

937



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO

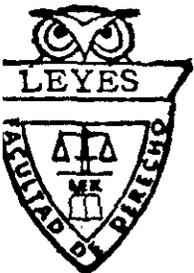
FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y
DERECHOS DE AUTOR

MEDIOS DE CONSERVACION Y
TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADA EN DERECHO
P R E S E N T A :
MARIANA TREJO ROCHA



293666

MEXICO, D.F.

2001



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.

Con profundo amor y respeto para el hombre que más admiro, por que de tí aprendí la importancia del conocimiento y la fascinación por **Sofia**.

Te amo Papá.

Con igual amor, respeto y admiración para la persona que siempre ha sabido estar a mi lado y por quien hoy es esto una realidad.

Gracias por todo Mamá.

INDICE

	Pag.
INTRODUCCIÓN	
CAPÍTULO PRIMERO. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	1
1.1 Propiedad Industrial	3
1.2 Instrumentos e Instituciones Jurídicas de la Propiedad Intelectual	8
1.3 Las Creaciones Industriales	25
1.4 Los Signos Distintivos	60
CAPÍTULO SEGUNDO. LOS MEDIOS DE CONSERVACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LOS TEXTOS LEGISLATIVOS	72
2.1 Decreto del 2 de octubre de 1820	74
2.2 Ley Sobre Derechos de Propiedad de los Inventores y Perfeccionadores de Algún Ramo de la Industria de 7 de mayo de 1832	81
2.3 Ley de Patentes de Privilegio de 7 de junio de 1890	85
2.4 Ley de Patentes de Invención de 1925	95
2.5 Ley de Patentes de Invención de Junio de 1928	96
2.6 Ley de Propiedad Industrial de 31 de octubre de 1942	97
2.7 Ley de Invenciones y Marcas de 1975	99

CAPÍTULO TERCERO. MODELOS DE CONSERVACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LAS CREACIONES INDUSTRIALES	101
3.1 El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	101
3.2 Medios de Conservación y Transmisión de las Patentes de Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, Certificados de Invención, Esquema de Trazado de Circuitos Integrados y Variedades Vegetales	114
Tarifas	117
3.3 Las Licencias de Uso y Explotación	126
3.4 El Secreto Industrial	132
CAPÍTULO CUARTO. MEDIOS DE CONSERVACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS	133
4.1 Comprobación de Uso	136
4.2 Renovación	136
4.3 Requisitos	137
4.4 Duración	137
4.5 Las Licencias de Usos de Signos Distintivos	137
4.6 Denominación de Origen	139
CONCLUSIONES	145
BIBLIOGRAFÍA	148

INTRODUCCIÓN

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 28 señala que quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria, sin embargo en su décimo párrafo admite que se otorguen privilegios especiales que no constituyen monopolios, a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

De esta manera emerge el marco jurídico que regula este privilegio, el cual si bien concede una cierta exclusividad para la explotación de las patentes y marcas, también exige un conjunto de requisitos, tanto para su licenciamiento o traspaso como para la conservación de los derechos otorgados por el Estado.

En este orden de ideas, la autora de la presente tesis, se propuso efectuar un trabajo de investigación que contemplara por un lado la forma en que históricamente evoluciona el Derecho en materia de propiedad industrial e intelectual y por otro lado la particular manera en que se establecen los derechos y obligaciones para el disfrute y traspaso de las patentes y marcas.

Así en el capítulo primero se realiza una exposición de los conceptos fundamentales de la propiedad intelectual, destacándose las dos vertientes

en que se bifurca el ordenamiento legal: la propiedad industrial y la propiedad creativa bajo los derechos de autor, asimismo se enfatiza en los acuerdos y convenciones internacionales en los que la nación ha sido parte y que una vez aprobados por el Senado de la República en los términos establecidos por el artículo 133 constitucional, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión.

Considerando el acervo histórico documental del Archivo General de la Nación, ubicado en el edificio de tan nefastos recuerdos para la sociedad mexicana: el Palacio de Lecumberri, antigua Penitenciaría de la Nación, se realizaron consultas a la legislación en materia de propiedad intelectual, teniéndose la posibilidad de reestructurar la historia jurídica de la materia a partir de 1820, los resultados de esta investigación se incluyen en el segundo capítulo de este trabajo.

En el tercer capítulo se efectuó un análisis sobre los medios de conservación de los derechos y el traspaso de los mismos en el ámbito de las creaciones industriales, en sus diferentes vertientes.

Finalmente, en el capítulo cuarto, se estructuró un estudio sobre los instrumentos jurídicos para la conservación y traspaso de derechos en el campo de los signos distintivos. Debe hacerse notar que aún quedan vacíos para la protección de los creadores, sin embargo, con la evolución de la tecnología para la transmisión y reproducción de las creaciones, da la impresión que el jurista se enfrenta a una carrera infinita para la creación de un marco jurídico acabado, lo cual hace destacar la importancia que para lo anterior tienen, tanto los organismos internacionales, como a nivel nacional el

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y de manera destacada la Facultad de Derecho de la UNAM, así como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Ciudad Universitaria, D.F., 2001.

CAPÍTULO PRIMERO

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El concepto de propiedad intelectual e industrial comprende aquellas manifestaciones de la inteligencia materializada en la obra de arte, o en el invento que viene a resolver problemas fundamentales para el bienestar de la supervivencia humana, frutos últimos de investigaciones y experiencias realizadas en cualquiera de los campos que abarca la ciencia del hombre o las de la naturaleza.

Todo ello encuadra en la legislación del derecho de autor, todos estos conocimientos organizados para fines de producción dan lugar a la tecnología regulada por las disposiciones sobre patentes, marcas, registros y las demás relativas a la transferencia de tecnología.

De lo anterior, se reitera la importancia de la propiedad intelectual, para que pueda hacerse efectiva la protección que otorga a sus creadores

Los autores, y en muchos casos los inventores, tienen sobre sus obras e inventos derechos de diversa índole y aunque el de reproducción no revela todo el derecho autoral, es innegable que los progresos científicos y tecnológicos, sobre todo en los medios de comunicación, otorgan a las creaciones intelectuales aplicaciones modernas que a su vez permiten formas más perfectas de difusión y utilización económica.

Los avances a que se ha hecho referencia, hacen también que la difusión de las obras e inventos sea rápida y universal, lo cual incide en la

proyección internacional de los derechos de autor y de la propiedad industrial.

La tendencia moderna en esta rama de derecho, se orienta hacia una protección internacional de la propiedad intelectual, de tal forma que el amparo otorgado a una obra sea similar, tanto en el orden nacional como en el internacional: ya en la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, se consigna el derecho de toda persona a la producción de los intereses que le corresponden en razón de sus producciones científicas, literarias y artísticas, y existen múltiples esfuerzos por hacer congruente el derecho autoral de cada país con el derecho internacional; prueba de ello es el texto de la Convención de Berna revisado en París, y de la Convención Interamericana sobre Derechos de Autor. Las normas que se han querido integrar son principalmente las que fijan los requisitos para la protección y reproducción de las obras, así como las referentes a sus características.

También se ha discutido en diversos foros la introducción sobre derechos de autor, de los llamados derechos conexos y afines que amparan a los artistas, intérpretes o ejecutantes; los productores de fonogramas, de programas de cómputo, los organismos de radiodifusión, que si bien tienen conexión con la misma materia, representan otros intereses y se basan en otros conceptos jurídicos.

A manera de introducción, se ha considerado conveniente, antes de entrar de lleno en la materia de tesis, de estructurar una sencilla de algunos términos, o como lo denominan algunos autores una somera definición conceptual, lo cual quizás pueda contribuir a hacer más sencilla la comprensión del trabajo de tesis.

1.1 PROPIEDAD INDUSTRIAL

Los términos "propiedad intelectual" y "propiedad industrial" pueden ser sinónimos, cuando ambos términos se refieren al conjunto de figuras que incluyen a las marcas, patentes, secretos industriales y "know-how" y, "copyright" o "derecho a copiar". Así, en Estados Unidos de América, ambos términos son utilizados como sinónimos.¹

Por otra parte, en Europa y en América Latina, incluyendo a, México, se hace una distinción muy clara entre ambos términos. Así "propiedad industrial" se refiere al privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios, comprendiendo a las figuras de las marcas, patentes y secretos industriales y "know-how". Por otra parte "propiedad intelectual" se refiere a las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales, apuntando solamente a los derechos de autor; también conocido como propiedad literaria, artística y científica.

Las marcas, patentes, secretos industriales y "know-how" y derechos de autor difieren entre sí por su contenido. Sin embargo, también se correlacionan unas con otras en la medida en que proporcionan un derecho de propiedad sobre bienes intangibles.

Actualmente se puede afirmar que en casi todos, si no es que en todos los países, en mayor o menor grado se han reconocido derechos sobre propiedad intelectual, la cual como se dijo anteriormente incluye pero no se limita a:

¹ Rodríguez González, Cecilia; "Estudio comparativo entre las legislaciones de México y Estados Unidos de América en materia de propiedad industrial e intelectual"; ITAM, México, 1995, p. 4. (Tesis de Licenciatura en Derecho)

- a) Marcas
- b) Patentes
- c) secretos industriales y "know-how" y
- d) derechos de autor o "copyright".

Víctor Carlos García Moreno considera que la llamada propiedad industrial incluye: la protección a las patentes de invención y de mejoras, certificados de invención, modelos y dibujos industriales, marcas, denominaciones de origen, así como avisos y nombres comerciales.²

Aclara, el mismo García Moreno que el derecho de autor protege las creaciones del intelecto de carácter literario, científico, técnico, jurídico, pedagógico, didáctico, musical, con letra o sin ella, de danza, coreográfico o pantomímico, pictórico, de dibujo, grabado o litográfico, escultórico, plástico, arquitectónico, fotográfico, cinematográfico, de radio, televisión, programas y juegos informáticos y todas las demás que por analogía pudieran quedar comprendidas en las categorías anteriores.

Abraham Alegría Martínez destaca que las diversas figuras jurídicas que se engloban con la expresión propiedad industrial forman básicamente dos grupos o ramas distintas de la misma disciplina: la primera comprende las creaciones nuevas, susceptibles de aplicación industrial donde se encuentran las patentes, los certificados de invención, (ya desaparecidos de la legislación mexicana) y los dibujos y modelos industriales. El segundo grupo está constituido por los signos distintivos que comprenden las marcas,

² García Moreno, Víctor C.; " **La Propiedad intelectual y el quehacer universitario**"; Primer Seminario sobre Derechos de Autor, Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología; UNAM, México, 1985, p. 55.

los nombres comerciales, los avisos comerciales y las denominaciones de origen.³

Así, por derecho intelectual se entiende el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales.

En la medida que las obras apuntan a la satisfacción de sentimientos estéticos o tienen que ver con el campo del conocimiento y de la cultura en general, las reglas que las protegen integran la propiedad intelectual en un sentido estricto o derechos de autor. Atañen al campo de los derechos de autor las cuestiones, reglas, conceptos y principios implicados con los problemas de los creadores intelectuales en su acepción más amplia.

En cambio, si la actividad del intelecto humano se aplica a la búsqueda de soluciones concretas de problemas específicos en el campo de la industria y del comercio, o a la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios, entonces los actos son objeto de la propiedad industrial.⁴

De la vertiente que corresponde al derecho autoral conviene decir que la creación de la obra intelectual protegida legalmente, confiere al autor dos grupos de prerrogativas, dos aspectos de un mismo beneficio: el que se conoce como derecho moral o derecho personalísimo del autor y el derecho económico o pecuniario. En realidad no se trata de dos derechos, sino de dos aspectos o fases del mismo derecho:

³ Alegría Martínez, Abraham; "La situación de la propiedad industrial en México"; Primer Seminario sobre Derechos de Autor, Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología; UNAM, México, 1985, p. 75.

⁴ Rangel Medina, David; "Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual"; UNAM, MÉXICO, 1991, p. 2

a) El derecho moral está representado básicamente por la facultad exclusiva de crear, de continuar y concluir la obra, de modificarla o destruirla; por la facultad de mantenerla inédita o publicarla, con su nombre, con un pseudónimo ó en forma anónima; por la prerrogativa de elegir intérpretes de la obra, de darle cierto y determinado destino y de ponerla en el comercio o retirarla del mismo, así como por la facultad de exigir que se mantenga la integridad de la obra y de su título, e impedir su reproducción en forma imperfecta o desfigurada.

b) El derecho pecuniario, económico o patrimonial, por su parte, implica la facultad de obtener una justa retribución por la explotación lucrativa de la obra, y tiene como contenido sustancial el derecho de su publicación, el derecho de reproducción, de traducción y adaptación; el derecho de ejecución y el de transmisión.

Considerado como el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios, comprende tres grupos de instituciones.

Un primer grupo de componentes de la propiedad industrial lo constituyen las creaciones industriales, que se protegen por instrumentos que varían de un país a otro en formalidades y en sus respectivas denominaciones, pero que por lo común son las patentes de invención, los certificados de invención, los registros de modelos de utilidad, los registros de modelos industriales, los registros de dibujos industriales; los secretos industriales, las variedades vegetales y los esquemas de trazado de circuitos integrados.

Un segundo grupo de elementos de la propiedad industrial consiste en los signos distintivos que, con variantes no radicales de una a otra legislación, son los siguientes: las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y los anuncios o avisos comerciales.

En tercer término se incluye como vinculada con la propiedad industrial la represión de la competencia desleal.

Sin embargo, el adelanto económico y el progreso de la técnica han motivado que en los últimos años se amplíe el ámbito de la propiedad industrial a otras esferas como la de los conocimientos técnicos o know-how y la de las distintas fases que conforman la tecnología y su transmisión. Del avance legislativo ya realizado en este grupo de institutos relacionados con la propiedad industrial dan cuenta las disposiciones que sobre el régimen de traspaso de tecnología han estado vigentes en Argentina, Brasil, los países del Pacto Andino, España y México.

De acuerdo con la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual WIPO por sus siglas en inglés) La propiedad industrial trata principalmente de la protección de las invenciones, las marcas (marcas de fábrica o de comercio y marcas de servicio), y los dibujos y modelos industriales, así como de la represión de la competencia desleal.⁵

Los tres temas mencionados en primer lugar tienen rasgos comunes, ya que las invenciones, las marcas y los dibujos y modelos industriales están protegidos por derechos exclusivos de explotación. En la represión de la competencia desleal no se trata de derechos exclusivos, sino que se atacan directamente los actos de competencia contrarios a los usos honrados en

⁵ www.wipo.org/propiedad-intelectual

materia industrial o comercial, por ejemplo, en relación con la información no divulgada (secretos comerciales).

La propiedad industrial trata también de la protección de las indicaciones geográficas (indicaciones de procedencia y denominaciones de origen).⁶

1.2 INSTRUMENTOS E INSTITUCIONES JURÍDICAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

El marco jurídico de la propiedad intelectual, en el ámbito interno tiene su origen en el artículo 28 constitucional, según el cual:

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

Por su parte, la fracción XV del artículo 89 de la misma Constitución faculta y obliga al presidente de la República a "conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria".

⁶ El Acuerdo sobre los ADPIC también menciona los "esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados" y la "información no divulgada" entre los objetos de derechos de propiedad intelectual.

La fracción XXIX-F del artículo 73 del mismo ordenamiento faculta al Congreso "para expedir leyes tendientes a la promoción [...]de la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional".

Dichas disposiciones son las que sirven de apoyo a la legislación sobre derechos de autor y propiedad industrial. Tanto la ley que regula los primeros como la que norma la segunda, tienen el carácter de reglamentarias del artículo 28 constitucional.⁷

De esta manera a partir de lo dispuesto por la Constitución se abre el abanico de la legislación secundaria en los siguientes instrumentos jurídicos:

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

- a) Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 25 de junio de 1991 (DOF de 27 de junio de 1991), reformada en 1994 (DOF de 2 de agosto de 1994); DOF de 26 de diciembre de 1997 y DOF del 17 de mayo de 1999. El nuevo texto entró en vigor a partir del 1 de octubre de 1994, con el nombre de Ley de la Propiedad Industrial. En lo sucesivo se designará esta obra con las siglas LPI.
- b) Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial de 18 de noviembre de 1994 (DOF de 23 de noviembre de 1994).
- c) Acuerdo de 1º de octubre de 1993, por el que se crea la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual (DOF de 4 de octubre de 1993).

⁷ Rangel Medina, David; " Los derechos de autor. Su naturaleza jurídica y comentarios acerca de su protección legal"; UNAM, México, 1944, pp. 33-42. (Tesis de licenciatura en Derecho)

- d) Decreto de 22 de noviembre de 1993, por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF de 10 de diciembre de 1993).
- e) Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (DOF de 14 de diciembre de 1999).
- f) Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF de 27 de diciembre de 1999).
- g) Acuerdo por el que se delegan facultades en los directores generales adjuntos, coordinador, directores divisionales titulares de las oficinas regionales, subdirectores divisionales, coordinadores departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF de 15 de diciembre de 1999; Aclaración DOF 4 de febrero de 2000).
- h) Declaración General de Protección a la Denominación de Origen Tequila para aplicarse a la bebida alcohólica del mismo nombre (DOF de 13 de octubre de 1977; Modificación: DOF 3 de noviembre de 1999).
- i) Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI- 1994, que establece las características y especificaciones que deben cumplir los usuarios autorizados para producir, envasar y/o comercializar la Denominación de Origen Tequila, aprobada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio el 13 de agosto de 1997 (DOF del 3 de septiembre de 1997). Cancela la NOM-006-SCFI-1993.
- j) Resolución de 11 de noviembre de 1994, mediante la cual se otorga la protección a la denominación de origen Mezcal para que sea aplicada

a la bebida alcohólica del mismo nombre (DOF de 28 de noviembre de 1994).

- k) Norma Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-1994 de 4 de junio de 1997, sobre las especificaciones que deben de cumplir los productores, envasadores y comercializadores de la bebida alcohólica Mezcal, respecto de cuya denominación de origen el Estado mexicano es propietario (DOF del 12 de junio de 1997).
- l) Resolución del 11 de noviembre de 1994, mediante la cual se otorga la protección a la denominación de origen Olinalá, para ser aplicada a la artesanía de madera (DOF del 28 de noviembre de 1994).
- m) Resolución del 9 de marzo de 1995, por la que se otorga la protección a la denominación de origen Talavera de Puebla, a ser aplicada a la artesanía de Talavera (DOF del 17 de marzo de 1995).
- n) Acuerdo de 24 de noviembre de 1994, que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF del 14 de diciembre de 1994, Reforma 22 de marzo de 1999).
- o) Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF de 23 de agosto de 1995).
- p) Acuerdo por el que se da a conocer la lista de instituciones reconocidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para el depósito de material biológico (DOF del 30 de mayo de 1997).
- q) Ley Federal del Derecho de Autor publicada en el DOF de 24 de diciembre de 1996, en la parte que da competencia al IMPI: artículos 2º, 232, 235 y 238.

- r) Acuerdo por el que se modifica la tarifa de derechos publicada en el Diario Oficial de la Federación del 23 de agosto de 1995, a fin de determinar los conceptos correspondientes por la protección de los derechos de autor en materia de comercio que presta el IMPI (DOF del 2 de mayo de 1997).
- s) Ley Federal de Variedades Vegetales de 3 de octubre de 1996. Según el artículo segundo transitorio, en tanto se expide el reglamento de esta ley, se aplicarán, de manera supletoria y en lo que no la contravenga, las disposiciones administrativas y reglamentarias relativas de la Ley de la Propiedad Industrial (DOF del 25 de octubre de 1996).
- t) Acuerdo por el que se determinan la organización, funciones y circunscripción de las oficinas regionales del IMPI (DOF 7 de abril de 2000).

La regulación nacional de los derechos de autor vigente en México está contenida en los siguientes ordenamientos legales:

- a) Ley Federal del Derecho de Autor de 5 de diciembre de 1996 (DOF del 24 de diciembre de 1996, Reformada 19 de mayo de 1997), que conforme a su artículo segundo transitorio abrogó la Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 29 de diciembre de 1956, sus reformas y adiciones.
- b) Decreto de 5 de diciembre de 1996 (DOF de 24 de diciembre de 1996), por el que se adiciona un título vigésimo sexto al Libro Segundo del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y

para toda la República en materia de fuero federal, denominado "De los delitos en materia de derechos de autor". Artículos 424 a 429 de dicho Código.

- c) Decreto de 28 de abril de 1997 por el que se reforman la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor, así como la fracción III del artículo 424 del Código Penal para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda la República en materia de fuero federal (DOF del 19 de mayo de 1997).
- d) Tarifas vigentes de julio a diciembre de 1997, por concepto de los servicios que presta el Instituto Nacional del Derecho de Autor por conducto de la Dirección de Registro.
- e) Acuerdo por el que se determinan los conceptos correspondientes a la protección de los derechos de autor en materia de comercio que presta el IMPI (DOF del 2 de mayo de 1997).
- f) Reglamento para el reconocimiento de derechos exclusivos de autor, traductor o editor (DOF de 17 de octubre de 1939). Aun cuando las disposiciones de este reglamento corresponden al capítulo relacionado con el derecho de autor del Código Civil de 1928, a la fecha continúa vigente para "reglamentar" las disposiciones tanto de la ley de 1947 como de la vigente ley de 1956.
- g) Reglamento sobre publicaciones y revistas ilustradas de 10 de julio de 1981 (DOF de 13 de julio de 1981), reformado por Decreto de 23 de noviembre de 1982 (DOF de 26 de noviembre de 1982) que modifica el nombre del reglamento por el de "Reglamento de publicaciones y de objetos obscenos", así como el de la comisión por el de "Comisión calificadora de publicaciones y de objetos obscenos". Este decreto fue derogado y quedaron sin efecto las adiciones y reformas que contiene

su texto (Decreto de 10 de diciembre de 1982, publicado en el DOF de 13 de diciembre de 1982).

- h) Circular No. 2 de 20 de octubre de 1960 por medio de la cual se hace del conocimiento de quienes produzcan, editen o reproduzcan dentro de la República Mexicana obras científicas, literarias, etcétera, que las mismas deben ostentar la expresión "Derechos reservados" o su abreviatura "D. R." (DOF de 11 de noviembre de 1960).
- i) Decreto de 11 de enero de 1965 que dispone que los editores de libros deberán remitir dos ejemplares a la Biblioteca Nacional y a la del Congreso de la Unión, de cada una de las ediciones de los libros, periódicos y revistas que publiquen con fines comerciales (DOF de 9 de febrero de 1965).
- j) Circular 2-69 de 24 de junio de 1969, por medio de la cual se hace del conocimiento de las personas físicas o morales, dedicadas a las actividades editoriales o de impresión, la obligación de registrar su nombre, domicilio y emblema en la Dirección General del Derecho de Autor (DOF de 30 de junio de 1969).
- k) Circular 1-76 de 3 de agosto de 1976, girada a los editores del país a efecto de que cumplan con las disposiciones del Decreto de 11 de enero de 1965, antes mencionado (DOF de 17 de agosto de 1976).
- l) Acuerdo número 95 de 26 de noviembre de 1982, por el que se establecen criterios para la aplicación de diversas disposiciones contenidas en la Ley Federal de Derechos de Autor (DOF de 3 de diciembre de 1982). Se trata de criterios para la aplicación de la ley autoral sobre la titularidad de los derechos sobre obras intelectuales o artísticas producidas por la Secretaría de Educación, con la colaboración especial y remunerada de una o varias personas.

