

00721  
201



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA  
DE MÉXICO

---

FACULTAD DE DERECHO

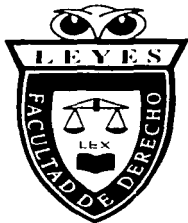
SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS  
DE AUTOR

"CONCORDANCIAS Y DIFERENCIAS DE TLCAN CON LA  
LEGISLACIÓN MEXICANA EN MATERIA DE PROPIEDAD  
INDUSTRIAL"

**T E S I S**

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE  
LICENCIADA EN DERECHO  
P R E S E N T A  
CRUZ CASTAÑEDA TALIA

ASESOR: DR. DAVID RANGEL MEDINA



MEXICO, D.F.

2003

a



Universidad Nacional  
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

**Biblioteca Central**



**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.



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

2 DE JULIO DE 2003

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIERREZ  
DIRECTOR GENERAL DE  
SERVICIOS ESCOLARES  
P R E S E N T E .

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

La pasante de Derecho señorita **TALIA CRUZ CASTAÑEDA**, ha elaborado en este seminario bajo la dirección del **DR. DAVID RANGEL MEDINA**, la tesis titulada:

**"CONCORDANCIAS Y DIFERENCIAS DEL TLCAN CON LA LEGISLACIÓN MEXICANA EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL"**

En consecuencia y cubierto los requisitos esenciales del Reglamento de Exámenes Profesionales, solicitan a usted tenga a bien autorizar los trámites para la realización de dicho examen.

A T E N T A M E N T E  
"POR MI RAZA HABLANA EL ESPIRITU"

  
**DR. DAVID RANGEL MEDINA**  
**DIRECTOR DEL SEMINARIO.**

"El interesado deberá iniciar el trámite para su titulación dentro de los seis meses siguientes (contados de día a día) a aquél en que le sea entregado el presente oficio, en el entendido de que transcurrido dicho lapso sin haberlo hecho, caducará la autorización que ahora le concede para someter su tesis a examen profesional, misma autorización que no podrá otorgarse nuevamente sino en el caso de que el trabajo recepcional conserve su actualidad y siempre que la oportuna iniciación del trámite para la celebración de examen haya sido impedida por circunstancia grave, todo lo cual calificará la Secretaría General de la Facultad"

DRM\*amr.

b

## DEDICATORIAS

*A Dios por permitirme llegar a este día, por el dolor y por la felicidad, porque siempre sabes lo que haces, gracias.*

*A mi madre: porque me diste la vida y me enseñarme a enfrentarla, por cada uno de tus sacrificios con tal de verme sonreír, por tu incansable apoyo, por todas tus consejos y por tu infinito amor. gracias Esto es tuyo, porque siempre hemos compartido la alegría y la tristeza, y en medio de tan reciente dolor, deseo que esto logre en ti un poco de felicidad.  
Te amo mamá Terce*

*A mi padre: se que las oportunidades que se dan en la vida son pocas y el equivocarnos es de humanos, pero nunca olvidos que el destino no es casualidad, sino elección. Gracias por creer en mí y por tu infinito apoyo. Te quiero papá.*

*Dennis y Misael: mis esfuerzos y este logro es también suyo, les prometo seguir adelante, agradezco el haberme ayudado en todo momento y lugar, los quiero hermanos  
"juntos contra todo"*

*Mamá Virago, que entusiasmo tenías por todo esto y ahora simplemente ya no estás, cuanto daría por que me escucharas decirte si nada lo logré; Te quiero mamá y nunca te olvidare, esto es especialmente para ti, gracias por tanto amor.*

*Gracias a mis abuelos por su cariño y apoyo.*

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Gracias a Sil, Is, Amore, Dove, Mo, Jof y Haa por lo compartido, los quiero mucho. A mis tios: Tobe, Eras, Cruz, Luis, Hor, Marga y Lupu, les agradezco su apoyo y animo; y a ti, en especial por permitirme formar parte de tu vida y de ese último momento, por transmitirme las ganas de vivir y por el amor que me brindaste, donde quiera que estés, gracias Don Agus.

Agustín Carbajal Vanegas (1)

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Al Dr. Rangel Medina, inspiración de este camino, infinitamente lo agradezco permitirme conocerlo, su esfuerzo y toda la dedicación que le brindo a este trabajo.

A Pablito porque me enseñaste a sonar, por cada día compartido y por todo el apoyo, gracias.

Juan, Ricardo, Sorar, Alfred y Liz, por escucharme, ayudarme cuando fue necesario y por los momentos compartidos, gracias amigos.

A Emanuel, Manuel, Alfredo, Angélica, Vane y a todos los que compartimos el mismo espacio, gracias. A mis amigos del CGH: Raúl, Erica, Cesar, Pablo, Xos, Pato, etc., gracias por todas las aventuras, y por continuar con la amistad, a pesar de la distancia.