- m) Acuerdo número 114 de 28 de septiembre de 1984, por el que se dispone que los programas de computación podrán inscribirse en el Registro Público del Derecho de Autor (DOF de 8 de octubre de 1984).
- n) Acuerdo de 8 de mayo de 1985, relativo a la creación de una sección en el Registro Público Cinematográfico, encargada del registro de las obras contenidas en videogramas o cualquier objeto de contenido y utilización similar (DOF de 13 de mayo de 1985).
- o) Reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública de 25 de marzo de 1994, en cuyo artículo 23 se establecen las atribuciones que corresponden a la Dirección General del Derecho de Autor (DOF de 26 de marzo de 1994).
- p) Tarifa de 29 de julio de 1957, para el cobro del derecho por la ejecución, representación, exhibición y explotación de obras protegidas por la Ley Federal sobre Derecho de Autor (DOF de 8 de agosto de 1957).
- q) Tarifa de 17 de julio de 1962 para el pago de derechos de ejecución pública de música en aparatos fonoelectromecánicos (DOF de 19 de julio de 1962).
- r) Tarifa de 5 de octubre de 1964 para el pago de derechos de representaciones teatrales por el uso de obras protegidas por la ley (DOF de 9 de octubre de 1964).
- s) Tarifa de 5 de octubre de 1964 para el pago de derechos por el uso en hoteles de obras protegidas por la ley (DOF de 9 de octubre de 1964).
- t) Tarifa de 6 de octubre de 1964 para el pago de derechos para ejecución de música mediante transmisiones especiales (DOF de 9 de octubre de 1964).
- u) Tarifa de 26 de octubre de 1965 para el pago de los derechos de autor

para quienes explotan películas cinematográficas (DOF de 9 de noviembre de 1965).

- v) Tarifa de 15 de agosto de 1966 para regular el pago de derechos de autor por el uso de la música de las interpretaciones en las transmisiones de las estaciones radiodifusoras comerciales de la República Mexicana (DOF de 25 de agosto de 1966).
- w) Tarifa de 1 de junio de 1976, que adiciona la tarifa de los derechos por explotación de películas cinematográficas (DOF del 3 de julio de 1976). Esta adición se dictó en cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el Toca RA-229-68 de 14 de agosto de 1969, a fin de que se incluya el pago de los derechos de autor en favor de los artistas ejecutantes, por sus ejecuciones contenidas en el material cinematográfico.
- x) Tarifa de 24 de septiembre de 1980 para el pago de derechos a los ejecutantes por la utilización en ejecución pública con fines de lucro de fonogramas o discos (DOF de 8 de octubre de 1980).
- y) Disposiciones fiscales relacionadas con los autores. El régimen impositivo se encuentra reglamentado en la Ley del Impuesto sobre la Renta en las siguientes materias: sociedades de autores (Art. 70-XIV); derechos de autor que se consideran honorarios (Art. 84); crédito de ocho salarios mínimos mensuales contra el ISR (Art. 87); derechos de autor considerados salarios (Art. 135); no aplicación del subsidio o crédito de ocho salarios mínimos del área geográfica del Distrito Federal (Art. 141-B).⁸

⁸ Herrera Meza, Javier; **Prontuario de la Ley Federal de Derechos de Autor de los Estados Unidos Mexicanos**; Tuki, México, 1991, pp 123-128

z) Decreto de 25 de octubre de 1994, que otorga facilidades para el pago de los impuestos sobre la renta y al valor agregado y condona parcialmente al primero de ellos, que causen las personas dedicadas a las artes plásticas, con obras de su producción, y que facilita el pago de los impuestos por la enajenación de obras artísticas y antigüedades propiedad de particulares (DOF de 31 de octubre de 1994).

aa) Decreto de 31 de octubre de 1995, que dispone la obligación de los editores y productores de materiales bibliográficos, documentales, magnéticos y digitales, de entregar un ejemplar de sus obras a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática y al Comité de Bibliotecas, de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (DOF de 13 de noviembre de 1995).

No obstante que los derechos de autor son materia del fuero federal, la justificación de este decreto radica en que dichos materiales forman parte del patrimonio cultural de la Ciudad de México y que su integración, custodia, preservación y disposición para su consulta son de orden público e interés general.

En esta disposición de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal se reglamenta con detalle cuáles son los materiales y documentales, mencionándose de modo expreso entre éstos: audiocasetes, videocasetes, disquetes, discos compactos, discos ópticos, micropelículas, diapositivas, discos y en general otros materiales magnéticos y digitales de contenido social, cultural, científico y tecnológico (Art. cuarto).

El incumplimiento de la obligación de los editores y productores a que se refiere el decreto será sancionado con una multa de dos a diez veces el precio de venta al público de los materiales no entregados (Art. noveno). El

monto de las multas hechas efectivas por tales conceptos será transferido por la autoridad fiscal al comité de la Asamblea de Representantes, con el fin de que se destine a la adquisición de materiales de cómputo, bibliográfico, documentales, magnéticos o digitales que enriquezcan su acervo.

Pocas disciplinas de la ciencia jurídica tienen un matiz tan marcadamente internacional como el derecho intelectual.

En materia de derechos de autor, las obras intelectuales cruzan con facilidad las fronteras debido a que los nuevos medios de comunicación, como el cinematógrafo, la radio, la televisión, los fonogramas, las videocintas, el télex, el fax, la red de redes o internet, entre otros, facilitan su circulación de un país a otro, lo cual hace necesaria una reglamentación para salvaguardar los intereses de los autores en todo el mundo, a fin de que reciban los ingresos resultantes de la explotación de sus obras en el extranjero y con el propósito, asimismo, de que las obras de origen extranjero no sean utilizadas libremente en un país determinado y hagan competencia a las obras nacionales desalentando la creatividad de los autores locales.

Por lo que respecta a la propiedad industrial, debe decirse que el crecimiento de la industria y del comercio ha borrado las fronteras geográficas, razón por la cual en relación con los elementos inmateriales de la empresa mercantil, ha surgido también la necesidad de crear instituciones de carácter internacional, en las que individuos y Estados se han agrupado para hacer efectivo el respeto, el reconocimiento, la divulgación y el fomento del derecho de la propiedad industrial.

Son numerosos los tratados multilaterales, regionales y bilaterales celebrados tanto sobre propiedad industrial como sobre derechos de autor.⁹

⁹ Rangel Medina, David; "Los derechos intelectuales y la tecnología", *Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas*; año 3, No. 9, México, septiembre de 1988, p. 577 y ss.

Se mencionan a continuación solamente los que conforme al artículo 133 constitucional tienen vigencia en México y son ya Ley Suprema de toda la Unión.

A continuación se citan los de mayor relevancia:

- a) Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (DOF del 27 de julio de 1976. Acta de Estocolmo).
- b) Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional (Acta o Arreglo de Lisboa) 31 de octubre de 1958, así como el Reglamento para la ejecución de dicho Arreglo (DOF 11 de julio de 1985).
- c) Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (DOF del 8 de julio de 1975).
- d) Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico de 26 de septiembre de 1981 (DOF del 2 de agosto de 1985).
- e) Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y su Reglamento, adoptados en Washington el 9 de junio de 1970, modificados el 3 de febrero de 1984 y el 29 de septiembre de 1992. DOF de 14 de julio y 31 de diciembre de 1994. (Tratado PCT)
- f) Convención Internacional sobre la Protección de Variedades Vegetales (UPOV), acta de 1978.
- g) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) Anexo 1 C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial de Comercio.

- h) Acuerdo hecho en Bruselas el 27 de mayo de 1997, entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea sobre el reconocimiento mutuo y la protección de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas (DOF del 21 de julio de 1997). El anexo II menciona las bebidas espirituosas de Agave Tequila y Mezcal, protegidas, elaboradas y clasificadas de acuerdo con la legislación y reglamentación de los Estados Unidos Mexicanos.

Instrumentos multilaterales:

- a) Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, de 9 de septiembre de 1886 (DOF de 20 de diciembre de 1968).
- b) Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, de 9 de septiembre de 1886, revisado en París el 24 de julio de 1971 (DOF de 24 de enero de 1975).
- c) Convención sobre propiedad literaria y artística de 11 de agosto de 1910, firmada por la Cuarta Conferencia Internacional Americana celebrada en Buenos Aires (DOF del 23 de abril de 1963).
- d) Convención interamericana sobre el derecho de autor en obras literarias, científicas y artísticas de 22 de julio de 1946, firmada en la Conferencia interamericana de expertos para la protección de los derechos de autor, Unión Panamericana, celebrada en Washington (DOF de 24 de octubre de 1947).
- e) Convención universal sobre derecho de autor, firmada en Ginebra el 6 de septiembre de 1952 (DOF de 6 de junio de 1957).

- f) Convención universal sobre derecho de autor revisada en París el 24 de julio de 1971 (DOF de 9 de marzo de 1976).
- g) Convención internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, firmada en Roma el 26 de octubre de 1961 (DOF de 27 de mayo de 1964).
- h) Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas, hecho en Ginebra el 29 de octubre de 1971 (DOF de 8 de febrero de 1974).
- i) Convenio sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidos por satélite, firmado en Bruselas en 1974. Se conoce como Convenio Satélites.
- j) Tratado de 20 de abril de 1989 sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales, adoptado en la ciudad de Ginebra el 20 de abril de 1989 (DOF de 9 de agosto de 1991). Se conoce como Tratado sobre el Registro de Películas.

Instrumentos bilaterales:

- a) Convenio con España sobre propiedad literaria, artística y científica (DOF de 4 de mayo de 1925).
- b) Convenio entre México y Francia para la protección de los derechos de autor de las obras musicales, del 17 de octubre de 1951 (DOF de 30 de noviembre de 1951).
- c) Convenio entre México y Alemania Federal de 4 de noviembre de 1954 (DOF de 30 de abril de 1956).

d) Convenio entre México y Dinamarca para la protección mutua de las obras de sus autores, compositores y artistas, de 1 de julio de 1955 (DOF de 26 de agosto de 1955).

Aun cuando el propósito esencial de su adopción es fijar normas reguladoras del comercio internacional, existen instrumentos en los que sus autores han incursionado en el campo de los derechos intelectuales.

México participa en los siguientes tratados internacionales de libre comercio que contienen normas sobre la propiedad intelectual, tomada ésta en su amplia acepción que comprende la propiedad industrial y los derechos de autor, y no en su connotación restringida de derecho de autor o propiedad literaria y artística:

- a) Tratado de Libre Comercio de América del Norte, celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá (DOF de 20 de diciembre de 1993). El capítulo XVII se denomina "Propiedad intelectual" y comprende en sus artículos que van del 1701 al 1721, disposiciones de carácter sustantivo y procedimental relacionadas con los derechos de autor y la propiedad industrial. También se conoce este instrumento como NAFTA, siglas de su nombre en inglés *North America Free Trade Agreement*.
- b) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela (DOF de 9 de enero de 1995). Las normas sobre propiedad industrial, derechos de autor y traspaso tecnológico están contenidas en el capítulo XVIII "Propiedad intelectual", del artículo 18-01 al artículo 18-34.

- c) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, firmado en la Ciudad de México el 5 de abril de 1994 (DOF de 10 de enero de 1995). La séptima parte: propiedad intelectual abarca el capítulo XIV "Propiedad intelectual" que se desarrolla del artículo 14-01 al artículo 14-31. Incluye disposiciones sobre marcas, secretos industriales y derechos de autor.
- d) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Bolivia, firmado en Río de Janeiro el 10 de septiembre de 1994 (DOF de 11 de enero de 1995). De las diez partes en que se divide, la séptima parte.
- e) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas, adoptado en diciembre de 1993 en las negociaciones de la Ronda Uruguay del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), firmado el 12 de abril de 1994 en Marrakech, Marruecos (DOF de 30 de diciembre de 1994). La parte I contiene disposiciones generales y principios básicos. La parte II trata de normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual (derecho de autor y propiedad industrial). La parte III se refiere a la observancia de los derechos de propiedad intelectual: procedimientos civiles, administrativos y penales y medidas provisionales. La parte IV versa sobre la adquisición y mantenimiento de los derechos intelectuales y procedimientos contenciosos. (El nombre oficial del GATT fue cambiado por el de Organización Mundial del Comercio: OMC.) Para fines de manejo práctico este acuerdo se conoce como TRIPS, que corresponde a sus siglas en inglés *Trade related aspects of intellectual property rights*. Indistintamente, también

se designa como ADPIC, siglas de su título en español *Acuerdo sobre las Disposiciones de Propiedad Intelectual relacionadas con el Comercio*.

- f) Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Nicaragua (Séptima parte) Decreto promulgatorio publicado en el DOF el 1 de julio de 1998. Firmado el 18 de diciembre de 1997 en la ciudad de Managua. Aprobado por la Cámara de Senadores el 30 de abril de 1998 (Decreto publicado DOF 26 de mayo de 1998). Entrada en vigor 2 de julio de 1998.
- g) Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos firmado en la ciudad de Santiago de Chile (Quinta parte) Decreto promulgatorio publicado en el DOF el 28 de julio de 1999. Firmado el 17 de abril de 1998. Aprobado por la Cámara de Senadores el 24 de noviembre de 1998 (Decreto publicado DOF 30 de diciembre de 1998).

Finalmente, debe señalarse que la aplicación administrativa de las leyes vigentes en México sobre propiedad industrial está a cargo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo IMPI o el Instituto).

En cuanto a los textos legislativos sobre derechos de autor, su aplicación administrativa corresponde al Instituto Nacional del Derecho de Autor (en lo sucesivo INDA o el Instituto).

1.3 LAS CREACIONES INDUSTRIALES

El campo jurídico de las creaciones o invenciones industriales se bifurca en dos ramas: las nuevas y las innovaciones.

Una invención es una idea nueva que permite en la práctica la solución de un problema determinado en la esfera de la técnica. En la mayoría de las legislaciones relativas a las invenciones, la idea, para ser susceptible de protección legal (ser "patentable"), tiene que ser nueva en el sentido de que no ha sido publicada o utilizada públicamente; *no debe ser evidente*, o sea, que no se le ocurra a cualquier especialista del campo industrial correspondiente al que se le pida que resuelva ese problema determinado; y tiene que ser *aplicable en la industria*, o sea, que se pueda fabricar o utilizar industrialmente.

La *patente* es un documento expedido por una Oficina del Estado, en el que se describe la invención y por el que se crea una situación jurídica por la que la invención patentada, normalmente, sólo puede ser explotada (fabricada, utilizada, vendida, importada) por el titular de la patente o con su autorización. La protección de la invención está limitada en cuanto al tiempo (por lo general, 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud de concesión de una patente).

Se calcula que el número de *patentes* concedidas en todo el mundo durante 1995 fue de 710.000 aproximadamente. Además, se estima que a finales de 1995, había unos 3,7 millones de patentes en vigor en el mundo.¹⁰

¹⁰ Gómez, Henry; LA JORNADA; 19 de marzo de 1996, 2ª. pág.

Enrique Correa explica que la patente es el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o jurídica tiene para explotar un invento que reúna las exigencias legales, 'agrega que en México se ha considerado a la patente como un monopolio de explotación de la industria o arte a que el invento se refiere. El monopolio consiste en el especial privilegio concedido por el Estado al autor de una invención que reúna ciertas exigencias legales.¹¹

Es un privilegio de exclusividad, que otorga el estado a un inventor o a su causahabiente (titular secundario), para que por un período determinado, explote su invento en su provecho, por sí, o por otros con su consentimiento. (Art. 9°, LPI)

En otras palabras, la patente es el acto de concesión del Estado, en virtud del cual se otorga a su titular el derecho temporal de explotar industrial y comercialmente, en forma exclusiva, una invención, por sí o por otros con su consentimiento.

Vigencia

En México la vigencia de una patente es de 20 años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente correspondiente. (Art. 23, LPI). Siempre y cuando el titular cumpla con el pago de las tasas de mantenimiento anuales.

El titular de la patente

El titular de una patente puede ser una o varias personas nacionales o extranjeras, físicas o morales, combinadas de la manera que se

¹¹ Correa M., Enrique; "Enseñanza y práctica del derecho de la propiedad industrial"; Revista Mexicana de la Propiedad Industrial; Año X, No. 19, México, enero-junio de 1972, pp. 48.

especifique en la solicitud, en el porcentaje ahí mencionado y sus derechos se pueden transferir por actos entre vivos o por vía sucesoria, pudiendo pues: rentarse o licenciarse, venderse, permutarse, heredarse, etc. (Art. 11, LPI)

Es obligación del titular de una patente explotar la innovación descrita en la misma, ya sea por sí mismo o por otros con su consentimiento, dentro del término de tres años contados a partir de su concesión o de 4 años contados a partir de la presentación de la solicitud de patente correspondiente. (Art. 70, LPI)

La única consecuencia de no explotar la patente dentro del término mencionado, es que la misma quedará sujeta al otorgamiento de licencias obligatorias a cualquier tercero que las solicite, previa comprobación de su capacidad técnica y económica para llevar a cabo la explotación.

Sin embargo, no procederá la concesión de una licencia obligatoria si los productos patentados u obtenidos por el proceso patentado están siendo importados a México a escala comercial o si existieran razones técnicas o económicas que justifiquen la falta de explotación.

Es también obligación del titular de una patente el mantener su vigencia mediante el pago de un derecho anual de mantenimiento, durante el tiempo total de la vigencia de la patente.

Una vez que se haya concedido una licencia obligatoria, es también obligación del titular de la patente vigilar que el titular de dicha licencia explote la misma en el término de 2 años a partir de la concesión de dicha licencia, ya que la patente podría hacerse caducar si la falta de explotación fuese imputable al mencionado titular de la patente.

Derechos del titular de una patente

Es derecho del titular de una patente el de perseguir a los infractores de la misma, es decir, a aquellos que imiten o invadan la invención protegida por la patente sin la autorización del titular o sin haber adquirido una licencia obligatoria.

Es también derecho del titular de una patente explotar en exclusiva la invención protegida por la misma, ya sea por sí mismo o por otros con su consentimiento .

Territorialidad

La patente otorga protección a la invención especificada en las reivindicaciones de la patente, única y exclusivamente dentro del territorio del país que concede la patente. Es decir solo podrán hacerse valer en los Países en los que se haya presentado y concedido.

Alcance de protección

El alcance de la protección de una patente está definido exclusivamente por el capítulo de reivindicaciones, en el cual deberá quedar descrito con exactitud todo aquello por lo que se pretenda adquirir el derecho exclusivo de explotación. Todo aquello que esté descrito en la descripción pero no se haya reivindicado, caerá en el dominio público. (Art. 21, LPI)

Publicación de la invención:

- La invención se publica por primera vez tan pronto como sea posible después de cumplido un plazo de 18 meses a partir de la

fecha de presentación de la solicitud de patente o de la fecha de prioridad reivindicada (Art. 52, LPI).

- Posteriormente la invención será publicada cuando se haya concedido la patente respectiva.
- Tomando en cuenta que ahora será publicada la invención a los 18 meses de la presentación de la solicitud, es muy conveniente *resaltar que todo aquello que se encuentre descrito o ilustrado* en cualquiera de los apartados del texto de la patente, quedará considerado dentro del estado de la técnica para propósitos de determinación de la novedad de una solicitud presentada posteriormente. Pero lo que no haya quedado incluido en el *capítulo de reivindicaciones*, caerá automáticamente en el dominio público al publicarse la solicitud de patente respectiva.

Requisitos que debe cumplir una invención para ser objeto de patente:

- **Que sea patentable**

Que la ley lo considere patentable, esto es, que el invento sea nuevo, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial (Art. 16, LPI).

- **Novedad**

Una invención tendrá novedad sólo si no se encuentra contenida en el estado de la técnica, entendiéndose por tal el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro

medio de difusión o información en el país o en el extranjero, es decir, para ser objeto de una patente, se exige que una invención tenga novedad absoluta (Art. 12, Fracc. I y II).

- **Actividad inventiva (No obviedad)**

Que a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad válidamente reivindicada, el invento no resulte obvio para un técnico en la materia (Art. 12, Fracc III. LPI).

- **Aplicación industrial**

Debe tener aplicación industrial, entendiéndose por tal la posibilidad de que cualquier invención sea producida o utilizada, según el caso, en cualquier rama de la actividad económica. Es decir, que sea útil y se pueda fabricar y utilizar por la industria (Art. 12, Fracc IV, LPI).

Cráterios de novedad en México

No se considera novedosa la invención que se haya hecho pública mediante descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información en el país o en el extranjero.

No se perderá la novedad de la invención si la solicitud de patente se presenta dentro de los doce meses de la fecha en que ésta se haya publicado o exhibido.

No son patentables

Por no ser invenciones:

- Los principios teóricos o científicos;
- Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya exista en la naturaleza, aún cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre;
- Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos;
- Los programas de computación;
- Las formas de presentación de información;
- Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias;
- Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales;
- La Yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia;
- No son patentables por excepción los procesos esencialmente biológicos para la obtención o reproducción de plantas, animales, o sus variedades, incluyendo los procesos genéticos o relativos a material capaz de conducir su propia duplicación, por si mismo o por cualquier otra manera indirecta, cuando consistan simplemente

en seleccionar o aislar material biológico disponible y dejarlo que actúe en condiciones naturales.

- Las especies vegetales y las especies y razas animales;
- El material biológico tal como se encuentra en la naturaleza;
- El material genético, y
- Las invenciones referentes a la materia viva que compone el cuerpo humano.

Son patentables (Art. 16, LPI)

Quedan incluidas como patentables, además de todo aquello que no se encuentre entre los conceptos no patentables anteriormente descritos, las invenciones siguientes:

- Las variedades vegetales;
- Las invenciones relacionadas con microorganismos, como las que se realicen usándolos, las que se apliquen a ellos o las que resulten en los mismos, y
- Los procesos biotecnológicos de obtención de farmoquímicos, medicamentos, bebidas y alimentos para consumo animal o humano, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas o productos con actividad biológica.

La invención de los trabajadores (Art. 14, LPI)

El artículo 163 de la ley federal del trabajo regula las invenciones de los trabajadores y estipula que:

La titularidad de las invenciones de los trabajadores le corresponde a las empresas que los contrataron para realizar trabajos relacionados con las invenciones. Es decir, las invenciones de investigadores corresponderían al centro de investigaciones que los contrató. No obstante, en caso de que el sueldo que percibe el trabajador no sea remunerativo, el trabajador podría pedir una compensación, la cual en su caso sería reclamable en la junta de conciliación y arbitraje.

Si la invención no está relacionada con los trabajos para los que fue contratado el empleado, la patente le correspondería al trabajador, quien podría otorgar a la empresa que lo contrató el derecho del tanto o de preferencia en igualdad de circunstancias, para la adquisición de su invento.

No obstante que por ley las invenciones de los trabajadores pertenecen a las empresas que los contrataron, lo que normalmente hacen las empresas es agregar en el contrato laboral, una cláusula en la que se establece que los derechos intelectuales que se deriven de lo que el trabajador realice en la empresa sean concedidos a la misma.

Derechos de prioridad (Art. 40, LPI)

La "**prioridad**" significa que una solicitud equivalente fue presentada en otro país miembro de la Convención Internacional de París, con una fecha anterior a la de México, que no exceda a un año. La fecha de la primera solicitud presentada en el extranjero, solo puede reclamarse como "prioridad,

si no le confiere un alcance mayor a la solicitud en México. En otro caso, la solicitud en México tendrá dos fechas: la de la prioridad reclamada, en aquella materia que le es común con la solicitud extranjera y la de su presentación en México, a la materia nueva que exceda o sea diferente de la de la prioridad reclamada.

Concepto de prioridad:

- La fecha legal, de presentación, de una solicitud de patente en un país de origen, podrá reclamarse como prioridad en otros países si las solicitudes respectivas se presentan dentro del año de presentada en dicho país de origen (Art. 4 Convenio de París).
- Si se perdiera la fecha de prioridad, aún procederá la patente, en cualquier tiempo, siempre y cuando no se haya dado a conocer la invención, en forma oral o escrita, por su explotación o por publicación de la patente original.
- En Estados Unidos, por virtud del sistema de concesión al "Primero que inventa" (First to invent), cuando dos o más personas *reclaman el mismo invento*, es necesario demostrar, en un "proceso de interferencia" (interference proceeding):
 - a) La fecha de "concepción" del invento
 - b) "Diligencia" durante su desarrollo
 - c) Reducción a la práctica.

Certificado de invención

El certificado de invención cubre una etapa de la protección de la propiedad industrial, en la que el bien de la sociedad está por encima del individual, aunque sólo tiene vigencia durante un breve lapso.

En la exposición de motivos de la Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975, publicada en el DOF de 10 de febrero de 1976, se dijo que la reglamentación tenía por objeto responder a las aspiraciones de los países del tercer mundo para liberarse de estructuras jurídicas de los Estados industriales, ya que en el ámbito mundial, lo mismo que en el doméstico, la mayoría de las patentes concedidas en los países en desarrollo se han otorgado a empresas extranjeras, y que al no ser explotadas en dichos países, las patentes se convierten en un obstáculo para satisfacer las necesidades locales y para realizar exportaciones.

Para poner fin a esa situación y para alcanzar las metas señaladas de *emancipación*, se propuso que fuesen excluidas como objeto de las patentes las invenciones relacionadas con la salud y el alimento de la población; con la producción agrícola; con la defensa del medio ambiente y con la energía nuclear.

Para fomentar la actividad inventiva en dichas áreas, se incorporó al proyecto de ley la figura del certificado de invención.

La Ley Mexicana de Invenciones y Marcas de 1975 consideraba que no son patentables algunas creaciones que, a pesar de ser verdaderos inventos, correspondían a un campo de la industria, del arte o de la ciencia al que por razones de interés general escapaba la protección por medio de la patente.

Sin embargo, a estos inventos no patentables la ley no los desamparaba, sino que les otorgó su protección con el instrumento llamado "certificado de invención", que era el título expedido por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en favor del autor de un invento que siendo materialmente patentable, no lo era por disposición expresa de la ley. Este título o certificado implicaba que la invención a que se refería había sido registrada, y acreditaba el derecho de obtener el pago de regalías, temporalmente, por la explotación del invento.

El certificado de inventor era un instrumento de protección para:

- a) los procedimientos para la obtención de bebidas y alimentos para consumo humano;
- b) los procedimientos biotecnológicos de obtención de farmoquímicos;
- c) medicamentos en general;
- d) alimentos y bebidas para consumo animal;
- e) fertilizantes;
- f) plaguicidas;
- g) herbicidas;
- h) fungicidas;
- i) productos con actividad biológica.

La Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975 publicada en el DOF el 10 de febrero de 1976, fue abrogada por la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 25 de junio de 1991, publicada en el DOF el 27 de junio de 1991. Con sus reformas de 1994 publicadas en el DOF del 2 de agosto de 1994 actualmente rige la materia en México.

En la nueva ley no sobrevivió el certificado de invención y, por lo mismo, a partir de su vigencia ya no fueron solicitados ni expedidos registros de dichos certificados de invención. Pero como el plazo para el que fueron otorgados era de catorce años (Art. 67, LIM) continúan siéndoles aplicables las disposiciones de la ley abrogada hasta su vencimiento (Art. noveno transitorio, LPI).

Ello significa, por tanto, que los últimos certificados, los expedidos en 1991, caducarán hasta el año 2005.

En resumen, con la nueva ley desaparece el certificado de invención pero se prorroga su reglamentación hasta el vencimiento de la vigencia de los que hayan sido otorgados.

Los certificados de invención, quedan derogados por la Ley de Propiedad Industrial, de manera que todas las solicitudes pendientes relativas a esta figura se han convertido automáticamente en solicitudes de patente.

Los certificados de invención ya concedidos conforme a la Ley de Inventiones y Marcas que se deroga, continuarán siendo regulados por dicha ley hasta el término de su vigencia de 10 años a partir de la concesión, que se conserva sin cambio alguno.

Modelo de utilidad

El modelo de utilidad es una nueva figura de protección de la Ley de Propiedad Industrial y hacen referencia a las innovaciones, transformaciones o rediseño. Son considerados Modelos de Utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma presenten una función

diferente respecto a las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad. (Art. 28, LPI)

Vigencia

La vigencia de un modelo de utilidad es de 10 años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud correspondiente, siempre y cuando el titular cumpla con el pago de los derechos que marque la tarifa respectiva durante el término de su vigencia.

Obligaciones del titular de un modelo de utilidad

La única obligación del titular de un modelo de utilidad es mantener la vigencia del mismo mediante el pago de una tasa anual de mantenimiento durante el tiempo total de su vigencia.

Derechos del titular de un modelo de utilidad

Es derecho del titular de un modelo de utilidad el de perseguir a los infractores del mismo, es decir, a aquellos que imiten o invadan la innovación protegida por el modelo de utilidad sin la autorización del titular.

Es también derecho del titular de un modelo de utilidad explotar en exclusiva la invención protegida por el mismo, ya sea por sí mismo o por otros con su consentimiento.

Territorialidad

El modelo de utilidad otorga protección a la innovación especificada en las reivindicaciones del modelo de utilidad, única y exclusivamente dentro del territorio del país.

Contenido y alcance de la protección:

1. Un documento de modelo de utilidad comprende tres partes esenciales a saber:
 - Un extracto o resumen que define en términos muy escuetos pero connotativos la naturaleza del invento.
 - Una descripción del invento o innovación.
 - Un capítulo de reivindicaciones.
2. El alcance de un modelo de utilidad está definido por el capítulo de reivindicaciones, en el cual deber quedar descrito con exactitud todo aquello por lo que se pretenda adquirir el derecho exclusivo de explotación.

Requisitos que debe cumplir una invención para ser objeto de Modelo de Utilidad:

1. Novedad (Art. 27, LPI)

Una innovación tendrá novedad sólo si no se encuentra contenida en el estado de la técnica, entendiéndose por tal, el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información en el país, o en el extranjero.

En modelos de utilidad también se aplica la misma disposición que en patentes sobre la preservación de la novedad, la cual no será afectada por cualquier divulgación hecha por el inventor o su

causahabiente, siempre y cuando se presente la solicitud de modelo de utilidad dentro del plazo de un año a contar desde la primera divulgación

2. Aplicación Industrial

Para que una innovación sea objeto de modelo de utilidad, debe tener *aplicación industrial*, de la misma manera que en materia de patentes.

Infracciones administrativas y delitos en materia de modelos de utilidad

Infracciones Administrativas:

- Fabricar o elaborar productos amparados por un Modelo de Utilidad, *sin consentimiento de su titular.*
- Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por un Modelo de Utilidad, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento de su titular.

Delitos:

Reincidir en las infracciones administrativas, una vez que haya quedado firme la primera sanción administrativa.

Diseños industriales

Definición

Los registros de diseños industriales son documentos que describen un dibujo o una forma bidimensional o tridimensional que sea original y susceptible de aplicación industrial. Abarcan tanto los dibujos como el estampado de una tela o el dibujo de la cara de una llanta que se consideran bidimensionales o planos; como las formas tridimensionales como la carrocería de un carro o la forma exterior de un teléfono, le son aplicables en su mayoría los requisitos de las patentes. La diferencia principal es que aquellas se refieren principalmente a aspectos de utilidad (resuelven un problema de carácter técnico), en tanto que éstos protegen exclusivamente aspectos de forma o apariencia visual externa que puede ser meramente ornamental.

Tipos de diseños industriales

Modelos industriales

Constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le de una apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos. (Art. 32, LPI)

Dibujos industriales

Son toda combinación de figuras, líneas, o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio son bidimensional. (Art. 32, LPI)

Vigencia

La vigencia de un diseño industrial es de 15 años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud correspondiente, siempre y cuando el titular cumpla con el pago de las tasas anuales de derechos durante el término de su vigencia. (Art. 36, LPI)

Obligaciones

La única obligación del titular de un diseño industrial es mantener la vigencia del mismo mediante el pago de una tasa anual de mantenimiento durante su vigencia.

Derechos

- Es derecho del titular de un diseño el de perseguir a los infractores del mismo, es decir, a aquellos que imiten o invadan la invención protegida por el diseño industrial sin la autorización del titular.
- Es también derecho del titular de un diseño industrial explotar en exclusiva la invención protegida por el mismo, ya sea por sí mismo o por otros con su consentimiento.

Territorialidad

El diseño industrial otorga protección a la invención especificada en las reivindicaciones del diseño industrial única y exclusivamente dentro del territorio del país.

Alcance de la protección

El alcance de la protección de un diseño industrial esta definido por las figuras contenidas en las reproducciones gráficas o fotográficas que se acompañen al documento descriptivo.

Requisitos que debe cumplir una invención para ser objeto de diseño industrial

Novedad

El único requerimiento de novedad para un diseño industrial es el de que sea original, es decir, que no sea igual o semejante en grado de *confusión a otro que ya esté en el conocimiento público a nivel mundial*. Por lo tanto, para los diseños industriales también se requiere novedad absoluta.

Se aplica a los diseños industriales la misma disposición que en materia de patentes sobre la preservación de la novedad, la cual no se perderá por divulgación hecha por el inventor o su causahabiente, siempre y cuando se presente la solicitud de diseño industrial dentro del plazo de un año contado desde la primera divulgación.

Aplicación industrial

Para que una invención sea objeto de modelo de utilidad, deber tener aplicación industrial, de la misma manera que en materia de patentes y de modelos de utilidad.

Registrabilidad

No son registrables los diseños cuyas características estuviesen dictadas únicamente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, ni aquellos que están diseñados meramente para interconectar partes mecánicas, a menos que impliquen una conexión múltiple o formen parte de un sistema modular.

Criterios de novedad de los diseños industriales

Se consideran nuevos los diseños industriales: (Art. 31, LPI):

- Que sean de creación independiente.
- Que difieran en grado significativo de los diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de los diseños.

Diseños que no se consideran registrables

No serán registrables los diseños:

- Que comprendan elementos o características que estuviesen dictados únicamente por consideraciones técnicas o por la realización de una función técnica.
- Los que no incorporen aporte arbitrario alguno del diseñador.
- Cuando los elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado o conectado con otro producto del cual constituye una parte integrante, excepto cuando se trate de productos en los que el diseño radica en la forma destinada a

permitir el montaje o la conexión múltiple de productos o su conexión en un sistema modular.

Infracciones administrativas y delitos en materia de diseños industriales

- **Infracciones Administrativas:**

1. Fabricar o elaborar productos amparados por un Diseño Industrial, sin consentimiento de su titular.
2. Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por un Diseño Industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento de su titular.
3. Reproducir o imitar Diseños Industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento del titular.

Delitos:

Reincidir en las infracciones administrativas, una vez que haya quedado firme la primera sanción administrativa.

Esquema de trazado de circuitos integrados

Los esquemas de trazado de circuitos integrados son creaciones del ingenio humano. Suelen ser el resultado de grandes inversiones e involucran el trabajo de expertos altamente calificados. La necesidad de crear nuevos esquemas de trazado que reduzcan la dimensión de los circuitos integrados existentes y que tengan funciones adicionales a las existentes, es constante. Cuanto más pequeño es un circuito integrado, menor es la cantidad de material necesaria para su fabricación y menor el espacio necesario para

colocarlo.¹² Mientras que la creación de un nuevo esquema de trazado para un circuito integrado implica una inversión considerable, la copia de tal esquema de trazado sólo cuesta una fracción de esa inversión. El elevado costo de la creación de esquemas de trazado y la relativa facilidad para copiarlos constituyen las principales causas de la necesidad de protección de los esquemas de trazado.

Un circuito es una conexión electrónica de dos o más elementos electrónicos. Un circuito integrado es un componente electrónico que forma una de las partes de un aparato electrónico; es un componente que cumple una función electrónica. Se utilizan los circuitos integrados en una gran variedad de productos, incluyendo artículos de uso diario como relojes, televisores, lavadoras, automóviles, entre otros, así como en equipos sofisticados de tratamiento de datos.

En esta materia es pertinente distinguir entre dos objetos que están íntimamente vinculados. Por una parte, el diseño, esquema de trazado, esquema de configuración o topografía, y por otra, el circuito integrado, producto semiconductor o microplaqueta. Lo que generalmente se considera como objeto de protección es lo que los instrumentos legales denominan el esquema de trazado, esquema de configuración o topografía del circuito integrado.¹³ El esquema de trazado o topografía es el diseño o plan de los elementos que componen un circuito integrado. El diseño o concepción de un esquema de trazado implica definir las funciones electrónicas que se desea realizar, elaborar las fórmulas lógicas de esas funciones, y plasmarlas en un circuito electrónico que se incorpora en un circuito integrado o producto semiconductor. Es en el esquema de trazado o topografía donde se concentra la creación o prestación intelectual que se desea proteger.

¹² OMPI; *Nociones Básicas de la Propiedad Industrial: Principales Tratados sobre la Materia*; OMPI/PI/J7/CES/97/1, Paraguay, 1997, p. 9.

¹³ *Ibidem*.

En resumen, las expresiones diseño de circuitos integrados, esquema de trazado de circuitos integrados, esquema de configuración de circuitos integrados, topografía de circuitos integrados o configuración de circuitos integrados, se utilizan alternativamente para designar el mismo objeto.

El 1° de enero de 1998 entró en vigor la primera legislación que ha regido el tema de la protección de los esquemas de trazado de circuitos integrados en México. Dicha legislación se compone de diez artículos contenidos en un Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de la Propiedad Industrial de 1991 reformada en 1994 (ahora también en 1997). El Decreto fue aprobado por el Congreso el 12 de diciembre de 1997 y firmado por el presidente Ernesto Zedillo el 24 de diciembre de 1997, mismo que fue publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 26 de diciembre de 1997. La mayor parte de las nuevas disposiciones aparece en el nuevo título de la Ley de la Propiedad Industrial: "Título Quinto Bis. De los esquemas de trazado de circuitos integrados", compuesto por los artículos 178 bis a 178 bis 9. El tema también aparece en el artículo 213, fracciones XXIII y XXIV de la ley.

El artículo 178 bis 1, fracción 1 de la LPI incluye una definición de circuito integrado, *Circuito integrado*: un producto, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material semiconductor, y que esté destinado a realizar una función electrónica.

La definición de esquema de trazado o topografía aparece en el artículo 178 bis, I, II, de la ley:

Esquema de trazado o topografía: la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo y alguna o todas las interconexiones de un

circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

En el derecho mexicano los esquemas de trazado de circuitos integrados se protegen mediante el registro de la topografía correspondiente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Las nuevas disposiciones facultan de modo expreso al IMPI para ocuparse del tema, esto es, para intervenir a nivel administrativo en asuntos concernientes a la adquisición, ejercicio, terminación y respeto del derecho exclusivo derivado del registro del esquema de trazado (artículo 178, bis, fracciones I, II, y III, LPI)

El hecho que el registro sea constitutivo del derecho es evidente a partir de la redacción de las disposiciones que tratan el tema de los ilícitos o actos prohibidos, en las que se condiciona la exclusividad y la posibilidad de perseguir los ilícitos previstos en el ordenamiento al hecho que el esquema de trazado esté registrado ante el IMPI (artículo 213, XXIII y XXIV, de la LPI).

Variedades vegetales

Concepto de variedad vegetal

En el lenguaje ordinario de la botánica se alude a las plantas por el nombre de su género o especie. Pero quienes siembran el campo no se limitan a plantas, trigo o sandías, sino que eligen una subdivisión de la especie, una variedad determinada que prometa mejorar la calidad o mayor cantidad, u otras ventajas inherentes a las plantas que se cultivan.¹⁴

¹⁴ Rangel Medina, David; "Panorama del Derecho Mexicano: Derecho Intelectual"; McGraw-Hill, UNAM, México, 1998, p.55.

Aunque del término *variedad* no se tiene un concepto preciso, se acepta que la expresión guarda una estrecha relación con el destino que se desea dar a la planta y que las características que revistan importancia para ese destino o utilización, son decisivas para determinar si un grupo de plantas forma o no una variedad.

La actividad humana consistente en desarrollar tipos de plantas mejor adaptados a las necesidades o deseos del hombre, se conoce con el nombre de "obtención de variedades vegetales".

A la persona que haya creado o descubierto y desarrollado una variedad se le identifica como *obtentor* (Art. I, IV del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales).

La variedad que trata de conseguir el obtentor debe ser *nueva*, en el sentido de que debe poseer una o más características, o una combinación de éstas, que no se encuentren en las variedades existentes de esa especie vegetal.¹⁵

Pero además de que sea nueva, para que se conceda el derecho de obtentor se exigen como condiciones para la protección que la variedad sea distinta, homogénea y estable (Art. 5° del citado Convenio).

Las principales fórmulas utilizadas para la protección de los derechos del obtentor son: por medio de patentes; por medio de modelos de utilidad; por medio de marcas y por medio de un título especial denominado Título de Obtención Vegetal.

¹⁵ Publicación de la UPOV No. 408 (5), p.7

Al contrario de lo que sucedía en el campo de las invenciones industriales y de las obras literarias y artísticas, las variedades vegetales no gozaban de protección alguna. Ello dio lugar a que los obtentores se empeñaran en tener una justa recompensa por sus actividades y después de medio siglo de esfuerzos, lograron que el 2 de diciembre de 1961 se firmara en París el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (CUPOV).

El objetivo principal de este convenio, que entró en vigor el 10 de agosto de 1968, consiste en fomentar la protección de las nuevas variedades de plantas por medio de unas mismas normas básicas. No sólo exige a los Estados miembros que otorguen protección a las nuevas variedades vegetales, sino que contiene además normas claras y precisas referentes a las condiciones para otorgar la protección, el alcance de la misma, sus posibles limitaciones y su caducidad.

El texto original de 1961 ha sido modificado con motivo de las revisiones de que fue objeto en las conferencias diplomáticas celebradas en Ginebra en 1972 y 1978. Una posterior modificación le fue hecha, pero el Acta de revisión de Ginebra de 1991 aún no ha entrado en vigor.¹⁶

Los Estados parte en el convenio constituyen la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Se alude a ella con las siglas UPOV formada con las iniciales de su nombre en idioma francés: *Union pour la Protection des Obtentions Végétales*.

Es una organización intergubernamental independiente con personalidad jurídica. De conformidad con un acuerdo concluido entre la OMPI y la UPOV, el director general de la OMPI es el secretario general de la UPOV y la OMPI provee servicios administrativos y financieros a la UPOV.

¹⁶ **Propiedad Industrial y Derechos de Autor**; Revista bimestral de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Suiza, Año 1, No. 1, enero-febrero de 1995, p. 25.

Al comenzar 1997 la UPOV estaba formada por 31 Estados miembros, entre ellos Canadá, Estados Unidos de América, Argentina, Chile, Colombia y Uruguay.

En su esfera legislativa doméstica, México no ha dictado normas uniformes sobre la protección de las variedades vegetales.

Primero, de modo expreso se consideró en la Ley de Invenciones y Marcas de 1975 que "no son patentables: las especies vegetales [...] sus variedades, ni los procesos esencialmente biológicos para su obtención" (Art. 10, frac. I, LIM); "IX. Los procesos genéticos para obtener especies vegetales [...] o sus variedades" (Art.10, frac. IX, LIM).

Posteriormente, en el primitivo texto de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 25 de junio de 1991, de manera categórica se proclamó que las variedades vegetales *serán patentables* (Art. 20, frac. 1, a), LFPPI).

Pero a la vez, la misma ley, en la segunda parte del mismo precepto, reprodujo la regla de no patentabilidad que consignaba la Ley de Invenciones y Marcas abrogada, conforme a la cual no serán patentables "los procesos esencialmente biológicos para la obtención o reproducción de plantas" ni "las especies vegetales" (Art. 20, frac. II, a) y b), LFPPI).

Con las reformas de 1994, se cambia de criterio y de acuerdo con el texto legal vigente *no serán patentables* las variedades vegetales (Art. 16, frac. V, LPI).

En el Decreto de reformas de 1994 a la Ley de Propiedad Industrial de 1991, se excluyeron del patentamiento las variedades vegetales (Art. 16, frac. V, LPI) pero el mismo decreto autorizó al IMPI para recibir las solicitudes de los obtentores de vegetales para variedades en todos los géneros y especies vegetales que le fueran presentadas, hasta en tanto fuese expedida la ley sobre dicha materia (Art. quinto 1 transitorio, LPI).

Según información no oficial, durante el periodo comprendido entre 1991 y 1994 fueron presentadas aproximadamente setenta solicitudes de patente para proteger variedades vegetales, sin que hubiese sido otorgada ninguna. En cambio, conforme a la misma fuente informativa fueron presentadas cerca de cincuenta solicitudes de obtentor de variedades vegetales hasta antes de octubre de 1996.¹⁷

En cumplimiento a los compromisos adquiridos en los mencionados tratados internacionales, así como del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978, aprobado por el Senado mexicano el 12 de diciembre de 1995 (DOF del 27 de diciembre de 1995), por Decreto de 3 de octubre de 1996 se promulgó la Ley Federal de Variedades Vegetales (DOF del 25 de octubre de 1996), que en lo sucesivo se hará referencia a ella como LVV.

La ley tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales (Art. 1º, LVV).

Reiterando lo que estipula el Convenio Internacional, la ley considera como *obtentor* a la persona física o moral que mediante un proceso de mejoramiento haya obtenido y desarrollado una variedad vegetal de cualquier género o especie (Art. 2o., frac. IV, LVV).

Se llama proceso de mejoramiento al conjunto de técnicas y procedimientos que permiten desarrollar una variedad vegetal (Art. 2º., frac. IV, LVV).

¹⁷ Cfr. *Ibidem*, p.59

Título de obtentor

El documento en el que se reconoce y acredita el derecho del obtentor de una variedad vegetal es el *título de obtentor*, que es expedido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a través del Registro Nacional de Variedades Vegetales.

Requisitos de la variedad para ser protegida

Para que una variedad vegetal sea protegida por el título deberá reunir estas condiciones:

- a) ser *nueva*, lo que se logra cuando existen estas dos circunstancias: que no se haya enajenado en el territorio nacional, o bien se haya enajenado dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud del título, y que no se haya enajenado en el extranjero, o bien que la enajenación se haya realizado dentro de los seis años anteriores a la presentación de la solicitud, para el caso de perennes (que son las vides, forestales, frutales y ornamentales);
- b) que sea *distinta*, lo que significa que la variedad vegetal se debe distinguir técnica y claramente de cualquier otra variedad conocida en el momento de la solicitud;
- c) que sea *estable*, en el sentido que conserve inalterados sus caracteres pertinentes después de reproducciones o propagaciones sucesivas, y
- d) que sea *homogénea*, o sea suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible por su

reproducción sexuada o multiplicación vegetativa (Art. 7º. , fraccs. I, II, III y IV, LVV).

Se reconoce el derecho de prioridad a quien hubiese formulado la misma solicitud en otros países con los que México tenga celebrados convenios sobre la materia, siempre que la solicitud mexicana se presente antes de haber transcurrido doce meses de la fecha de presentación en el país de origen (Art. 10, LVV).

Derechos del obtentor

Cumplidos todos los requisitos, la Secretaría expedirá el título de obtentor que reconoce y ampara los derechos que consisten en una prerrogativa de carácter moral por ser inalienable e imprescriptible, consistente en que el titular sea reconocido como obtentor de una variedad así como en otro derecho, pero de carácter patrimonial, de aprovechar y explotar, en forma exclusiva y de manera temporal, por sí o por terceros con su consentimiento, una variedad vegetal y su material de propagación, para su producción, reproducción, distribución, o venta, así como para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales.

Estos derechos económicos tendrán una diferente duración: dieciocho años para especies perennes y sus portainjertos, y quince años para las especies que no estén incluidas en las que se acaba de mencionar. Los plazos se contarán a partir de la fecha de expedición del título de obtentor y una vez transcurridos, la variedad vegetal lo mismo que su aprovechamiento y explotación caerán en el dominio público (Art. 40, LVV).

Para mantener la vigencia del título de obtentor, el obtentor o su causahabiente deberán pagar los derechos que señale la Ley Federal de Derechos.

Secretos industriales

Definición

Se considera secreto industrial, toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. (Art. 82, LPI)

Un secreto industrial puede consistir en cualquier fórmula, modelo o patrón, dispositivo o compilación de información que sea utilizada en el negocio de una persona y que le provea de una oportunidad para obtener ventajas sobre sus competidores que no conocen ni usan dicha información

La información deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o servicios.

No se considera un secreto industrial la información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible.

Puede consistir en información sobre:

- Un proceso;
- Un dispositivo, aparato o máquina;
- Una formulación, y

- Medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios (Tecnología Administrativa).

Contenido del secreto industrial

La información que constituye un secreto industrial deberá estar referida necesariamente a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

Requisitos del secreto industrial

Debe referirse a:

- La naturaleza, características o finalidades de los productos;
- A los métodos o procesos de producción;
- A los medios o formas de producción o comercialización de productos o prestación de servicios.

Derechos del poseedor de un secreto industrial

- El poseedor de un secreto industrial podrá perseguir a toda aquella persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre

su confidencialidad y lo revele sin causa justificada y consentimiento del poseedor o usuario autorizado.

- También podrá *perseguir a toda persona física o moral* que contrate a un trabajador que esté laborando o haya laborado o a un profesionalista, asesor o consultor que preste o haya prestado sus servicios para otra persona, con el fin de obtener secretos industriales de ésta.
- Así mismo, tendrá el poseedor de un secreto industrial el derecho de perseguir a toda persona física o moral que por cualquier medio ilícito obtenga información que contemple un secreto industrial.

No se considera secreto industrial

Aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.

No se considera que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros aspectos de autoridad.

Soporte del secreto industrial

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

Factores esenciales para tomar la decisión entre secreto industrial y patente

Secreto Industrial:

1. No tiene una limitación en cuanto a su duración, pues podrá mantenerse protegido por todo el tiempo que se mantenga su confidencialidad.
2. Puede ser descubierto por otros legalmente de manera independiente o por medio del uso del procedimiento de ingeniería inversa.
3. Puede aplicarse para proteger conocimientos nuevos pero que no son patentables.
4. El costo puede mantenerse a un nivel conocido según la protección requerida, pero variará según las circunstancias, y requerirá un costo continuo para mantener la confidencialidad.
5. El propietario cuenta con derechos internacionalmente reconocidos, que dependen de las leyes de los países involucrados.

6. El licenciamiento puede tener mucha flexibilidad en las restricciones que legalmente puede imponer el licenciataria, siempre que no viole las leyes antimonopolios.
7. Algunos expertos lo consideran de menor valor, ya que el derecho de exclusividad está ausente.

Patentes

1. La duración de una patente es normalmente de 20 años contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente.
2. Da a su dueño un derecho de propiedad y uso exclusivo durante toda la vida de la patente.
3. La patente debe satisfacer ciertos requisitos de novedad, actividad inventiva, etc.
4. Costo relativamente predecible, pero que puede ser más alto, en particular cuando se obtiene la patente en varios países.
5. El titular cuenta con derechos únicamente en los países donde la patente existe.
6. El licenciante tiene menores posibilidades de imponer ciertas restricciones al licenciataria, ya que solo está licenciado el derecho al uso de la patente.
7. El derecho exclusivo otorgado la hace de mayor valor según los expertos.

1.4 LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Marcas

La marca es un signo que sirve para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas. El signo puede estar formado en particular por una o varias palabras distintivas, letras, números, dibujos o imágenes, emblemas, colores o combinaciones de colores pudiendo ser tridimensional, como la forma del envase o embalaje del producto (siempre que no sea mera consecuencia de su función). El signo puede estar formado también por combinaciones de lo anterior.

Aunque en algunos países y en determinadas condiciones se puede proteger una marca sin haberla registrado, por lo general, para que su protección sea efectiva, es necesario que la marca sea registrada en una Oficina del Estado (que suele ser la misma que concede también las patentes). El registro se efectúa respecto de productos o servicios específicos. Cuando una marca está registrada, ninguna persona ni empresa, salvo su propietario, podrá utilizarla para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que está registrada la marca. Todo uso no autorizado de un signo similar a la marca protegida también está prohibido, si tal uso puede inducir a error al público. Por lo general, la protección de una marca no suele tener limitación de tiempo, siempre que su registro se renueve periódicamente (cada 10 años, por lo general) y que continúe utilizándose la marca.

Se calcula que el número de registros y renovaciones de marcas realizados en todo el mundo durante 1995 fue aproximadamente 1,0 millones; esta cifra no incluye los 22.600 registros internacionales y renovaciones en el marco del Arreglo de Madrid, que corresponden a unos 226.000 registros nacionales y renovaciones. Al final de ese año, se encontraban en vigor más de 8 millones de registros de marcas; esta cifra no

incluye unos 300.000 registros internacionales en el marco del Arreglo de Madrid que corresponden a unos 3 millones de registros nacionales.¹⁸

La forma en que los diseñadores de las marcas pretenden llamar la atención del público consumidor, es a través del contenido y caracteres esenciales de los signos constitutivos de la misma. Por esta razón, las marcas se encuentran agrupadas en la siguiente forma:

a) Marcas Nominativas. Conocidas también como verbales, denominativas, nominales, nominadas, fonéticas, auditivas o de palabra.

Estas marcas están constituidas por términos que tienen o no significado, sin embargo, atraen la atención del consumidor por el impacto visual y auditivo que en el mismo ejercen.

Pueden conformarse por nombres propios, geográficos o comerciales expresados bajo forma distintiva; denominaciones de fantasía y evocativas; títulos de periódicos; iniciales, letras o siglas y números.

Lo que se protege mediante el registro de la marca nominativa específicamente es el sonido y la imagen.

En este grupo cabe mencionar como ejemplo la publicidad de Coca-Cola; la cual conduce al consumidor a la adquisición del producto, en razón de la influencia que la misma ejerce a través de los sentidos visual y auditivo.

b) Marcas Figurativas. También denominadas como: innominadas, visuales, gráficas o emblemáticas y básicamente consisten en dibujos o

¹⁸ Estadísticas del Instituto de Investigaciones Eléctricas, México, 2000. (www.iiie.org.mx)

figuras que independientemente del nombre o denominación, sirven para designar los productos a que se aplican.

En este caso se puede ejemplificar con el detergente lava trastos "Axion" cuyo envase plástico muestra la imagen de platos, vasos, cubiertos, etc...

"A esta clase corresponden viñetas, diseños, figuras geométricas, emblemas, franjas de colores, retratos, imágenes, firmas, escudos, monogramas, estampillas, letras y guarismos bajo forma especial y otros signos gráficos."¹⁹

Pero si dicha forma es tridimensional o tiene volumen, entonces se trata de una marca plástica, como ocurre en las que consisten de envases, frascos, etc., como el caso de la leche "LALA". La marca figurativa impacta visualmente al público.

c) Marcas Mixtas. Estas, son el resultado de la combinación de las características de las marcas nominativas y figurativas; al resultado de esto también se le llama *marca compuesta*.

Resultan de la combinación de vocablos y figuras; palabras y colores; nombre, figura y colores; las cuales, atraen la atención del consumidor por la fuerza sugestiva de la idea de la combinación.

Considerando el destino de las marcas, están divididas en marcas de productos y marcas de servicios, las primeras están destinadas a diferenciar los productos y mercancías y las segundas, a diferenciar unos servicios de otros.

¹⁹Rangel Medina, David; "Derecho de Propiedad industrial e Intelectual"; Instituto de Investigaciones jurídicas de UNAM, México, 1991, p. 216.

Esta clasificación se encuentra contenida en el Artículo 88 de la LPI, estableciendo que: "se entiende por marca todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado."

Considerando al sujeto titular de la marca se divide en:

- a) ***Marcas Industriales.*** Son las que ostentan el signo distintivo del productor de la mercancía.
- b) ***Marcas de Comercio.*** Son las asignadas a los distribuidores o mercancías y su propósito es la identificación del mismo.
- c) ***Marcas de Agricultura.*** Ostentadas por los productos agrícolas directamente o en sus envases, latas, bolsas de plástico, etc., cuando se presentan semitransformadas para su consumo.

Ya se ha dicho que según el sistema mexicano de la protección *marcaria*, el derecho de uso exclusivo de la marca se obtiene mediante su registro, razón por la cual el industrial, el comerciante o el prestador de servicios que quiera gozar del derecho exclusivo de uso de su signo distintivo, deberá contar con el correspondiente registro.

Marcas registrables

Siguiendo los principios universalmente pregonados por la doctrina y por la mayoría de las leyes extranjeras, la ley mexicana presenta en primer término la regla general que permite saber qué signos pueden constituir marcas, se trata de los que dan satisfacción a las condiciones o funciones, caracteres esenciales y secundario de la marca. En efecto, pueden constituir una marca:

- a) Las denominaciones y figuras visibles, *suficientemente distintivas*, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse frente a los de su misma especie o clase;
- b) Las formas tridimensionales;
- c) Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, y
- d) El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una *marca registrada* o un nombre comercial publicado (Art. 89, LPI).

La condición de que el signo sea visible excluye del sistema mexicano la registrabilidad de las marcas de sonido, así como las odoríferas, que se reconocen en otros países.

Marcas no registrables

En segundo lugar, la ley establece un catálogo formado por denominaciones, figuras, formas, letras, objetos, títulos, etcétera, que expresamente se consideran como no registrables en calidad de marcas, como los siguientes que señala el artículo 90 de la LPI en sus diferentes apartados:

- a) Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes (frac. I);
- b) Los nombres propios, técnicos o de uso común de los objetos que pretendan ampararse, lo mismo que las palabras que se hayan convertido en la designación genérica de los productos o servicios (frac. II);

- c) Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y las que carezcan de originalidad, así como la forma usual de los productos o la impuesta por su naturaleza o función (frac. III);
- d) Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que sean descriptivas de los productos o servicios, así como las palabras descriptivas o indicativas de la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de su producción (frac. IV);
- e) Las letras, los números dígitos y los colores aislados (frac. V);
- f) La traducción a otros idiomas de las palabras no registrables, lo mismo que el cambio caprichoso de su ortografía o la formación artificial de palabras no registrables (frac. VI);
- g) Las que sean reproducción o imitación de escudos, banderas o emblemas de países, estados, municipios o divisiones políticas, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales o no o de cualquier organización reconocida oficialmente, incluyéndose su designación verbal (frac. VII);
- h) Los signos oficiales de control y garantía o sus imitaciones, así como la reproducción o imitación de monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero (frac. VIII);
- i) La reproducción o imitación de condecoraciones, medallas u otros premios reconocidos oficialmente (frac. IX);
- j) Las denominaciones geográficas y los gentilicios que indiquen la procedencia de los productos o servicios, así como nombres y adjetivos que puedan originar confusión sobre la procedencia de los productos o servicios (frac. X);
- k) Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de productos, para amparar éstos (frac. XI);

- l) Los nombres, pseudónimos, firmas y retratos de personas, sin el consentimiento de las mismas o de sus parientes próximos (frac. XII);
- m) Los títulos de obras intelectuales protegidos por la legislación autoral (Fracc. XIII);
- n) Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales engañosas acerca de su naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios (frac. XIV);
- o) Las marcas que sean iguales o semejantes a una marca que se estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio (frac. XV);
- p) La marca que sea idéntica o semejante a otra ya registrada y vigente, o cuyo registro esté en trámite, para distinguir iguales o similares productos o servicios (frac. XVI);
- q) La marca que sea idéntica o semejante a un nombre comercial de una negociación cuyo giro sea similar a los productos o servicios que se pretendan amparar con la marca (frac. XVII).

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

El rótulo del establecimiento es la denominación que algunas empresas emplean para designar al signo exterior de los locales de la negociación, como una variante del nombre comercial.

La muestra del establecimiento es la expresión que también suele utilizarse como otra modalidad del nombre comercial, para la designación *material y exterior del establecimiento mercantil*. En el derecho mexicano estuvo reglamentada por el Código de Comercio de 1884.

En la ley mexicana vigente ni la muestra ni el rótulo, que en realidad son sinónimos, se consideran como instituciones independientes del nombre comercial.

Diferencias con la marca

Si la marca tiene por objeto distinguir productos y servicios, el nombre comercial tiene como finalidad diferenciar establecimientos, negociaciones y empresas.

En tanto que, en términos generales, la protección que la ley brinda a la marca presupone el registro de la misma, el nombre comercial se protege sin que sea preciso su registro, bastando para que goce de la protección legal el hecho de su uso.

Adquisición del derecho

La fuente originadora del derecho exclusivo al nombre comercial es el uso del signo (Art. 105, LPI), siguiendo en esto la ley mexicana el principio establecido por el artículo 8 del Convenio de París, que dispone que el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro.

Sin embargo, podrá publicarse el nombre comercial en la *Gaceta de la Propiedad Industrial* a fin de establecer una presunción de buena fe por quien adopta el signo (Art. 106, LPI).

Denominación de origen

Concepto

La denominación de origen es el signo distintivo consistente en el nombre de un lugar geográfico con el que se identifican las mercancías que tienen similares propiedades derivadas de los elementos naturales propios de dicha *región geográfica*, como clima, tierra y agua, así como de la técnica, destreza, habilidad y tradición artesanal de quienes habitan la propia región, para producirlas.

Fuente del derecho

El nacimiento de la denominación de origen ocurre con la declaración de protección que debe ser hecha por el IMPI, de oficio o a petición de quien demuestre tener *interés jurídico* (arts. 158,159,160, 161, 162, 163 y 164, LPI).

Para que este signo obtenga la protección internacional conforme al Arreglo de Lisboa relativo a la *protección de las denominaciones de origen y su registro internacional*, dicho instituto, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores tramitará el registro correspondiente (Art. 168, LPI).

Duración de la protección

La vigencia de la declaración de protección de la denominación de origen estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sólo dejará de surtir efectos por *otra declaración del Instituto* que la revoque (Art. 165, LPI). Sin embargo, los términos de la declaración de protección podrán ser modificados en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte interesada, a condición de que sean señaladas con detalle las modificaciones que se piden y las causas que las motivan (Art. 166, LPI).

Titular de la denominación de origen

El titular de la denominación de origen protegida conforme a la declaración correspondiente hecha por el IMPI, es el Estado mexicano (Art. 167, LPI).

Competencia desleal

La represión de la competencia desleal va contra los actos o prácticas, en el ejercicio del comercio o los negocios, que son *contrarios a los usos honrados*, principalmente contra:

- los actos que puedan causar una confusión con los productos o servicios, o la actividad industrial o comercial de una empresa;
- las alegaciones falsas que tiendan a desacreditar los productos o servicios, o la actividad industrial o comercial de una empresa;
- las indicaciones o alegaciones susceptibles de inducir al público a error, en particular sobre el proceso de fabricación de un producto, o sobre la calidad, cantidad u otras características de los productos o servicios;
- los actos relativos a la adquisición ilícita, la divulgación o la utilización de secretos comerciales;
- los actos que causen una dilución o cualquier otro perjuicio al poder distintivo de otra marca o que permitan aprovecharse indebidamente del activo intangible o de la reputación de otra empresa.

Protección internacional

Por lo general, las leyes de un Estado relativas a la propiedad industrial sólo suelen ocuparse de los actos realizados o acaecidos en el Estado mismo. Por consiguiente, la patente, el registro de una marca o el registro de un dibujo o modelo industrial sólo surten efectos en el Estado donde la Oficina del Estado hizo la concesión o el registro, pero no en los demás. Por lo tanto, si el propietario de una patente, de una marca de fábrica o de comercio, o de un dibujo o modelo industrial desea estar protegido en varios Estados, tendrá que obtener esa protección por separado en cada uno de ellos.

Con el fin de asegurar a sus propios ciudadanos la posibilidad de obtener protección en Estados extranjeros, en 1883, once Estados establecieron la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, firmando el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Desde esa fecha, el número de miembros de la Unión de París ha ido aumentando continuamente. El Convenio ha sido revisado varias veces.

El Convenio de París prevé expresamente que los Estados miembros pueden concertar entre ellos, separadamente, acuerdos especiales sobre determinados aspectos particulares de la protección de la propiedad industrial. Tales acuerdos no deben contravenir las disposiciones del Convenio "general" (es decir, del Convenio de París).

Hasta ahora, se han concertado 11 acuerdos especiales, ocho de los cuales se denominan "Arreglos" o "Acuerdos", dos "Tratados" y uno "Protocolo", bajo la égida de la Unión de París, y estaban en vigor al 1° de enero de 1997.

El objetivo que persiguen la Unión de París y la OMPI -que constituye la Secretaría de la Unión- consiste en reforzar la cooperación de las naciones soberanas en *materia de propiedad industrial*. Se trata de que esa protección sea adecuada, fácil de conseguir y, una vez lograda, respetada de manera efectiva.

La protección de la propiedad industrial no constituye un fin por sí misma: *es un medio de fomentar la actividad creativa, la industrialización, las inversiones y las actividades comerciales honradas*. Todo ello, para contribuir a aportar más seguridad y bienestar, menos pobreza y más belleza a la vida de los hombres.

CAPÍTULO SEGUNDO

LOS MEDIOS DE CONSERVACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LOS TEXTOS LEGISLATIVOS MEXICANOS

A mediados de 1983 fueron localizados, en la biblioteca de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), 47 legajos de documentación relacionada con patentes de invención del siglo XIX. A partir de ese momento, y hasta el presente, el Archivo General de la Nación (AGN) ha realizado diversas actividades orientadas a proteger, organizar y difundir este valioso grupo documental, cuya importancia para la historia de la ciencia y la tecnología está fuera de duda. Basta mencionar, para dar una idea de la naturaleza y del alcance de las tareas emprendidas, que los expedientes de la serie Patentes, concentrados hoy en día en el AGN, integran más de siete mil volúmenes y comprenden, en su conjunto, 130 años del registro de la propiedad industrial en México, entre 1840 y 1970. Sin embargo, no es sólo la cantidad de expedientes lo que hace que esta serie constituya una veta particularmente rica de la documentación científico-técnica custodiada por el AGN; destaca, sobre todo, la calidad informativa de la serie, subrayada por la homogeneidad de los materiales, pues documenta con detalle los afanes innovador de quienes buscaban hacer "... por primera vez una cosa que hasta entonces no se había hecho, o se había hecho de otro modo. ..."²⁰

Para el periodo 1840-1900, la mayor parte de la documentación procede de una de las instituciones más notables del siglo XIX mexicano: el Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, que relevó, desde

²⁰ Juan, Torre de la; "Legislación de Patentes y Marcas"; Antigua Imprenta Munguía, México, 1903, p. 4.

su creación, en abril de 1853, a la Junta Directiva de Industrias, en materia de concesión de privilegios exclusivos. Una de las atribuciones del Ministerio era la de realizar "las medidas conducentes al fomento de todos los ramos industriales, en todas las líneas, considerándose como estímulo indirecto la expedición de patentes y privilegios y las exposiciones públicas de la industria agrícola, minera y fabril"²¹

A pesar de los múltiples obstáculos que enfrentó el Ministerio de Fomento para impulsar sus proyectos dirigidos " a conseguir la realización de bienes que se palpan y hacen la felicidad de los pueblos que quieren adelantar, marchando con la civilización y aprovechando las conquistas de la ciencia y de la industria"²² el despacho del ramo Privilegios siempre fue objeto de una especial e ininterrumpida atención, pues se advertía que "la expedición de patentes de invención y el registro de marcas, son operaciones que reconocen inestimables derechos y que otorgan especiales garantías que constituyen la recompensa debida a la inteligencia, al estudio y al trabajo, un estímulo al renovador ingenio humano, y que suelen por sí solos crear valores de mucha consideración"²³.

Pese a que la documentación correspondiente al siglo XIX -los 47 legajos mencionados- no representa ni el 1% del total de la serie, lo que revela, dicho sea de paso, la magnitud en el aumento de las patentes en el siglo XX, constituye una porción del conjunto de enorme significado en tanto fuente importantísima para la investigación de un siglo que experimentó profundas transformaciones tecnológicas y un acelerado progreso científico, procesos aún no suficientemente estudiados.

²¹ Silicio, Manuel; "Memoria de la Secretaría de Estado y Despacho de Fomento, Colonización, Industria y Comercio de la República Mexicana"; V. García Torres, México, 1857, p. 5.

²² Ibidem.

²³ Fernández Leal, Manuel; "Memoria Presentada al Congreso de la Unión 1892-1896"; Secretaría de Fomento, México, 1897, p. 50.

En el presente capítulo se insertan textos de las leyes sobre patentes y marcas que tuvieron vigencia durante el siglo XIX y que se ha considerado de interés general transcribirlos al pie de la letra, asimismo, se revisan los textos jurídicos que normaron la materia durante el siglo pasado, incluyendo la Ley de Propiedad Industrial de 1991, reformada en 1994 y 1997, vigente en los albores del presente siglo.

2.1 DECRETO DEL 2 DE OCTUBRE DE 1820

Esta parte inicia con los textos de las disposiciones legales más importantes que regularon la concesión de privilegios exclusivos de invención, perfeccionamiento o introducción de algún ramo de industria durante el siglo XIX en México: el decreto expedido por las Cortes Españolas, el 2 de octubre de 1820; la Ley de 7 de mayo de 1832, y su reglamento, del 12 de julio de 1852 y, finalmente, la Ley de 7 de junio de 1890²⁴. Sin contar con algunas reformas menores, puede afirmarse que estas cuatro disposiciones marcan los hitos principales en materia jurídica acerca de patentes de invención en nuestro país en el periodo mencionado. Al compararlas, destaca en primer lugar, no tanto lo que las diferencia, sino, sobre todo, lo que en espíritu las une: la idea de que la protección de este género de propiedad no puede sino alentar la capacidad inventiva de los hombres y que ésta sólo puede derivar en beneficios para la sociedad.

En otras palabras, que el impulso a la creatividad individual es un asunto de interés público. Sin embargo, históricamente, resulta en particular interesante el contraste entre las leyes de la primera mitad del siglo XIX, el Decreto de 1820 y la Ley de 1832, que al compartir una misma concepción puede considerarse unitariamente y la Ley de 1890, primera en adquirir una

²⁴ Torre, Juan de la; op cit., p. 5.

perspectiva moderna de la propiedad industrial, bajo la influencia de la Unión de París de 1883 acerca de patentes.

Para 1890 la certidumbre de que las patentes de invención formaban parte integral de la política de fomento industrial, idea expresada desde la creación del Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio en abril de 1853, adquiere gran dinamismo, pues " es bueno -señalaba el Ministro Carlos Pacheco- facilitar cuanto tienda a consolidar los adelantos y a robustecer el espíritu industrial, médula vigorosa de las sociedades modernas "²⁵

Por otra parte, resulta sumamente significativo que a lo largo de los casi sesenta años que median entre la expedición de la Ley de 1832 y la promulgación de la Ley de 1890, haya sido constante el descontento con la letra de la primera, resumido con claridad en el siguiente párrafo de la *Memoria de Fomento de 1877-1882*: "...El importante ramo de privilegios, dependiente de esta Secretaría, tropieza para su despacho con graves obstáculos, causados por la vigencia en que acerca de él están aún leyes expedidas con mucha anterioridad a nuestra Carta fundamental, en contradicción con ella, y además de esto de imposible aplicación en la actualidad".²⁶

En cambio, al expedirse la Ley de 1890 y al aumentar el número de solicitudes entre ese año y 1896, el ánimo del ministerio en lo relativo a este ramo tomó un sesgo distinto: el "incremento notable de solicitudes de privilegio y de otorgamiento de patentes en los últimos seis años, prueban la sabiduría del legislador de 1890. Inspirada en miras progresistas, la ley dio considerables facilidades y otorgó serias garantías a los inventores y perfeccionadores de alguna industria o arte, y al amparo de sus preceptos y de las patentes concedidas en virtud de ellas, se han establecido negociacio-

²⁵ Pacheco, Carlos; op cit, p.427.

²⁶ Ibídem, p. 430.

nes de importancia, estimulando el talento de nuestros innovadores y atraído a los extranjeros en solicitud de nuestras patentes.”²⁷

A continuación, se señala lo establecido por el Decreto expedido por las Cortes Españolas el 2 de Octubre de 1820, para asegurar el derecho de propiedad a los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo de industria.

“Las Cortes, después de haber observado todas las formalidades prescritas por la constitución, han decretado lo siguiente:

Art. 1o. Todo el que invente, perfeccione o introduzca un ramo de industria, tiene derecho a su propiedad por término, y bajo las condiciones que esta ley le señala.

Art. 2o. Al Gobierno no le toca examinar si los inventos, perfecciones o introducciones son o no útiles, sino solamente si son contrarios a las leyes, a la seguridad pública, a las buenas costumbres, o a las órdenes o reglamentos; y no siéndolo, no puede negar su protección al que se crea inventor, perfeccionador o introductor.

Art. 3o. El que invente, perfeccione, mejore o introduzca algún ramo de industria, si quiere que el Gobierno le asegure su propiedad, presentará ante el ayuntamiento de su domicilio, o ante el jefe político de la provincia, la descripción exacta, acompañada de los dibujos, modelos y cuanto juzgue necesario para la explicación del objeto que se propone, firmado todo por él; y estas autoridades estarán obligadas a darle un testimonio en relación de todo, según el modelo número 1.

Art. 4o. La autoridad local estará obligada a remitir este expediente con todos sus documentos al jefe político de la provincia, y éste al secretario

²⁷ Fernández Leal, Manuel; op cit, p. 51

de la gobernación, en el término más corto posible, bajo su responsabilidad a los perjuicios que puedan resultar de la detención.

Art. 5o. El inventor, perfeccionador o introductor, al tiempo de pedir la protección de la autoridad, presentando los documentos de que habla el artículo 3o., entregará mil reales en el primer caso, setecientos en el segundo, y quinientos en el tercero: estas cantidades se pasarán a las respectivas tesorerías de provincia.

Art. 6o. Recogido el testimonio de que habla el art. 3o., y hecha la entrega de que habla el 5o., el inventor, perfeccionador o introductor establecido en las provincias de Ultramar, podrá comenzar a usar de su invención, perfección o introducción, sin perjuicio de proveerse del certificado del Gobierno.

Art. 7o. El secretario de la gobernación está obligado a pedir al inventor, perfeccionador o introductor el certificado correspondiente, según el modelo número 2, dirigiéndoselo por conducto del jefe político y ayuntamiento local, sin preceder para ello otro examen ni reconocimiento que el designado en el artículo 2o.

Art. 8o. Este certificado contendrá una copia exacta de los documentos y dibujos que haya presentado el interesado, y las descripciones de los modelos.

Art. 9o. Al tiempo de recoger del ayuntamiento o del jefe político el inventor, perfeccionador o introductor el certificado que le haya expedido el secretario de gobernación, entregará otra cantidad igual a la que entregó al tiempo de pretender dicho certificado: estas cantidades pasarán a las respectivas tesorerías de provincia, según se ha dicho para las del artículo 5º.

Art. 10. Los expedientes originales de invención, perfección o introducción se pasarán después de concluidos al establecimiento de la dirección del fomento general del reino, y en adelante donde deban corresponder, y allí quedarán depositados, registrándolos por orden numérico, según sus fechas, en un libro que se llevará al efecto.

Art. 11. En el caso que a juicio del inventor haya razones políticas o comerciales que exijan el secreto de su descubrimiento, presentará directamente su petición con los motivos en que funda el secreto al jefe de la dirección del fomento general del reino, o al que en adelante determine el Gobierno, el cual hará trasladar a presencia suya y por mano del interesado, o de persona de su confianza, las descripciones en un registro particular, que se cerrará y sellará, y permanecerá así el tiempo que haya de durar secreto, poniendo en el sobre o cubierta el nombre del inventor, la fecha, y los objetos que encierra el paquete, y dando al inventor una copia de esta relación, a fin de que en virtud de ella se le expida por el secretario de la gobernación, el certificado correspondiente que le asegure la propiedad.

Art. 12. El jefe de la dirección del fomento general del reino, cuidará de que toda invención, perfección o introducción, cuyo depósito le confie el Gobierno, se publique inmediatamente en la Gaceta, a fin de que llegue a noticia de todos, y además estará obligado a manifestar a todo el que lo solicite, el catálogo o registro de todos los certificados expedidos, y las cubiertas de las invenciones, a fin de que cualquiera pueda juzgar si debe decidirse a pedir certificado de alguna invención, mejora o introducción que piense haber hecho.

Art. 13. Los certificados de invención tendrán fuerza y vigor durante diez años: los de mejora durante siete, y los de introducción durante cinco, contados desde el día de la fecha del certificado; y sólo a propuesta del Gobierno, aprobada por las Cortes, podrán exceder de este término; el cual

nunca se extenderá a más de quince años para los primeros, diez para los segundos, y siete para los terceros.

Art. 14. Todo inventor tiene derecho a mejorar su invención, bajo los mismos trámites y formalidades prescritas para las mejoras.

Art. 15. Toda persona tiene derecho a perfeccionar la invención de otro; pero no a usar de la invención principal sin concertarse para ello con el inventor, *así como tampoco el inventor a usar de las perfecciones y mejoras hechas por otro sin concertarse con el perfeccionador.*

Art. 16. Por inventor se entiende aquel que hace por primera vez una cosa que hasta entonces no se había hecho, o se había hecho de otro modo; y por mejorar, el que añade, quita o varía algo esencial a las invenciones, con el objeto de hacerlas más útiles. Por consiguiente, será inventor el que idee una máquina, aparato o procedimiento desconocido; lo será también el que haga la aplicación de las invenciones a mecanismos o métodos ya conocidos también.

Art. 17. En caso de contestación, si hubiese una semejanza absoluta entre dos descubrimientos, será válido el que se haya presentado antes a la autoridad local o de provincia; pero si hubiese desemejanza, el posterior se considerará como mejora, sin pagar por ello nueva contribución.

Art. 18. Los certificados de invención, mejora o introducción, no pueden recaer ni sobre las formas ni sobre las proporciones diferentes al objeto, ni sobre los adornos de cualquiera género que sean.

Art. 19. El propietario de una invención, mejora o introducción, podrá ceder su derecho, en todo o en parte, unirse en sociedad, vender, permutar o contratar en los términos establecidos por las leyes para los contratos.

Art. 20. El propietario de una invención, mejora o introducción, tiene el derecho de perseguir ante los tribunales civiles a cualquiera que le turbe en el uso exclusivo de su propiedad.

Art. 21. El certificado del secretario de la gobernación, será el título de propiedad del inventor, mejorador o introductor, y por tanto obrarán en su favor o en contra las descripciones, planos, modelos y demás que haya presentado.

Art. 22. Las penas que el tribunal impondrá a actores o reos, se limitarán a las costas del proceso, o a los perjuicios cuando no haya intervenido mala fe; y a las costas y al cuatro tantos del perjuicio cuando el actor o el reo hayan procedido de mala fe.

Art. 23. Los privilegios concedidos antes de esta época por invenciones, perfecciones o introducciones, gozarán de la protección que concede este decreto, hasta cumplir el tiempo que en él se señala; comenzando a contarlo desde la época de la concesión. Los agraciados tendrán que evacuar las diligencias que se prescriben, y proveerse del correspondiente certificado; pero sin pagar derecho alguno.

Art. 24. El inventor, mejorador o introductor, dejan de considerarse como propietarios: primero, si ceden en beneficio público su derecho; segundo, si dejan transcurrir seis meses sin recoger el certificado; y tercero, si dejan pasar dos años sin poner en ejecución su invento, perfección o mejora.

Art. 25. El que trate de llevar a efecto cualquier invención o mejora, y tema que por haber de valerse de manos intermedias, por ser precisos ensayos en público, o por otro cualquier motivo haya quien se le anticipe a reclamar su propiedad, podrá consignar en manos del jefe político de la provincia su pensamiento, expresándolo de manera que se dé una idea clara

del objeto; y el jefe político, sin exigirle por esto contribución alguna, le dará un testimonio o certificado de ello, y le prescribirá el tiempo necesario para la ejecución, el cual no excederá de seis meses. Durante ellos se decidirá el aspirante a solicitar o no la patente, y no se le podrá anticipar otro a reclamar la propiedad.”

2.2 LEY SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD DE LOS INVENTORES O PERFECCIONADORES DE ALGÚN RAMO DE LA INDUSTRIA DE 7 DE MAYO DE 1832.

Como se recordará, no obstante que la gesta insurgente se inició en 1810, es hasta septiembre de 1821 en que se consolida la independencia de México, por tal motivo el Decreto anterior de las cortes hispanas tiene vigencia en el país hasta que se promulga la Ley de 7 de mayo de 1832 que constituye la primera normatividad en la materia, durante la época independiente.²⁸

La ley fue promulgada por el Vicepresidente de los Estados Unidos Mexicanos y señalaba al pie de la letra lo siguiente:

“1o. Para proteger el derecho de propiedad que tienen los inventores o perfeccionadores de algún ramo de industria, se les concede derecho exclusivo para poder usar de ella en todos los Estados de la Federación, por el tiempo y bajo las condiciones que se expresan en esta ley.

2o. El que invente o perfeccione alguna industria en la República Mexicana, si quiere que el Gobierno le asegure la propiedad, presentará ante éste, o ante *el ayuntamiento del lugar* en que desee plantear su proyecto, o ante el de su residencia, o ante el gobernador del Estado o Territorio a que pertenezca ese lugar, la descripción exacta, acompañada de los dibujos,

²⁸ *Ibidem*, p. 5.

modelos y de cuanto se juzgue necesario para la explicación del objeto que se propone, firmado todo por él; y estas autoridades deberán darle un *testimonio en forma, según el modelo número 1.*

30. La autoridad local, en caso de que el empresario no se haya presentado directamente al gobernador del Estado, deberá remitirle a éste el expediente, con todos los documentos; y el gobernador, tomada razón de él lo dirigirá, en caso de que el empresario no quiera ocurrir por sí, al Ministerio de Relaciones en el primer correo ordinario.²⁹

40. Elevará al Gobierno general una solicitud para obtener privilegio; mandará publicarla por tres veces en los periódicos, y se concederán dos meses de plazo, contados desde el primer día de la publicación, para que puedan ocurrir los que quieran alegar algún derecho de preferencia.

50. El Gobierno general, por medio del Secretario de Relaciones, expedirá al inventor o perfeccionador una patente, según el modelo número 2.

60. Para la concesión de la patente de que habla el artículo anterior, no deberá el Gobierno examinar si son o no útiles los inventos o perfecciones, sino solamente si son contrarios a la seguridad y salud pública, a las buenas costumbres, a las leyes o a las órdenes y reglamentos; y no siéndolo, no podrán negar su protección al que la hubiere solicitado.

70. Las patentes de invención tendrán fuerza y vigor durante diez años, y las de mejora durante seis, contados desde la fecha en que se hubiere planteado en cualquier punto de la República el proyecto privilegiado.

²⁹ Conforme al decreto de 22 de Abril de 1853, el Ministerio de Fomento quedó encargado de la expedición de patentes y privilegios, que este ley encomendaba al de Relaciones.

8o. Se entiende planteado un proyecto de invención o mejora desde el día en que se expida la patente.

9o. Cuando el inventor o perfeccionador quiera que su privilegio no sea exclusivo, más que respecto de un Estado, ocurrirá para que se le conceda, a las autoridades de él.

10. Cuando alguno hubiere obtenido privilegio para una invención o mejora, que ya estuviese planteada sin privilegio por algún particular, perderá el privilegio aunque no se reclame por el particular dueño de la invención o perfección.

11. Cuando la invención o perfección sean de tal naturaleza que pueda mantenerse oculta, y el inventor o perfeccionador hubiere pedido privilegio, cumplido el término de éste, deberá hacerse público.

12. Si expedida una patente a favor de una invención se solicitare privilegio para perfeccionarla, el privilegio del perfeccionador dejará subsistente el del inventor, sin perjuicio del acomodamiento que ambos puedan tener.

13. Cuando los inventores o perfeccionadores pretendieren que se les amplíen los privilegios por más tiempo del expresado en el art. 7o., ocurrirán al Gobierno y éste, con su informe, dará cuenta al Congreso.

14. Los inventores o perfeccionadores no podrán usar de sus respectivas industrias como privilegios, hasta no haber obtenido del Gobierno general la patente que debe servirles de título.

15. En caso de disputa sobre la propiedad de invención o mejora, se decidirá por las leyes comunes.

16. Cuando se probare que los privilegios se han obtenido de mala fe, haciendo pasar por invención o mejora lo que no es más que introducción, perderá la patente el que la hubiere solicitado.

17. El Gobierno hará publicar en la Gaceta la concesión de cada patente tan luego como la haya expedido, y dispondrá un local oportuno para que estén a la expectación pública los dibujos, planos y modelos de que habla el art. 2o.

18. Cuando el invento o perfección deba permanecer oculto, no se publicarán los diseños, dibujos, etc., hasta que expire el término del privilegio.

19. Los derechos de una patente serán desde 10 hasta 300 pesos.

20. La mitad a lo menos de los individuos que los privilegiados hayan de emplear en los trabajos mecánicos deberán ser precisamente naturales de los Estados Unidos Mexicanos, si los hubiere.

21. El introductor de algún ramo de industria, que a juicio del Congreso general sea de grande importancia, podrá obtener privilegio exclusivo, ocurriendo por conducto del Gobierno al mismo Congreso.”³⁰

Como es posible observar la ley dejaba una laguna en lo que respecta a la transmisión de los derechos de propiedad intelectual.

³⁰ Cfr. Torre, Juan de la; *Legislación de Patentes....*; op cit, p.18.

2.3 LEY DE PATENTES DE PRIVILEGIO DE 7 DE JUNIO DE 1890

El segundo ordenamiento en materia de propiedad intelectual fue la Ley de 7 de junio de 1890, sobre Patentes de Privilegio a los Inventores o Perfeccionadores de 1890, la cual citaba lo siguiente:

CAPITULO I

Art 1o. Todo mexicano o extranjero, inventor o perfeccionador de alguna industria o arte, o de objetos a ellos destinados, tiene *derecho, en virtud* de lo que dispone el art. 28 de la Constitución, a la explotación exclusiva de ellos durante un cierto número de años bajo las reglas y condiciones que se previenen en esta ley.

Para adquirir este derecho se necesita obtener una patente de invención o perfeccionamiento.

Art. 2o. Es susceptible de privilegio todo descubrimiento, invención o perfeccionamiento que tenga por objeto un nuevo producto industrial, un nuevo medio de producción o la aplicación nueva de medios conocidos para obtener un resultado e un producto industrial. Son igualmente susceptibles de privilegio los productos químicos o farmacéuticos.

Art. 3o. Una invención o perfeccionamiento no deben ser considerados nuevos cuando en el país o en el extranjero y con anterioridad a la petición del privilegio hayan recibido una publicidad suficiente para ser ejecutados. Queda exceptuado el caso de que la publicidad haya sido hecha por una autoridad extranjera encargada de expedir patentes y cuando la invención o perfeccionamiento hayan sido presentadas en exposiciones celebradas en el territorio de la República o en el extranjero.

Art. 4o. No pueden ser objeto de patente:

- I. Las invenciones o perfeccionamientos cuya explotación sea contraria a las leyes prohibitivas o a la seguridad pública,
- II. Los principios o descubrimientos científicos mientras sean meramente especulativos y no se traduzcan en máquina, aparato, instrumento, procedimiento u operación mecánica o química, de carácter práctico industrial.

Art. 5°. La concesión de una patente no garantiza la novedad ni la utilidad del objeto sobre que recae, ni prejuzga las cuestiones que sobre esto pudieran suscitarse. En consecuencia, deben ser conocidas sin examen previo de la novedad ni de la utilidad, de la invención o perfeccionamiento, ni de la suficiencia o insuficiencia de las descripciones que se acompañan a la petición.

Art. 6°. La concesión de una patente no puede recaer mas que sobre un objeto o procedimiento industrial: cuando dos o más pudieran combinarse entre sí para producir un mismo resultado industrial, se solicitará el número de patentes que fuere necesario.

Art. 7°. Los derechos que conceden las patentes expedidas en la República para objetos o procedimientos, que hubiesen sido o fueren en lo sucesivo amparados con patentes extranjeras, son independientes de los derechos que aquéllas otorguen, y de los efectos o resultados que produzcan.

Art. 8°. Los efectos de la patente son:

- I. Privar a toda persona sin permiso del propietario de la patente, del derecho de producir industrialmente el objeto de la invención, de ponerlo en el comercio y de venderlo.

II. Tratándose de un procedimiento, máquinas o de cualquiera otro medio de explotación, de un instrumento u otro medio de trabajo, el efecto de la patente es privar a los demás del derecho de aplicar el procedimiento o de usar del objeto de la invención, sin el permiso del propietario de la patente.

Art. 9°. La patente no produce efecto alguno contra el tercero que explotaba ya secretamente o habla hecho los preparativos necesarios para la explotación en la República, de la Invención o perfeccionamiento, antes de la presentación de la solicitud de la patente.

Art. 10°. Los efectos de la patente no son extensivos a los objetos o productos que en tránsito atraviesen el territorio de la República, o permanezcan en sus aguas territoriales.

Art. 11. El derecho de solicitar una patente para objetos o procedimientos que estuvieren amparados con patentes extranjeras, sólo se conceden a los inventores o perfeccionadores, o a sus legítimos representantes.

Art. 12. Los inventores gozarán del plazo de un año contado desde la fecha de la patente, dentro del cual ellos exclusivamente tendrán el derecho de solicitar patentes de perfeccionamiento.

Art. 13. Las patentes se otorgarán por veinte años contados desde el día de su expedición; no obstante, cuando las patentes se soliciten para objetos o procedimientos ya amparados con patentes extranjeras, el término de su duración no podrá exceder del que falte para la expiración de la primera patente expedida a favor del solicitante.

Art. 14. La duración de las patentes puede ser prorrogada por cinco años en casos excepcionales a juicio del Ejecutivo; la prórroga de la patente de invención trae consigo la prórroga de las patentes de perfeccionamiento que con ellas se relacionen.

Art. 15. Las patentes son expropiables por el Ejecutivo, por causa de utilidad pública, previa indemnización cuando el libre uso de los efectos o procedimientos que fueron objeto de la patente, sea susceptible de crear un ramo importante de riqueza nacional y tenga lugar una de las siguientes circunstancias:

- I. Que el inventor o perfeccionador se nieguen a permitir la explotación de su patente.
- II. Que la máquina, aparato, instrumento o procedimiento, sean susceptibles de producirse o de aplicarse en el país.

El Reglamento determinará la forma y procedimientos que deban seguirse en la expropiación.

CAPITULO II

Art. 16. Para obtener los privilegios que esta ley concede, se necesitará ocurrir en debida forma a la Secretaría de Fomento, a cuyo cargo queda el otorgamiento de las patentes.

Art. 17. El primero que solicite la patente de privilegio tiene a su favor la presunción de ser el primer inventor o perfeccionador y además goza de los derechos de posesión.

Art. 18. Los inventores o perfeccionadores que no puedan ocurrir por sí a la Secretaría de Fomento, ya sean nacionales o extranjeros, tienen el

derecho de constituir apoderados que los representen, tanto para solicitar la patente, como para los litigios o cuestiones concernientes a ella.

Los nacionales podrán hacerse representar con carta-poder. Los extranjeros con poder jurídico en forma debidamente protocolizado.

Los efectos del poder terminan con la expedición de la patente, salvo cláusula expresa en contrario contenida en el poder.

Art. 19. La solicitud en que se pretenda una patente, será publicada en el Diario Oficial de la Federación, durante dos meses, de diez en diez días.

Art. 20. Durante el término que señala el artículo anterior, todos tienen el derecho de oponerse ante la Secretaría de Fomento para el efecto de que se niegue la patente solicitada. Transcurrido dicho plazo no será admitida ninguna oposición.

Art. 21. Las oposiciones sólo podrán fundarse en cualquiera de las causas siguientes:

- I. No tratarse de una invención o perfeccionamiento que deba motivar la *expedición de una patente de conformidad con esta ley.*
- II. Haber tomado el objeto principal de la solicitud, de descripciones, dibujos, modelos, instrumentos, aparato u operaciones de que un tercero sea autor o de un procedimiento empleado por otra persona, y en general no ser el petionario el primer inventor o perfeccionador o legítimos representante de éstos.

Art. 22. Si dos o más personas pretendieren una misma patente, tendrá derecho a ella el primer inventor o perfeccionador del objeto o

procedimiento para el cual se hubiese pedido, y si esto no se pudiese probar, el que primero lo solicitó.

Art. 23. Presentada una oposición en los términos de los artículos 20 y 21 citará una junta en la cual procurará el avenimiento de las partes la Secretaria de Fomento, y si esto no pudiese conseguirse, se suspenderá todo trámite, y se remitirán las constancias a la autoridad judicial competente. El opositor gozará del plazo de dos meses para mejorar su oposición ante la autoridad judicial, pero transcurrido éste, su oposición se tendrá por insubsistente.

Art. 24. Todas las sentencias ejecutorias que dicte la autoridad judicial serán comunicadas a la Secretaria de Fomento para su debido cumplimiento.

Art. 25. Las resoluciones que dicte la Secretaria de Fomento mandando expedir una patente, sólo podrán ser invalidadas por sentencia de la autoridad judicial y únicamente por causa de nulidad de dicha patente.

Art. 26. Transcurridos los dos meses de que habla el artículo 19, y siempre que la Secretaria de Fomento no hubiere expedido con anterioridad una patente amparando la invención o perfeccionamiento de que se trate, se procederá al otorgamiento de la patente, previo el pago de la cuota correspondiente en la Tesorería General de la Nación.

CAPITULO III

Art. 27. Las patentes se expedirán a nombre de la Nación, llevarán a su calce la firma del Presidente de la República, refrendada por el Secretario de Fomento, y además el Gran Sello, insertándose en ellas con claridad la descripción del descubrimiento o perfeccionamiento privilegiado.

La patente con uno de los ejemplares sellados de los dibujos, muestras, modelos, y además con la copia autorizada por el Oficial Mayor, de las constancias presentadas al solicitarlas, constituirá el título de propiedad del privilegio.

Art. 28. Las patentes serán inscritas en un Registro especial de toma de razón.

Art. 29. Las patentes que se expidan se publicarán en el *Diario Oficial*, y además, anualmente se publicarán en un libro especial la descripción clara y precisa de los inventos o perfeccionamientos, así como las copias de los dibujos.

Art. 30. Todos los productos que estuvieren amparados por una patente, llevarán una marca que así lo exprese, el número y la fecha de la patente.

CAPITULO IV

Art. 31. Las patentes de privilegio causarán un derecho de cincuenta a ciento cincuenta pesos, que se pagarán en pesos mexicanos o en bonos de la Deuda Nacional Consolidada.

Art. 32. En el caso de la prórroga de que habla el art. 14, se causará de nuevo el derecho a que se refiere el artículo anterior.

CAPITULO V

Art. 33. El poseedor de una patente de invención o perfeccionamiento, está obligado a acreditar ante la Secretaria de Fomento dentro del término de cinco años, contados desde la fecha de la patente, que los objetos o

procedimientos amparados por ella se fabrican o emplean en la República o que se ha hecho cuanto era necesario para establecer el empleo o explotación. El plazo dentro del cual han de acreditarse estos hechos es improrrogable.

Art. 34. La Secretaría de Fomento anotará en el Registro de inscripción de las patentes, el cumplimiento de lo que dispone el artículo anterior.

CAPITULO VI

Art. 35. Son nulas las patentes:

- I. Cuando se han expedido en contravención de lo dispuesto en los artículos 2º, 3º y 4º. Sin embargo, cuando se ha obtenido una patente, a consecuencia de una solicitud, en la cual el peticionario ha pretendido y obtenido más de aquello a que tenía derecho como primer descubridor o inventor, valdrá su patente en todo aquello a que tenga derecho, con tal que no se contravenga lo dispuesto en la fracción siguiente y de que al hacer la solicitud no se haya procedido con dolo. En el caso de esta disposición, la patente quedará reducida a lo que ella debe comprender, procediéndose como determina el artículo 39.
- II. Cuando el objeto sobre el cual se ha pedido la patente sea distinto del que se realiza por virtud de la misma.
- III. Cuando se probare que el objeto principal de la solicitud está en alguno de los casos de la fracción II del artículo 21.

La acción de nulidad en este caso prescribe en el término de un año, contado desde el día en que se establezca en la República la explotación de la patente.

Art. 36. La acción para pedir la nulidad de una patente ante los tribunales, puede ejercerse a instancia de parte o del Ministerio Público.

También podrá oponerse la nulidad por vía de excepción por los que exploten o ejerzan la misma industria.

Art. 37. Caducarán las patentes:

- I. Cuando haya transcurrido el tiempo de la concesión y no hubieren sido prorrogada.
- II. Cuando se renuncie a ellas en todo o en parte.
- III. Cuando no se haya dado cumplimiento a lo que dispone el artículo 33.

Art. 38. La declaración de caducidad en los dos primeros casos del artículo anterior, se hará por la Secretaría de Fomento; en el caso tercero sólo podrá hacerse por los tribunales a instancia del Ministerio Público de parte interesada, por vía de acción o de excepción.

Art. 39. Las declaraciones de nulidad y de caducidad serán publicadas en el "Diario Oficial" de la Federación y anotadas en el Registro de inscripción de la Secretaría de Fomento.

Art. 40. Los efectos de las declaraciones de nulidad y de caducidad, son que las invenciones o perfeccionamientos que hayan sido objeto de la patente, caigan bajo el dominio público.

En caso de renuncia, si ésta se hubiere hecho en parte, sólo quedará bajo el dominio público la parte a la cual se renuncia, subsistiendo la patente en cuanto a lo demás. La renuncia se hará constar por escrito y se anotará en el Registro.

CAPITULO VII

Art. 41. La propiedad de una patente podrá transmitirse por cualquiera de los medios establecidos por la legislación respecto a la propiedad particular; pero ningún acto de cesión o cualquiera otro que envuelva modificación del derecho de propiedad, podrá perjudicar a tercero, si no se ha registrado en la Secretaría de Fomento.

CAPITULO VIII

Art. 42. Todo lo concerniente al delito de falsificación de la patente, quedará sujeto a las prescripciones del Código Penal del Distrito Federal y a las que establezcan los de Procedimientos respectivos.

CAPITULO IX

Art. 43. Los expedientes sobre privilegios actualmente en curso, se tramitarán y decidirán sujetándose en toda la sustanciación que les falte, a las prescripciones de esta ley.

Art. 44. Todos los que estén gozando de una patente actualmente en vigor, podrán acogerse a la protección de esta ley, en los periodos que marca, pagando previamente los derechos que ella se señala.

Art. 45. El Ejecutivo de la Unión reglamentará la presente ley, pudiendo establecer, si lo estima conveniente, una oficina especial de patentes, anexa a la Secretaría de Fomento.

Art. 46. Se deroga en todas sus partes la ley de 7 de Mayo de 1832 y todas las demás disposiciones que se hubieren dictado sobre la materia."³¹

2.4 LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN DE 1925

El mismo día que se decretara la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, el presidente Porfirio Díaz envió al Congreso la Ley de Patentes de Invención, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de septiembre de 1903.

La Ley se estructuraba con diecisiete capítulos:

- I. De las patentes
- II. De la petición y concesión de las patentes
- III. De los plazos y derechos fiscales
- IV. De la explotación
- V. Del título y sello
- VI. De la publicidad oficial
- VII. Del exámen
- VIII. De la transmisión de los derechos que confieren las patentes
- IX. De la expropiación
- X. De la caducidad y nulidad de la patente
- XI. De la responsabilidad penal y civil de los que infrinjan los derechos que otorga una patente
- XII. Procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas
- XIII. Procedimiento para los juicios civiles
- XIV. Procedimiento para los juicios del orden penal
- XV. De las publicaciones y museo

³¹ Cfr. Torre, Juan de la: op cit, pp. 18 y ss.

- XVI. De las patentes por modelos o dibujos industriales
- XVII. Artículos transitorios

La transmisión de los derechos de las patentes se consideraba en el capítulo VIII, el cual comprendía exclusivamente un artículo, el 37 que citaba:

“ Los derechos que confiere una patente podrán transferirse en todo o en parte por cualquiera de los medios establecidos por la legislación respecto a cualquier otro derecho; pero ningún acto de cesión o de cualquier otro que envuelva una modificación de aquellos derechos, podrá perjudicar a tercero si no se ha registrado en la Oficina de Patentes.

El reglamento establecerá el impuesto que se deberá pagar por este registro.”

Los medios de conservación eran exactamente los mismos establecidos desde el Decreto de las Cortes Españolas de 1820.

2.5 LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN DE JUNIO DE 1928

La Ley de Patentes de Invención de 1928, retomó literalmente la estructura de la ley de 1903 que derogaba, en materia de transmisión de derechos, sin embargo, en su Reglamento, publicado en *el Diario Oficial de la Federación* el día 8 de enero de 1929, el artículo 81 único, del Capítulo III, transmisión de los derechos, aclaraba:

“Para obtener el registro de transmisión de los derechos que confiere una patente, se presentará al Departamento de Propiedad Industrial una solicitud, por duplicado, conteniendo los datos que se indican a continuación:

Numero de patente

Invencción que ampara

Nombre del titular actual

Nombre del adquirente o nombre del apoderado, si lo hay

Domicilio para recibir notificaciones en el D.F.

El duplicado de la solicitud será devuelto al interesado, como comprobante de recibo, sellado con el sello fechados del Departamento.”

El artículo 82 del Reglamento explicaba que a la solicitud debería acompañarse el documento en que se comprobara el traspaso total o parcial, aceptándose en el artículo 83 que esta modificación de derechos adoptara la modalidad que los contratantes acordarán, ya fuera en el orden mercantil o civil.

2.6 LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 31 DE OCTUBRE DE 1942

Durante el Gobierno de Manuel Avila Camacho se promulgó una nueva ley: la de Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 1942. Esta ley comprendía tres títulos:

- I. Disposiciones Preliminares
- II. Patentes de Invencción
- II. Marcas

La vigencia de una patente, según lo dispuesto por el artículo 40 era de 15 años en forma improrrogables, perdiéndose la exclusividad si no se explotaba industrialmente en un plazo de tres años. El renglón correspondiente a la transmisión de las patentes se localizaba en el título II, capítulo V, el cual esencialmente señalaba que los derechos que confería una patente podrían transmitirse o enajenarse en todo o en partes, por los

medios y con las formalidades establecidas por la legislación civil, pero ningún acto podría perjudicar a terceros si no se registraba en la Secretaría de la Economía Nacional. (Art. 72)

La ley de 1942 establecía la facultad del Ejecutivo Federal para expropiar las patentes por causa de utilidad pública, haciendo que el invento respectivo cayera bajo dominio público. De la misma forma, recuérdese que estaba en su apogeo la Segunda Guerra Mundial, cuando se tratara de un arma, instrumento de guerra, explosivo, o en lo general cualquier mejora en artefactos bélicos, susceptibles de ser aplicados a la defensa nacional, se podía proceder no sólo a la expropiación de la patente sino a la del invento mismo. (Arts. 73 y 74)

2.7 LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1975

La Ley de Invenciones y Marcas de 1975, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de febrero de 1976, establecía en su artículo tercero que la persona que realizara una invención o su causahabiente, tenían el derecho exclusivo de explotarla en su provecho, por sí o por otros con su permiso, de acuerdo con las disposiciones de la ley. Este derecho se *adquiría mediante el privilegio de patente* que otorgaba el Estado y su ejercicio quedaba sujeto a las modalidades que dictara el interés público.

El artículo 14 establecía como requisito para obtener el privilegio de patente, la presentación de solicitud ante la Secretaría de Industria y Comercio, en los términos establecidos por la misma ley de Invenciones y Marcas.

Respecto a su explotación la ley disponía en su capítulo cuarto del título primero que existía la obligación de explotarla en *territorio nacional*,

debiendo iniciarse la explotación en un plazo de tres años contados a partir de la fecha de expedición de la patente.

El artículo 40 señalaba como plazo de vigencia de las patentes el de diez años, improrrogables.

En cuanto a su transmisión el artículo 46 aclaraba que los derechos que confería una patente podían cederse o transmitirse en todo o en parte por actos entre vivos o por vía sucesoria, con las formalidades establecidas por la legislación común, pero para que surtiera efectos contra terceros, la cesión o transmisión debería registrarse en la Dirección General de Inventiones y Marcas de la Secretaría de Industria y Comercio, aclarándose que cuando las cesiones o transmisiones fueran entre vivos solamente surtirían efecto si fueren aprobadas e inscritas en el Registro Nacional de Transferencia de tecnología.

En esta ley se incluyó el Certificado de Invención que ha sido materia de discusión entre los especialistas del derecho de la propiedad industrial que permitía la explotación de una invención a cualquier interesado, previo acuerdo con el titular del mismo e incluso sin éste pero mediante el pago de regalías, establecidas mediante procedimiento arbitral ante la Secretaría de Industria y Comercio, su vigencia era de 10 años.

2.8 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1991 REFORMADA EN MAYO DE 1999

La Ley de la Propiedad Industrial de 1991, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de junio de 1991, entre otras cuestiones, desaparece la figura del certificado de invención en detrimento del interés social, marcando el inicio de la etapa neoliberal en materia de propiedad industrial e intelectual, situando la creatividad humana en niveles semejantes

a la mercancía y sujeta a las leyes del mercado, defendiendo más los intereses empresariales que los de los auténticos creadores, usufructuarios de la inventiva y creatividad de la sociedad.

La estructura de la ley comprende siete títulos divididos en 229 artículos, más 14 transitorios, los nombres de los títulos son los siguientes:

- Título Primero. Disposiciones generales
- Título Segundo. De las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales
- Título Tercero. De los secretos industriales
- Título Cuarto. De las marcas y de los avisos y nombres comerciales
- Título Quinto. De la denominación de origen
- Título Sexto. De los procedimientos administrativos
- Título Séptimo. De la inspección, de las infracciones y sanciones administrativas y de los delitos

Dado que la ley se encuentra vigente, los aspectos relacionados con la conservación y transmisión de los derechos de propiedad industrial serán analizados en forma particular en los próximos capítulos.

CAPÍTULO TERCERO

MEDIOS DE CONSERVACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LAS CREACIONES INDUSTRIALES

En el presente capítulo a la luz de la legislación nacional se hace una revisión sobre la forma en que se otorgan, se protegen, se pierden y se traspasan los derechos en materia de propiedad industrial.

3.1 EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país, creado por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de diciembre de 1993.

Constituye un organismo descentralizado del Gobierno Federal que protege jurídicamente a la propiedad industrial mediante el otorgamiento de patentes, registro de marcas, otras figuras jurídicas y la atención a las infracciones en materia de comercio, así como la promoción y difusión del sistema, brindando orientación y asesoría a los particulares, para fomentar el desarrollo tecnológico, comercial e industrial del país.³²

La evolución del Sistema de Propiedad Industrial en México se ha venido desarrollando paulatinamente y sus antecedentes datan desde las Cortes Españolas en 1820, en las que se protegieron los derechos de los inventores, pero es hasta 1942 que se publica la primera ley que contiene en

³² <http://www.impi.gob.mx/>

un sólo ordenamiento disposiciones de patentes y marcas, ya más recientemente, en 1987 se reforma y adiciona la Ley de Invenciones y Marcas y en 1991 se publica la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y se estableció en su artículo 7° la creación de una Institución especializada que brindara apoyo técnico a la *Secretaría de Comercio y Fomento Industrial* en la administración del sistema de propiedad industrial.

La Dirección General de Desarrollo Tecnológico (DGDТ), dependiente de la *Secretaría de Comercio y Fomento Industrial*, es el antecedente inmediato del IMPI. La DGDТ tenía encomendada una serie de actividades encaminadas a promover el desarrollo tecnológico, especialmente a través de la protección a la propiedad industrial y la regulación de la transferencia de tecnología. No obstante, la instrumentación de una profunda política de desregulación por parte del Gobierno Federal trajo como consecuencia importantes cambios en la estructura institucional de propiedad industrial.

El 10 de diciembre de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De conformidad con este Decreto de creación, el IMPI continuaría teniendo como objeto brindar apoyo técnico y profesional a la *Secretaría de Comercio y Fomento Industrial*.

A partir de ese decreto y durante los casi cuatro años y medio siguientes de operación del Instituto, se registraron importantes avances así como diversas modificaciones en su operación, ya que a partir del mes de agosto de 1994, en virtud de las reformas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial el Instituto es autoridad administrativa en la materia, por lo que se le confieren en la Ley de la Propiedad Industrial las siguientes atribuciones:

Otorgar protección a través de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales; registros de marcas y avisos comerciales y

publicación de nombres comerciales; autorizar el uso de denominaciones de origen y proteger los secretos industriales;

Prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial y constituyan competencia desleal, así como aplicar las sanciones correspondientes;

Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos, fomentando la transferencia de tecnología para coadyuvar a la actualización tecnológica de las empresas, mediante la divulgación de acervos documentales de información tecnológica contenidos en medios electrónicos, microfilmes y papel, así como de la situación que guardan los derechos de propiedad industrial en el extranjero; y

Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad industrial en otros países.

Por otro lado, se ha modificado su estructura orgánica en tres ocasiones, la última en 1999, buscando contar siempre con una estructura administrativa suficiente y capaz para dar respuesta oportuna a los usuarios.

Adicionalmente, en la Ley Federal del Derecho de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996, se contempla un Capítulo denominado "de las infracciones administrativas en materia de comercio" señalándose que la autoridad administrativa en la materia será el IMPI.

Con base en las nuevas atribuciones del Instituto y en la demanda de nuevos servicios, así como la necesidad de agilizar los ya existentes, era necesario replantear la estructura del mismo, orientada a cumplir con los compromisos hacia el año 2000.

De esta manera, en la Primera sesión de la Junta de Gobierno en 1998 se presentó el Proyecto de Reestructuración Institucional "El IMPI hacia el año 2000", siendo aprobado el mismo en su tercera sesión mediante acuerdo 34/98/3ª. Después de intensas negociaciones se logró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo autorizaran su nueva estructura a partir de 1999.

Actualmente, está formada por las siguientes dependencias:

- Dirección General con cuatro órganos de control directo, sin mando funcional:
 - a) Coordinación de Planeación Estratégica
 - b) Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos
 - c) Dirección Divisional de Oficinas Regionales
 - d) Dirección Divisional de Administración

- Dos Direcciones Adjuntas con mando y funciones operativas:
 - a) Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial
 - b) Dirección General Adjunta de Servicios de Apoyo

Por su parte la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial se divide en las siguientes áreas:

Dirección Divisional de Patentes

Dirección Divisional de Marcas

Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual

La Dirección General Adjunta de los Servicios se divide a su vez en:

Dirección Divisional de Sistemas y Tecnología de la Información

Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica

Dirección Divisinal de Relaciones Internacionales

Adicionalmente se cuenta con un órgano de supervisión interna: la Contraloría Interna del IMPI con funciones relacionadas con las responsabilidades de los servidores públicos.

El Gobierno Mexicano le ha dado gran importancia a la propiedad industrial, ya que es uno de los *principales instrumentos para fomentar* la competitividad de los sectores productivos. Por esto se han establecido políticas gubernamentales de fomento a las actividades productivas, entre las que destacan las planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1995-2000 y en el Programa de Política Industrial y Comercio Exterior (PROPICE) que definen una estrategia encaminada a mejorar la infraestructura tecnológica para el desarrollo de la industria, a través de cuatro líneas de acción: a) *dar a conocer* los mecanismos para la difusión de innovaciones tecnológicas; b) fortalecer la lucha contra la competencia desleal; c) incrementar la formación de recursos humanos especializados en propiedad industrial; y d) promover los acervos de información tecnológica contenida en los documentos de patente.

De estas dependencias dos de ellas se ocupan de los asuntos relacionados con el otorgamiento de *derechos sobre patentes y marcas*: la Dirección Divisinal de Asuntos Jurídicos y la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial.

Corresponde a la Dirección Divisinal de Asuntos Jurídicos:

1. Realizar los trámites administrativos necesarios para el cumplimiento de las facultades del Instituto ante las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de las Entidades Federativas;
2. Representar al Instituto en los actos jurídicos en los que intervenga;

3. Denunciar ante el Ministerio Público los hechos que pudieran ser constitutivos de delito y contestar los requerimientos de informes solicitados por dicha representación social, por las autoridades judiciales, administrativas y laborales;
4. Formular y revisar en el aspecto jurídico, los convenios y contratos que deba suscribir el Instituto y llevar a cabo el control de los mismos;
5. Expedir constancias de inscripción en el Registro General de Poderes del Instituto;
6. Formular los informes previo y justificado e interponer los recursos que procedan en los juicios de amparo, en los que se señale al Instituto como autoridad responsable;
7. Remitir al *área administrativa emisora del acto reclamado*, las ejecutorias pronunciadas por el Poder Judicial de la Federación y registrar el cumplimiento de las mismas;
8. Intervenir como asesor jurídico, actuar como área de consulta y realizar los estudios e investigaciones jurídicos que requiera el desarrollo de las atribuciones del Instituto;
9. Formular, revisar y someter a la consideración del Director General, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones administrativas competencia del Instituto;
10. Informar oportunamente a las áreas administrativas, de aquellas disposiciones jurídicas que sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación y que estén relacionadas con las funciones del Instituto;
11. Compilar y promover la difusión de las normas jurídicas relacionadas con las funciones propias del Instituto;
12. Establecer, sistematizar, unificar y difundir los criterios de interpretación y de aplicación de las leyes u otras disposiciones jurídicas que regulen el ejercicio de las facultades y funcionamiento del Instituto, y

13. Expedir copias certificadas de las constancias que obren en los archivos del Instituto, cuando deban ser exhibidas ante las autoridades judiciales, administrativas, laborales o Ministerio Público.

La ubicación de esta dependencia, es: Periférico Sur No. 3106-1, Col. Jardines del Pedregal, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 011900, México, D.F. e-mail: arendon@impi.gob.mx; Teléfono directo: 56-24-04-38; 56-24-04-39; Extensiones: 4737, 4738, 4751. Fax: 56-24-04-06.

Corresponde a la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial el cumplimiento de las siguientes funciones:

1. Establecer las políticas y lineamientos institucionales para los trámites relativos al otorgamiento y conservación de los derechos de propiedad industrial y de las declaraciones administrativas substanciados conforme a la Ley y, en su caso, a la Ley Federal del Derecho de Autor;
2. Otorgar o negar las patentes, los registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, los registros de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales y las autorizaciones de uso de denominaciones de origen; que se tramiten de acuerdo con lo previsto en las disposiciones aplicables en la materia, así como substanciar y resolver cualquier procedimiento establecido y previsto en la Ley respecto al otorgamiento de patentes;
3. Proporcionar asesoría sobre los trámites relativos al otorgamiento y conservación de los derechos de propiedad industrial y de las declaraciones administrativas substanciados conforme a la Ley y, en su caso, a la Ley Federal del Derecho de Autor;

4. Organizar, coordinar y evaluar la atención, orientación y supervisión respecto de los servicios que se prestan al público en el ámbito de su competencia;
5. Emitir las resoluciones relacionadas con los procedimientos para el otorgamiento y conservación de los derechos de propiedad industrial y de las declaraciones administrativas substanciadas conforme a la Ley y, en su caso, a la Ley Federal del Derecho de Autor;
6. Actuar como conciliador de los intereses de las partes involucradas en los procedimientos de declaración administrativa, cuando el caso lo amerite o las partes así lo soliciten, y
7. Fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial que tutela la Ley, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal, y cumpliendo con las formalidades que para el caso exige el Código de Comercio.

Su ubicación es: Periférico Sur No. 3106-7, Col. Jardines del Pedregal, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01900, México, D.F. e-mail: gcavazos@impi.gob.mx; Teléfono directo: 56-24-04-23 y 24; Conmutador: 5624 04 00, Extensión: 4645, 4646 y 4782. Fax: 56-24-04-18

A las tres dependencias de la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial compete lo siguiente:

1. Dirección Divisional de Patentes:

1. Emitir y aplicar las políticas y lineamientos institucionales para el trámite y concesión de patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos

integrados, así como los relativos a las licencias, transmisiones y conservación de los derechos derivados de las patentes y registros mencionados;

2. Aplicar las disposiciones legales y administrativas relacionadas con los procedimientos para la obtención de patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, así como las relativas a las licencias, transmisiones y conservación de los derechos derivados de las patentes y registros mencionados;
3. Otorgar o negar las patentes y registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, que se tramiten de acuerdo con lo previsto en las disposiciones aplicables en la materia, y substanciar y resolver cualquier procedimiento previsto en la Ley respecto al otorgamiento de patentes y registros;
4. Informar y asesorar sobre el trámite y la concesión de patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, así como lo relativo a la explotación y conservación de los derechos derivados de las patentes y registros mencionados;
5. Substanciar y resolver el recurso de reconsideración de negativas a las solicitudes de patentes y registros, previsto en la Ley;
6. Emitir las resoluciones que declaren el abandono, desistimiento o desechamiento y las que tengan por objeto dejarlas sin efectos, respecto de las solicitudes o promociones relativas a patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, así como respecto de los actos derivados por la aplicación de las disposiciones legales y administrativas en la materia;
7. Emitir las resoluciones sobre las solicitudes o promociones que se presenten para la inscripción de licencias y transmisión de

derechos conferidos por una patente o registro o de una solicitud en trámite, de patente o registro, así como las relativas a la conservación y la rehabilitación de los mismos, y de cualquier otro acto derivado por la aplicación de las disposiciones legales y administrativas en la materia, y

8. Coadyuvar en la promoción y fomento de la actividad creativa, la protección y conservación de los derechos derivados de la concesión de patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados y, en general, sobre el sistema de propiedad industrial.

Su ubicación es: Arenal No. 550, Col. Tepepan, Delegación Xochimilco, México, D.F. e-mail: dlazard@impi.gob.mx Conmutador: 56-34-07-00.

2. Dirección Divisinal de Marcas

1. Emitir y aplicar las políticas y lineamientos institucionales para el trámite y registro de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y autorizaciones de uso de las mismas, así como lo relativo a las licencias y transmisiones de los derechos derivados de los registros, publicaciones y autorizaciones mencionados;
2. Aplicar las disposiciones legales y administrativas relacionadas con los procedimientos para el registro de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y autorizaciones de uso de las mismas, así como las relativas a las licencias y transmisiones de los derechos derivados de los registros, publicaciones y autorizaciones mencionados;

3. Otorgar o negar los registros de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y sus respectivas autorizaciones de uso, que se tramiten de acuerdo con lo previsto en las disposiciones aplicables en la materia;
4. Informar y asesorar sobre el trámite y registro de marcas y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, emisión de las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y sus respectivas autorizaciones de uso, así como lo relativo a la explotación y conservación de los derechos derivados de los registros, publicaciones y autorizaciones mencionados;
5. Emitir las resoluciones que declaren el abandono, desistimiento o desechamiento y las que tengan por objeto dejarlas sin efectos, respecto de las solicitudes o promociones relativas al registro de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y autorizaciones de uso de las mismas, así como respecto de los actos derivados por la aplicación de las disposiciones legales y administrativas en la materia;
6. Emitir las resoluciones sobre las solicitudes o promociones que se presenten para la inscripción de licencias y transmisión de los derechos derivados del registro o de las solicitudes de marcas y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, y autorizaciones de uso de denominaciones de origen, así como respecto de los actos derivados por la aplicación de las disposiciones legales y administrativas en la materia, y
7. Coadyuvar en la promoción y fomento de la protección y conservación de los derechos derivados del registro de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, declaraciones de protección de las denominaciones de origen y las

autorizaciones de uso de las mismas y, en general, sobre cualquier figura de propiedad industrial prevista en la Ley.

Domicilio: Periférico Sur No. 3106-1, Col. Jardines del Pedregal, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01900, México, D.F. e-mail: erodriguez@impi.gob.mx Conmutador: 56-24-04-00 Extensión: 4744, 4747 Fax: 56-24-04-37

3. Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual

1. Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, conforme a lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial; 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;
2. Realizar las investigaciones de infracciones administrativas en materia de propiedad industrial reguladas en la Ley y de infracciones administrativas en materia de comercio previstas en la Ley Federal del Derecho de Autor; emplazar a los presuntos infractores; sustanciar los procedimientos respectivos; formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme a lo dispuesto en la Ley y la Ley Federal del Derecho de Autor, e imponer las sanciones administrativas que procedan conforme a dichas leyes;
3. Ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; decretar medidas provisionales y de aseguramiento de

bienes; requerir fianza a los solicitantes de dichas medidas, así como realizar cualquier diligencia con el propósito de aplicar las disposiciones legales y administrativas en las materias de propiedad industrial y de derechos de autor, según corresponda;

4. Modificar los términos de los oficios en los cuales se contengan las órdenes para practicar las visitas de inspección, antes o durante su desahogo, cuando ello sea necesario para posibilitar o facilitar la realización de las mismas. Cuando se haga uso de esta facultad se hará constar en el acta circunstanciada que se levante en la diligencia practicada;
5. Emitir las resoluciones de suspensión de la libre circulación de mercancías y bienes vinculados con las infracciones en materia de propiedad industrial y de infracciones en materia de comercio, de conformidad con la Ley, la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Aduanera;
6. Emitir los dictámenes técnicos que le sean solicitados por el Ministerio Público Federal, de acuerdo a lo previsto en la Ley;
7. Sustanciar los procedimientos de declaración administrativa y, en su caso, girar oficios de requisitos, desechamientos, abandonos, prórrogas, desistimientos, así como de cualquier otro acto relacionado con dichos procedimientos;
8. Realizar las investigaciones que resulten pertinentes para allegarse de todos aquellos medios de prueba que sean necesarios para conocer la verdad en los procedimientos de declaración administrativa que se formulen conforme a la Ley y, en su caso, a la Ley Federal del Derecho de Autor;
9. Actuar como conciliador de los intereses de las partes involucradas en los procedimientos de declaración administrativa, cuando el caso lo amerite o las partes así lo soliciten;
10. Fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a

los derechos de propiedad Industrial que tutela la Ley, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal, y cumpliendo con las formalidades que para el caso exige el Código de Comercio;

11. Expedir copias simples y certificadas, previa solicitud, de las constancias que obren en los archivos del Instituto que sean ofrecidas como prueba en un procedimiento de declaración administrativa, así como efectuar el cotejo de la copia simple que se exhiba, y
12. Coordinar sus actividades con las unidades administrativas correspondientes de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios, para el desarrollo de los asuntos de su competencia.

Domicilio: Periférico Sur No. 3106-7, Col. Jardines del Pedregal, Delegación Alvaro Obregón, CP. 01900, México, D.F. e-mail: anamartinez@impi.gob.mx Teléfono directo: 56-24-04-21 Conmutador: 5624 04 00 Extensión: 4643, 4644 y 4781 Fax: 56-24-04-18.

3.2 MEDIOS DE CONSERVACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LAS PATENTES, MODELOS DE UTILIDAD Y DISEÑOS INDUSTRIALES, CERTIFICADOS DE INVENCION, ESQUEMA DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS Y VARIEDADES VEGETALES

Se indicó ya que 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.

La LPI establece que el titular de una patente deberá explotarla por sí mismo o a través de un licenciataria, 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 Instituto.

Resumen de las tarifas de los servicios que presta el instituto mexicano de la propiedad industrial (en vigor a partir del 1 de septiembre de 1995)

- a) Solicitud inicial. Por solicitud de patente que incluye los conceptos de examen de forma y de fondo. Por modelo de utilidad o diseño industrial pagará la tarifa señalada. En su caso, pagará por el reclamo de la prioridad la tarifa señalada (este concepto no tiene 50% de descuento).
- b) Reposición de Documentos:
 - Por la revisión de cada reposición de documentación, complementación de información faltante, aclaración o subsanación de omisiones, así como por enmiendas voluntarias (no comprendidas en los actos enunciados en el artículo 13 de la tarifa por cada uno de los actos mencionados deberá pagar la tarifa correspondiente, la cual, al haber disminuido, no tiene 50% de descuento).
 - Por la revisión de cada reposición de documentación, complementación de información faltante, aclaración o subsanación de omisiones que resulten del examen de fondo de una solicitud de patente, modelo de utilidad o diseño industrial deberá pagar la tarifa señalada.

- Por el cambio de texto o dibujos de una patente concedida para corregir errores imputables al solicitante, así como limitar la extensión de las reivindicaciones, por cada vez que se solicite deberá pagar la tarifa señalada.
- c) Prórroga. De 1 o 2 meses, Pagará la tarifa que corresponda cuando conteste dentro del plazo inicial de 2 meses. Pagará un mes de prórroga si contesta en el primer mes adicional pagará 2 meses de prórroga sólo si contesta en el segundo mes adicional. Si la solicitud entró con la Ley de Fomento..., y no promovió, deberá solicitar la prórroga por escrito, pagando la tarifa señalada de la tarifa por cada mes (no hay 50% descuento por haber disminuido la cantidad).
- d) Expedición de título de Patente o de Registro. Pagará la tarifa señalada. Al recibir por escrito 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 del 1 de octubre de 1994 o que promovieron pueden aprovechar la prórroga. Si no cumple, se tendrá por abandonada la solicitud.
- e) Vigencia de los derechos. En la cláusula segunda de las disposiciones generales se establece: "Las solicitudes de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales no están sujetas al pago de anualidades en tanto no se conceda la patente o el registro respectivo. Con el pago que ampare la expedición del título respectivo se considerarán cubiertas las anualidades a partir de la fecha de presentación, e inclusive, el año calendario inmediato anterior a la fecha en la que se conceda la patente o el registro.

Al momento de efectuar el pago correspondiente por la expedición de título de la patente, modelo de utilidad o diseño industrial, se deberán enterar

también las anualidades correspondientes a ese año calendario y las de los cuatro siguientes.

Los pagos por concepto de anualidades se podrán pagar anualmente por quinquenios anticipados y por año calendario completo, independientemente de las fechas de presentación de las solicitudes de expedición del título respectivo, de caducidad o de la vigencia del derecho. El titular de la patente o registro podrá pagar dos o más quinquenios en forma anticipada.

TARIFAS EN AGOSTO DE 2000

ART. FRACC. INC.	CONCEPTO	Importe	IVA (15%)	TOTAL
	PATENTES Conforme al Título Segundo de la Ley			
1	Por los servicios que presta el Instituto en materia de patentes, se pagarán las siguientes tarifas:			
1 a	Por la presentación de solicitudes de patente, así como por los servicios a que se refiere el artículo 38 de la Ley;	3,678.00	551.70	4,299.70
1 b	Por la entrada a la fase nacional de una solicitud de patente conforme al Capítulo	2,745.00	411.75	3,156.75

	I del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes;			
1 c	Por la entrada a la fase nacional de una solicitud de patente conforme al Capítulo II del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes;	1,830.00	274.50	2,104.50
1 d	Por publicación anticipada de la solicitud de patente;	572.00	85.80	657.80
1 e	Por la expedición del título de patente, y	1,343.00	201.45	1,544.45
1 f	Por el cambio de texto o dibujos de una patente concedida para corregir errores imputables al solicitante, así como para limitar la extensión de las reivindicaciones, por cada vez que se solicite;	245.00	36.75	281.75
2	Por cada anualidad de conservación de los derechos que confiere una patente, se pagarán las siguientes tarifas:			
2 a	De la primera a la quinta, por cada una;	391.00	58.65	449.65
2 b	De la sexta a la décima, por cada una, y	726.00	108.90	834.90
2 c	A partir de la décimo primera,	1,092.00	163.80	1,255.80

	por cada una.			
3	Por el estudio de una solicitud de licencia obligatoria o de modificación de sus condiciones.	1,160.00	174.00	1,334.00
4	Por el estudio de la solicitud de rehabilitación de una patente caduca por falta de pago oportuno de la anualidad correspondiente.	1,167.00	175.05	1,342.05
5	Por la transformación de una solicitud de patente a una de registro de modelo de utilidad o de diseño industrial, o viceversa.	619.00	92.85	711.85
6	Por la reconsideración interpuesta en contra de una denegación de patente.	1,226.00	183.90	1,409.90
	CERTIFICADOS DE INVENCION			
7	Por cada anualidad de conservación de los derechos que confiere un certificado de invención, se pagarán las siguientes tarifas:			
7 a	De la cuarta a la séptima, por cada una;	210.00	31.50	241.50
7 b	De la octava a la décimo primera, por cada una, y	420.00	63.00	483.00

7 c	A partir de la décimo segunda, por cada una.	630.00	94.50	724.50
8	Por el estudio de una solicitud de autorización de explotación de un certificado de invención o de una solicitud de modificación de sus condiciones, cuando esta última sea presentada por la persona que goce de la autorización de explotación, por cada una.	1,167.00	175.05	1,342.05
	MODELOS DE UTILIDAD, DISEÑOS INDUSTRIALES Y ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS Conforme a los Títulos Segundo y Quinto Bis de la Ley			
9	Por los servicios que presta el Instituto en materia de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, se pagarán las siguientes tarifas:			
9 a	Por la presentación de solicitudes de registro de modelos de utilidad o diseños	921.00	138.15	1059.15

	industriales, así como por los servicios a que se refiere el artículo 38 de la Ley;			
9 b	Por la entrada a la fase nacional de una solicitud de registro de modelo de utilidad conforme al Capítulo I del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes;	795.00	119.25	914.25
9 c	Por la entrada a la fase nacional de una solicitud de registro de modelo de utilidad conforme al Capítulo II del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, y	530.00	39.50	569.50
9 d	Por la expedición del título de registro de modelo de utilidad o diseño industrial.	286.00	42.90	328.90
9 e	Por la presentación de solicitudes de registros de esquemas de trazado de circuitos integrados, así como por los servicios a que se refiere el artículo 38 de la Ley, hasta la conclusión del trámite o, en su caso expedición del título de registro.	1,207.00	181.05	1388.05
10	Por cada anualidad de conservación de derechos de			

	modelos de utilidad o de esquemas de trazado de circuitos integrados, se pagarán las siguientes tarifas:			
10 a	De la primera a la tercera, por cada una;	292.00	43.80	335.80
10 b	De la cuarta a la sexta, por cada una, y	461.00	69.15	530.15
10 c	A partir de la séptima, por cada una.	753.00	112.95	865.95
11	Por cada anualidad de conservación de derechos de diseños industriales, se pagarán las siguientes tarifas:			
11 a	De la primera a la novena, por cada una, y	204.00	30.60	234.60
11 b	A partir de la décima, por cada una.	362.00	54.30	416.30
12	Por el estudio de una solicitud de rehabilitación del registro de modelo de utilidad, de diseño industrial o de esquema de trazado de circuitos integrados, caducos por falta de pago oportuno de la anualidad correspondiente:			
12 a	Por modelo de utilidad o por	580.00	87.00	667.00

	esquema de trazado de circuitos integrados;			
12 b	Por diseño industrial.	860.00	129.00	989.00
13	Por la revisión de cada reposición de documentación, complementación de información faltante, aclaración o subsanación de omisiones que resulten del examen de fondo de una solicitud de patente, modelo de utilidad o diseño industrial.	245.00	36.75	281.75
TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES (PCT)				
	De las Tarifas Internacionales PCT			
35	Cuando se presenten solicitudes internacionales de patente conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, se pagarán las siguientes tarifas, sin perjuicio de lo dispuesto en dicho Tratado:			
	Tarifa base a favor de la Oficina Internacional (Regla 15.2.a):			

I a	Si la solicitud internacional tiene hasta 30 páginas, y	762 francos suizos		
I b	Si la solicitud internacional tiene más de 30 páginas.	762 francos suizos más 15 francos suizos por cada página que exceda de 30.		
II	<i>Tarifa de Designación a favor de la Oficina Internacional:</i>			
II a	Para designaciones hechas según la Regla 4.9.a), y	185 francos suizos por designación, quedando entendido que será gratuita toda designación hecha a partir de la décimosegunda, según la Regla 4.9.a)		
II b	Para designaciones hechas según la Regla 4.9.b y confirmadas según la Regla 4.9.c	185 francos suizos por designación		
III	<i>Tarifa de Búsqueda a favor de la Administración encargada de la búsqueda</i>	De acuerdo con la tarifa que fije la		

	internacional (Regla 16);	Administración encargada de la búsqueda internacional.		
IV	Tarifa de tramitación a favor de la oficina electa a través de la oficina internacional (Regla 57)	233 francos suizos		
V	Tarifa Examen Preliminar a favor de la Oficina Electa (Regla 58)	De acuerdo con la tarifa que fije la oficina electa.		
VI	Tarifa de Transmisión a favor de la Oficina Receptora (en México-IMPI) (Regla 14)	200 U.S. Dollars más I.V.A.		
VII	Tarifa de Confirmación a favor de la Oficina Receptora (en México-IMPI) (Regla 15.5.a), y	50% del total de las Tarifas de Designación aplicables en virtud del punto 2.b) más I.V.A		
VIII	Tarifa de Pago Tardío a favor de la Oficina Receptora en México-IMPI (Regla 16 bis 2).	50% Tarifas no pagadas cantidad=Tarifa de Transmisión. No superior a Tarifa Base (no menor a 200 U.S. Dollars ni mayor de 762		

		francos suizos) .más I.V.A.	
--	--	--------------------------------	--

Pág. Electrónica. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, septiembre de 2000.

Con base en la legislación vigente el IMPI acepta que los inventores, las micro y pequeñas empresas, los institutos de educación superior e investigación y las Universidades opten por el pago anual y no quinquenal.

3.3 LAS LICENCIAS DE USO Y EXPLOTACIÓN

La legislación en materia de propiedad industrial dispone formas específicas para el traspaso de los derechos o el licenciamiento del privilegio por tiempo limitado que otorga el Ejecutivo Federal en los términos establecidos por los artículos 28 y 89, fracción XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los creadores intelectuales.

La Ley de Propiedad Industrial dispone que los derechos que confiere una patente o registro, o aquellos que deriven de una solicitud en trámite, podrán gravarse y transmitirse total o parcialmente en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Para que la transmisión de derechos o gravamen pueda producir efectos en perjuicio de terceros, deberá inscribirse en el Instituto.

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de transferencias de la titularidad de dos o más solicitudes en trámite o de dos o más patentes o registros cuando quien transfiere y quien adquiere sean las mismas personas en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes, patentes o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, patentes o registros involucrados.

Por otra parte el titular de la patente o registro podrá conceder, mediante convenio, licencia para su explotación. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros. Asimismo, podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de licencias de derechos relativos a dos o más solicitudes en trámite o a dos o más patentes o registros cuando el licenciante y el licenciario sean los mismos en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes, patentes o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, patentes o registros involucrados.

Para inscribir una transmisión de patente, registro, licencia o gravamen en el Instituto, bastará formular la solicitud y presentar el pago correspondiente.

Analizando el contenido de la ley de Propiedad Industrial en lo que concierne a lo dispuesto por el artículo 62 que señala la posibilidad de que los derechos derivados de una patente o registro pueden gravarse y transmitirse total o parcialmente en los términos y con las formalidades que establece la legislación común, permite llegar a la determinación de lo que es una licencia.

Naturaleza Jurídica de las Licencias

Derogadas las normas específicas, particulares, como ocurrió con la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas lo mismo que su reglamento que fueron dictadas y aplicadas hasta 1994, conviene señalar cuáles son las disposiciones vigentes del derecho positivo mexicano reguladoras de los contratos de traspaso de tecnología.

- a) En primer lugar, debe tenerse presente el artículo 73 de la Constitución Federal, en cuya fracción XXIX se faculta al Congreso para expedir las leyes relativas a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología, y la creación, difusión y aplicación del conocimiento científico y tecnológico requerido para el desarrollo del país.
- b) Las disposiciones del Código Civil del Distrito Federal, de aplicación federal, también deberán observarse en la preparación de los contratos para que los mismos tengan validez conforme a las leyes mexicanas.
- c) La Ley de la Propiedad Industrial de 1991 y sus reformas de 1999, que de manera expresa establecen la normatividad para los contratos que versen sobre cesión y concesión de derechos de creaciones industriales nuevas y de signos distintivos. Así respecto de:
- Patentes: son aplicables a tales contratos los artículos 62 a 69 reglamentarios de las licencias y de la transmisión de derechos; lo cual es extensivo a las patentes y registros;
 - Modelos de utilidad: artículos 22, 25 y 29; relacionados con su explotación;
 - Diseño industrial: artículos 36 y 69 respecto de las licencias para explotarlos;
 - Secretos industriales: artículos 82 a 86 bis I, en cuanto a su reglamentación específica;

Dado que la LPI remite a la legislación común, se observa que el artículo 1793 del Código Civil para el Distrito Federal indica que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Así, en primer término la licencia es un contrato.

Sin embargo no se está en la legislación común ni en la legislación mercantil por lo tanto se encuentra uno en presencia de un contrato atípico.

Probablemente, el contrato con mayor analogía pudiera ser el del arrendamiento, toda vez que el artículo 2400 del Código Civil señala que son susceptibles de arrendamiento todos los bienes que pueden usarse sin consumirse.

En lo general es un contrato:

- Sinalagmático, por establecer obligaciones recíprocas;
- Oneroso, por establecerse provechos u gravámenes;
- Conmutativo, por establecerse de ante mano las ventajas y desventajas para las partes contratantes;
- Real, por otorgarse la explotación de la patente;
- Principal, por no ser necesaria la concurrencia de ningún otro contrato;
- De tracto sucesivo, por ser una cesión o transmisión temporal;
- Formal y solemne, puesto que para que tenga efecto frente a terceros debe ser inscrito en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Resulta conveniente destacar que libertad contractual es la facultad que tienen los particulares para pactar entre si sus relaciones jurídicas en un marco legal. La precisión de los límites en que se encuadra esta libertad contractual está fundada en diversos principios de técnica jurídica a diferencia de la teoría de la autonomía de la voluntad que está circunscrita a un carácter puramente filosófico. La autonomía de la voluntad entra en decadencia cuando surgen las doctrinas sociales del siglo pasado.³³

³³ Chirino Castillo, Joel; "Derecho Civil III"; SEI, México, 1996, pp.21-22.

Por ese mismo efecto y por las nuevas concepciones de la filosofía política, la libertad contractual se va reduciendo por el notorio intervencionismo estatal al incluir en las reglas generales del contrato una serie de principios jurídicos, políticos y morales. Entre éstos se pueden señalar los requisitos de existencia y de validez, las leyes prohibitivas, el interés público, las buenas costumbres, buena fe y equidad.

El Código Civil en vigor fue influido por esta tendencia intervencionista al abandonar el principio que sustentaba de que el contrato era la ley suprema de las partes. Con base en esta nueva tendencia que enmarca los límites de la libertad contractual, los particulares están impedidos para pactar obligación alguna que vaya en contra de esos principios. En cuanto a la serie de fundamentos políticos, económicos, valorativos y jurídicos, sólo deberán interpretarse por el poder judicial, por corresponder éstos a conceptos axiológicos constitutivos del acervo cultural del individuo o de la colectividad, como la moral sexual, el cuerpo humano, el respeto a la persona humana, los deberes de justicia o el bien común.

En este orden de ideas, los límites de la libertad contractual sólo se justifican por el imperativo de la armonía social y el orden jurídico que garantiza a su vez la moralidad pública, la relación armónica de los gobernados entre sí y la viabilidad de sus relaciones económicas; en esta tesitura, pugnar por la libertad intelectual del individuo sin limitación alguna motivaría su propia destrucción ante la ley del más fuerte.

No siempre la autorización o licencia de una patente obedece a la voluntad del que recibió tal privilegio, puesto que la LPI y su Reglamento lo obligan a otorgar su autorización de explotación de la patente bajo las modalidades de licencia obligatoria y licencia de utilidad pública.

La licencia obligatoria

Tratándose de invenciones, la ley obliga a que la persona que obtiene una patente la explote, en el evento de que transcurrieran más de tres años contados a partir de la fecha del otorgamiento o de cuatro años después de la presentación de la solicitud, cualquier persona podrá solicitar al Instituto la concesión de una licencia obligatoria. (Art. 70, LPI)

El Reglamento de la LPI, en su artículo 50 establece el procedimiento para celebración del acuerdo obligatorio para el titular, correspondiendo al Instituto fijar la duración, las condiciones, campo de aplicación y el monto de las regalías para el titular de la patente.

La licencia de utilidad pública

El otro caso en el que la patente puede explotarse sin la voluntad del titular es el de la utilidad pública, así la ley determina en su artículo 77 que por causas de emergencia o seguridad nacional y mientras duren éstas, el Instituto, por declaración que se publicará en el *Diario Oficial*, determinará que la explotación de ciertas patentes pueda hacerse mediante la concesión de licencias de utilidad pública, en los casos en que, de no hacerlo así, se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos para la población.

Para la concesión de estas licencias se procederá en los términos del párrafo segundo del artículo 72, es decir, corresponderá al Instituto fijar la duración, las condiciones, campo de aplicación y el monto de las regalías para el titular de la patente y no podrán las licencias tener carácter de exclusivas o transmisibles.

3.4 EL SECRETO INDUSTRIAL

La normatividad en lo referente al secreto industrial es sumamente vaga, sin que se requiera, en el caso de que se autorice su uso, el registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la ley sólo indica que la persona que guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio.

En los convenios por los que se transmitan *conocimientos técnicos*, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen, las cuales deberán precisar los aspectos que comprenden como confidenciales.

Por lo anterior, su licenciamiento también revestirá la naturaleza jurídica del contrato de licencia o de cesión de derechos que ya se mencionó.

CAPÍTULO CUARTO

MEDIOS DE CONSERVACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Para las solicitudes de registro de marcas, avisos comerciales y publicación de nombres comerciales, se utiliza un único formato que, al igual que las solicitudes de declaración de protección de una denominación de origen y de autorización para su uso, se pueden presentar en las oficinas regionales del IMPI o en las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (ahora Secretaría de Economía), en los diferentes Estados de la República. Este formato de solicitud debe llenarse preferentemente a máquina, no obstante podrá presentarse con letra de molde legible redactado en idioma español.

Si se quiere proteger derechos de autor (obras artísticas, literarias, musicales, esculturales, gráficas y programas de computación), deberá dirigirse al Instituto Nacional del Derecho de Autor, dependiente de la Secretaría de Educación Pública.

Las solicitudes pueden ser presentadas directamente por el interesado o a través de un representante legal.

Es conveniente que antes de presentar la solicitud correspondiente, solicite una búsqueda de anterioridades con el propósito de verificar en la Base de Datos de Marcas si existen antecedentes iguales o semejantes en grado de confusión al signo distintivo que pretende registrar. Esto le permitirá ahorrar gastos y tener una mayor seguridad de que su solicitud proceda. El tiempo obligatorio para dar la primera respuesta es de seis meses.

Como ya se explicara una marca es un nombre, término, símbolo, diseño o cualquier signo visible o bien una combinación de ellos que sirva para distinguir un producto o un servicio de otros de su misma clase o especie.

Existen cuatro tipos de marcas:

Nominativas

Son las marcas que permiten identificar un producto o servicio mediante una palabra o un conjunto de palabras. Su importancia radica en que se debe distinguir fonéticamente, es decir, deberán ser lo suficientemente distintivas para diferenciar los productos o servicios en el mercado de aquellos de su misma especie o clase.

Ejemplo:

Muebles "LA FIACA"

Innominadas

Son figuras que cumplen con la función de una marca. Este tipo de marca puede reconocerse visualmente pero no fonéticamente. Su peculiaridad consiste en ser símbolos, diseños, logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo.

Tridimensional

Son las marcas que protegen cuerpos con tres dimensiones como son los envoltorios, empaques, envases, así como la forma o presentación de los productos, siempre y cuando estos sean distintivos.

Mixtas

Es la combinación de cualquiera de los tres tipos de marcas anteriores, por ejemplo; una palabra con un diseño o una palabra con una figura tridimensional.

Dentro del régimen administrativo de los signos distintivos existen también las siguientes figuras de protección:

Marca colectiva

Se puede registrar como marca colectiva cualquier signo distintivo que las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicio legalmente constituidos, soliciten para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros que no formen parte de esas asociaciones o sociedades.

Nombre comercial

Es cualquier denominación que sirve para distinguir una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios, dentro de la zona geográfica donde está establecida su clientela efectiva.

Tanto el nombre comercial como el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos sin necesidad de registro.

No obstante, quien esté utilizando un nombre comercial puede solicitar al Instituto la publicación del mismo en la Gaceta, lo cual producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

Ejemplo:

"EL ZAPATO DEL BUEN DEPORTISTA"

Aviso comercial

Se pueden registrar como aviso comercial las frases u oraciones que sirvan para anunciar al público productos o servicios, establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, para que el público consumidor los distinga fácilmente.

Ejemplo:

"PARA METER GOLES CON PRECISIÓN ZAPATOS HALCÓN"

Si se solicita la tramitación de alguna transmisión de marca solicitada o registrada sobre la que haya habido transmisiones anteriores no inscritas, también deberán inscribirse éstas ante el Instituto.

4.1 COMPROBACIÓN DE USO

De acuerdo con el artículo 130 de la LPI si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

4.2 RENOVACIÓN

La renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten

dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará. (Art. 133, LPI)

4.3 REQUISITOS

La renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado presenta el comprobante del pago de la tarifa correspondiente y manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir verdad, usar la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado en el artículo 130 de la Ley, sin causa justificada.

Si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros, previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

4.4 DURACIÓN

De acuerdo con el artículo 95 del LPI, el registro de la vigencia de una marca tendrá una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y puede renovarse por periodos de la misma duración. Es decir de diez años.

4.5 LAS LICENCIAS DE USOS DE SIGNOS DISTINTIVOS

El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, es conveniente recordar que según el Código Civil del

Distrito Federal, en su artículo 1793 señala que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos.

Así, la licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Para inscribir una licencia en el Instituto bastará formular la solicitud correspondiente en los términos que fije el reglamento de esta ley.

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de licencias de derechos relativos a dos o más solicitudes en trámite o a dos o más marcas registradas cuando el licenciante y el licenciario sean los mismos en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes, o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes o registros involucrados.

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

El plazo de resolución por el Instituto sobre las solicitudes o promociones de inscripción de las transmisiones es de dos meses, a partir de la fecha de recepción de las mismas o de la fecha en que se dé cumplimiento a los requerimientos formulados por el Instituto.

Si la solicitud de inscripción no procede, por falta de algún requisito o por cualquier otra causa, el Instituto lo notificará al solicitante, para que dentro del plazo de dos meses, manifieste lo que a su derecho convenga.

Como ya se señaló la transmisión o cesión de derechos reviste la misma situación jurídica se está en presencia de un contrato que reviste la naturaleza jurídica del contrato de licencia de patente por lo cual ya ha quedado señalado en el punto número 7 del capítulo anterior y resulta inútil volver a citarlo, asimismo, los puntos considerados originalmente en el proyecto de tesis resultan una variación sobre el mismo tema, por lo que se han descartado, y fueron error comprensible de la inexperiencia de la autora de tesis.

De la misma forma se descartó el capítulo quinto que contenía los diferentes ordenamientos derivados de las convenciones y tratados internacionales, los cuales en los términos dispuestos por el artículo 133 constitucional son parte de la Ley Suprema de la Unión y han sido incorporados a la legislación correspondiente de la propiedad intelectual e industrial, por lo que resulta inadecuado e improcedente volver a citarlos. Dado que no obstante, la patente o el derecho de exclusividad y su cesión o traspaso corresponden según el artículo 28 constitucional a un privilegio que otorga el estado, a través de su Ejecutivo, para los residentes o ciudadanos mexicanos, puesto que la Constitución sólo tiene vigencia en el territorio nacional y es quiérase o no la Ley Suprema de la Nación, por encima de los acuerdos internacionales.

4.6 DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Hasta aquí se ha visualizado el panorama jurídico sobre el que descansan los medios de conservación y transmisión de los derechos de propiedad industrial, sin embargo, se debe considerar que a la luz de la globalización del comercio mundial, se hace necesario garantizar, a los

países que intervienen en estas relaciones, que las diversas mercancías que adquieren, realmente provienen del lugar o región geográfica en la que supuestamente, fueron fabricadas.

A diferencia de los otros tipos de signos distintivos regulados por la Ley de la Propiedad Industrial, como el nombre comercial, la marca y el aviso comercial, entre otros, adoptados para distinguir un producto o servicio de otro, la *denominación de origen* se orienta a proclamar la exclusividad sobre un genérico, circunscribiéndola a los límites y condiciones que la propia ley define. En sí, el contraste se perfila por la circunstancia de que, mientras una *objeción natural* para el registro de marcas es el que éstas consistan en expresiones genéricas, en la *denominación de origen* la protección se gesta, de algún modo, sobre un genérico de condiciones extraordinarias.

Las condiciones extraordinarias para la protección legal se genera sobre una *denominación de origen*, como lo señala el propio precepto, son tres:

- a) Que se trate del nombre de una región geográfica del país;
- b) Que dicha denominación sirva para designar un producto originario de dicha región;
- c) Que la calidad o características del producto obedezca al medio geográfico, comprendiéndose en ello los factores naturales y humanos.

Existe cierta confusión en relación con la *denominación de origen* respecto de las denominaciones geográficas prohibidas, que es el caso de la fracción IX de la LPI, sobre las cuales se proclama como causal de rechazo de una marca, el hecho de que se trate de denominaciones originadas en poblaciones o lugares, que se caractericen por la fabricación de ciertos productos.

Es importante tener claro que la protección a la denominación de origen tiene una amplia tradición histórica, que se remota a los reclamos de muchas comunidades que gracias a su dedicación, talento, procesos y recursos naturales, lograban la generación de productos que como medio de identidad general, adoptaban el nombre mismo de la localidad en que se gestaban, de tal manera que el grupo de personas dedicadas a tales actividades propiciaba un sentimiento de pertenencia con el nombre del producto, considerándose como de natural justicia el hecho de reservar el uso de dicho nombre, en forma exclusiva, a los miembros de la comunidad respectiva.

Ésa es la razón por la que, a diferencia de la legislación mexicana que confiere al Estado la titularidad de las denominaciones de origen (Art. 167 LPI), en la mayoría de los países en que la figura es reconocida, la titularidad de la denominación se asigna al grupo de productos de la región, constituidos en asociaciones, cámaras, cooperativas, etcétera. Al propio tiempo, al igual que los signos distintivos, la protección deviene en una garantía para el consumidor, que en el caso de las denominaciones de origen adquiere un especial relieve, al limitar su utilización únicamente a los productores, que reúnen ciertas condiciones específicas de métodos de producción y ubicación, que garantizan mantener y observar los estándares aceptados para los productores designados con la denominación de que se trate.

Denominaciones de Origen mexicanas protegidas

En el caso de nuestro país y por mucho tiempo (desde el 9 de diciembre de 1974), la única denominación de origen existente era el "Tequila", originario de la región de ese nombre que se ubica en el estado de Jalisco. Como bien se sabe, dicha región no es la única aceptada como zona productora de este tipo de bebida, sino que existen otras áreas de la República Mexicana que por presentar condiciones climáticas similares, permiten la producción de agave azul, insumo fundamental del tequila, y

observan métodos de producción similares, de tal suerte que también se les reconoce como zonas comprendidas en el decreto de protección a esta famosa denominación de origen. Entre tales regiones se encuentran diversos municipios de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas.

Sin embargo, recientemente nuestro país ha estado muy activo en el reconocimiento de otras denominaciones de origen que contaban con las condiciones para ello, como los casos de "Talavera" (cerámica de Puebla), publicada en el DOF el 17 de marzo de 1995; "Olinálá" (artesanía de madera) y "Mezcal", publicadas en el DOF el 28 de noviembre de 1994; "Bacanora", publicada en el DOF el 6 de noviembre del 2000 y por último "Ambar de Chiapas" y "Café de Veracruz, publicadas en el DOF el 15 de noviembre del 2000.

Denominaciones de Origen protegidas internacionalmente

El valor económico que se involucra con las denominaciones de origen es tan amplio, que muchos países poseedores de este tipo de denominaciones son importantes promotores internacionales para el reconocimiento y protección de esta figura particular.

Es claro que cuando un cierto producto de una localidad logra posicionamiento a nivel internacional, los ingresos que pueden derramarse a dicha colectividad cuando se logra que la denominación geográfica en cuestión sea tutelada en esta forma, son muy cuantiosos, ya que se reserva en su favor el empleo exclusivo de la misma. Se constituye así, una ventaja competitiva de enorme valor, que se proyecta en el tiempo para generar beneficios permanentemente a la población, región o país de que es originaria.

De esta manera, los esfuerzos internacionales desplegados para la protección de las denominaciones de origen cristalizaron en la trascendente

celebración del “Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional”, del año de 1958, el cual establece las bases generales que los países miembros deben observar para construir y respetar denominaciones de origen en el contexto mundial. México es miembro de este Acuerdo a partir de 1962.

Modificación

Una de las causas que pueden concurrir en mayor medida para justificar la petición de modificación de los términos en que fue protegida la denominación de origen, es la que consiste en considerar que la zona geográfica que debe quedar comprendida como ampliada, dado que ciertas condiciones que en un determinado momento fueran privativas del área originalmente definida, pudiendo alcanzarse en otras zonas. Es el caso, del llamado agave azul, el cual a través del tiempo ha venido pronunciándose con cualidades idénticas al de Tequila, Jalisco, en otras áreas de la República que reclamarían, por tanto, su incorporación a la demarcación beneficiada con el decreto de protección.

Sin embargo, en la legislación de 1991, no resulta congruente haber mantenido esta designación, en detrimento de las entidades particulares que en rigor podrían ser las depositarias directas de derechos de titularidad, y no sólo de derechos como usuarios autorizados.

Vigencia de la declaración de protección (Art. 165, LPI)

La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sólo dejará de surtir efectos por otra declaración del Instituto.

La vigencia de la protección a una denominación de origen es otra más de las diferencias sustanciales que esta figura presenta respecto de las

restantes instituciones tutelares de signos distintivos, los cuales, en todos los casos, *prevén vigencias determinadas*.

En el caso de la denominación de origen protegida, tal como el precepto lo establece, mientras no exista una modificación de las condiciones que la motivaron, la vigencia de la protección se prolonga indefinidamente.

De hecho, las condiciones que esencialmente podrían variar de tal manera que la protección a la denominación de origen pudiera cesar o ser revocada, parecen circunscribirse a la disponibilidad de los ingredientes o componentes empleados, que por alguna causa natural pudieran extinguirse o ser alterados en forma tal que sus cualidades especiales desaparecieran.

Un cambio de clima también podría afectar de manera directa el producto que es *materia de la denominación de origen y que es resultado de los procesos empleados en su extracción o elaboración*, de manera que pudiera repercutir en la desaparición de las condiciones generadoras de la protección, y *por tanto, en la revocación de la declaración de cobertura*.

En este orden de ideas, pudiera ser que en aquellos casos en los que la protección está ligada al empleo de procesos de elaboración particulares y propios de la región geográfica originaria de la denominación, el propio avance técnico pudiera llegar a afectarlos al punto de hacer desaparecer las condiciones motivadoras de la protección.

Modificación de la declaración de protección. (Art. 166, LPI)

Los términos de la declaración de protección a una denominación de origen podrán ser modificados en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte interesada, siguiendo el procedimiento establecido en este capítulo. La solicitud relativa, deberá expresar lo exigido por las fracciones I a III del artículo 159 de la Ley de la Propiedad Industrial, y un señalamiento detallado de las modificaciones que se piden y las causas que las motiven.

CONCLUSIONES

1.- Se concluye que ha existido en México desde su consolidación como nación independiente en el siglo XIX una preocupación permanente por proteger la actividad creadora de los inventores e intelectuales, a través de la protección de sus derechos, mediante el otorgamiento de patentes o certificados de invención.

2.- Así, desde el año de 1820, un año antes de que la independencia fuera reconocida, se promulga el Decreto de 2 de octubre de 1820 que constituye la primera norma en la materia.

3.- No obstante que el Estado otorga un privilegio de exclusividad, casi monopólica, también exige a los inventores o perfeccionadores el cumplimiento de ciertas obligaciones, como son la renovación de los derechos y lo más importante su explotación o licenciamiento por la vía industrial en beneficio de la sociedad mexicana.

4.- El estudio de las patentes presupone el conocimiento de lo que es una invención. Entendiéndose por tal el hallazgo o descubrimiento, a fuerza de ingenio y meditación, o por acaso, o bien una cosa nueva o no conocida, sin embargo, el significado del término resulta incompleto para efectos legales ya que además de tratarse de una creación producto del trabajo sistemático y la ciencia, es necesario que reúna ciertos requisitos para que pueda ser protegida a través de la patente.

Los requisitos que debe reunir son: novedad, es decir que sea diferente a lo que ya existe: así como que no haya estado comprendida en el estado de la tecnología y además que no se haya puesto alcance del público por haberse permitido su aprovechamiento.

Se considera, por otro lado que debe ser resultado de una actividad inventiva y además que tenga aplicación industrial.

5.- Cumpliendo estos tres requisitos el inventor tiene derecho a ser privilegiado con una patente. En virtud de que la patente concede la posibilidad de explotación exclusiva del invento, se ha planteado desde la décimonovena centuria, la controversia acerca de si deben o no expedirse las patentes. A este respecto, los partidarios del establecimiento de un sistema de patentes han justificado su idea con las siguientes razones:

- Corresponde al inventor un derecho natural para ser reconocido como tal y para aprovechar su invento.
- Es la justa retribución que obtiene el inventor sobre el trabajo realizado.
- Se obtiene la recuperación del capital y del esfuerzo invertido en los trabajos de investigación.
- Significa un incentivo para lograr una mayor actividad dirigida a la finalidad inventiva.
- La compensación por la contribución al progreso de la ciencia y la tecnología, ya que los inventos se aplican a la industria.

6.- Quienes han sostenido la idea de un sistema de libre explotación de los inventos, arguyen que las patentes entorpecen el desarrollo y la libertad de comercio y la industria y que el sistema origina un monopolio de ideas y de su aplicación que resulta perjudicial. Consideran que sería preferible buscar otra forma distinta de recompensar al inventor, de modo que continuara teniendo interés en el trabajo pero sin limitar el aprovechamiento de un adelanto en la ciencia o en la técnica.

7.- Como es sabido, ha triunfado la idea de protección de los inventos, no sólo en el ámbito nacional sino internacional. Actualmente, no se considera ya que el inventor tenga un derecho natural sino por el contrario, las ideas modernas consideran que el Estado concede el privilegio para que la sociedad obtenga un beneficio que consiste, por una parte, en el desarrollo de la industria y por otra, en la libre explotación cuando el privilegio haya fenecido por el transcurso del tiempo o bien cuando el invento no haya sido explotado por su inventor en cuyos casos el invento entra al dominio público.

Ciudad Universitaria, D.F., 2001.

BIBLIOGRAFÍA

Alegría Martínez, Abraham; "La situación de la propiedad industrial en México"; **Primer Seminario sobre Derechos de Autor, Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología**; UNAM, México, 1985.

Decreto de 22 de Abril de 1853, Mediante el cual el Ministerio de Fomento quedó encargado de la expedición de patentes y privilegios, la ley encomendaba al de Relaciones.

Correa M., Enrique; "Enseñanza y práctica del derecho de la propiedad industrial"; **Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística**; Año X, No. 19, México, enero-junio de 1972.

Chirino Castillo, Joel; **Derecho Civil III**; SEI, México, 1996.

Estadísticas del Instituto de Investigaciones Eléctricas, México, 2000.
(www.iie.org.mx)

Fernández Leal, Manuel; **Memoria Presentada al Congreso de la Unión 1892-1896**; Secretaría de Fomento, México, 1897.

García Moreno, Víctor C.; "La Propiedad Intelectual y el quehacer universitario"; **Primer Seminario sobre Derechos de Autor, Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología**; UNAM, México, 1985.

Herrera Meza, Javier; **Prontuario de la Ley Federal de Derechos de Autor de los Estados Unidos Mexicanos**; Tuki, México, 1991.

La Propiedad Industrial, México, 2000, <http://www.impi.gob.mx/>

OMPI; **Nociones Básicas de la Propiedad Industrial: Principales Tratados sobre la Materia**; OMPI/PI/J7/CES/97/1, Paraguay, 1997.

Propiedad Industrial y Derechos de Autor; Revista Bimestral de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Suiza, año 1, No. 1, enero-febrero de 1995.

Propiedad Industrial, 1820-1992, Dátalex, México, 1998.

Publicación de la UPOV No. 408 (5).

Rangel Medina, David; "Los derechos intelectuales y la tecnología", **Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas**; año 3, No. 9, México, septiembre de 1988.

Rangel Medina, David; **Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual**; Instituto de Investigaciones jurídicas de UNAM, México, 1991.

Rangel Medina, David; **Los derechos de autor. Su naturaleza jurídica y comentarios acerca de su protección legal**; UNAM, México, 1944. (Tesis de licenciatura en Derecho).

Rangel Medina, David; **Panorama del Derecho Mexicano: Derecho Intelectual**; McGraw-Hill, UNAM, México, 1998.

Rodríguez González, Cecilia; **Estudio comparativo entre las legislaciones de México y Estados Unidos de América en Materia de Propiedad Industrial e Intelectual**; ITAM, México, 1995, p. 4. (Tesis de Licenciatura en Derecho).

Silicio, Manuel; **Memoria de la Secretaría de Estado y Despacho de Fomento, Colonización, Industria y Comercio de la República Mexicana;** V. García Torres, México, 1857.

Torre Juan de la; **Legislación de Patentes y Marcas;** Antigua Imprenta Munguía, México, 1903.

[www.wipo.org/propiedad intelectual](http://www.wipo.org/propiedad_intelectual) (diversos documentos relacionados con la propiedad Industrial)