*Agradezco a mi querida Facultad de Derecho por darme la oportunidad de vivirla; a cada uno de mis profesores por contribuir en mi formación profesional, en especial al Lic. RRI por su amistad, Dra. MM y M por su enseñanza y a la Lic. SEAT por todo su apoyo.*

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

*Gracias a todos aquellos que contribuyeron en este logro y en especial a la Universidad Nacional Autónoma de México por permitirme formar parte de ella, y por prepararme para seguir soñando con el mañana.*

**CONCORDANCIAS Y DIFERENCIAS DEL TLCAN CON LA LEGISLACIÓN  
MEXICANA EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**Introducción**

<b>Capítulo I</b>	<b>La Propiedad Industrial</b>	<b>1</b>
1.1.	Antecedentes	1
1.2.	Propiedad Industrial	5
	1.2.1 Concepto de Propiedad Industrial	6
	1.2.2 Características Generales	7
	1.2.3 Sujetos y Objeto del Derecho de Propiedad Industrial	9
1.3	El Sistema Internacional de la Propiedad Industrial	10
	1.3.1 El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio	11
	1.3.2 La Organización Mundial del Comercio	13
	1.3.3 El Acuerdo sobre los Aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual y de Comercio	18
	1.3.4 La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual	22
<b>Capítulo II</b>	<b>La Protección de los Derechos de Propiedad Industrial en México</b>	<b>35</b>
2.1	Ordenamiento Jurídico Nacional	35
	2.1.1 Antecedentes	36
	2.1.2 Fundamentos Constitucionales	42
	2.1.3 Legislación Nacional	44
2.2	Ordenamiento Jurídico Internacional	49
	2.2.1 Foros Multilaterales	49
	2.2.2 Foros Regionales	53
	2.2.3 Foros Bilaterales	61
2.3	Marco Institucional	65
	2.3.1 El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	67
	2.3.1.1 Estructura Interna	68
	2.3.1.2 Misión y Objetivos del IMPI	69
<b>Capítulo III</b>	<b>Panorama General de la Negociación de la Propiedad Industrial en el texto del TLCAN</b>	<b>73</b>
3.1	El Tratado de Libre Comercio de América del Norte	74
	3.1.1 El Comercio con Estados Unidos y Canadá	75
	3.1.2 Sembianza de la Negociación del TLCAN	78
	3.1.3 Objetivos del TLCAN	85

3.2	El Capítulo XVII del TLCAN	87
	3.2.1 Negociación del Capítulo de Propiedad Intelectual	88
	3.2.2 La Armonización de la Ley de Propiedad Industrial con el TLCAN	91
	3.2.3 Estructura del Capítulo XVII del TLCAN	95
3.3	El TLCAN y El ADPIC	101
<b>Capítulo IV Concordancias y Diferencias del TLCAN con la Ley Nacional en materia de Propiedad Industrial</b>		<b>108</b>
4.1	Patentes y Figuras Semejantes	108
	4.1.1 La Patente	109
	4.1.2 Los Diseños Industriales	116
	4.1.3 Los Secretos Industriales	118
4.2	Marcas y Signos Distintivos	122
	4.2.1 La Marca	123
	4.2.2 Denominaciones de Origen	129
4.3	Los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados	137
4.4	Las Variedades Vegetales	141
<b>Conclusiones</b>		
<b>Bibliografía</b>		

TESIS CON  
 FALLA DE ORIGEN



## INTRODUCCIÓN

El conocimiento es un valor que al convertirse en ciencia y tecnología provoca un gran impacto en la economía, se transforma simplemente en un elemento de competencia internacional. Este conocimiento es protegido por el derecho a través de los Derechos de Propiedad Intelectual.

La Propiedad Intelectual regula los derechos que se reconocen a los distintos tipos de creadores, para autorizar o prohibir a otras personas, durante cierto tiempo, determinados usos de sus creaciones, sean del ámbito artístico y literario, o de la industria y el comercio, es decir, Derechos de Autor y Propiedad Industrial.

La Propiedad Industrial protege la creatividad del hombre aplicable al campo de la industria y el comercio; al comercializarse la ciencia y la tecnología se incrementa la necesidad de armonizar los regímenes jurídicos de protección de estas actividades. Por ello, la presente exposición tiene como principal objetivo proporcionar un conocimiento general de lo que comprende el Sistema Nacional e Internacional para la protección de la Propiedad Industrial en México y su importancia en el marco de las negociaciones comerciales.

Enfatizando sobre las concordancias y diferencias de nuestra legislación nacional con el contenido del Capítulo XVII –“Propiedad Intelectual”- del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TLCAN/NAFTA) en materia de Propiedad Industrial, se concluye que la confiabilidad de los sistemas jurídicos determinan el flujo de inversión de las naciones, para ello, se pretende que México sea percibido como un país seguro para realizar inversiones, actividades de investigación y difusor de una cultura de innovación.

h

La intención de este trabajo, es ofrecer lo más representativo de la evolución del marco legal en la materia de Propiedad Industrial en nuestro país, el surgimiento del capítulo XVII del TLCAN y el interés de México por reducir las distorsiones y los obstáculos del comercio, tomando en cuenta el fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad industrial, en el área de patentes, diseños y secretos industriales, marcas y denominaciones de origen. Así mismo, esquemas de trazado de circuitos integrados y variedades vegetales.

Encontrar la manera precisa en un solo estudio, no es fácil y más aún dar respuesta a diversas interrogantes, por ello, la presente tesis espero sea de interés general para aquellos que se inician en la Propiedad Industrial y para otros más que recurren a la actualización de sus conocimientos en la materia; y por supuesto, es el testimonio del esfuerzo que México ha desplegado para alcanzar el cumplimiento de sus objetivos y metas designadas en un contexto comercial.

*Por no haber un inventor, se perdió una invención  
Por no haber una invención, se perdió un producto  
Por no haber un producto, se perdió una empresa  
Por no haber una empresa, se perdió una industria  
Por no haber una industria, se perdieron  
miles de puestos de trabajo.*

George D. Margolin

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

## **CAPÍTULO I LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

La mayoría de las cosas que utilizamos día con día, son el producto del intelecto de una persona y de su creatividad.

La creatividad es una cualidad del hombre, se presenta en la habilidad que tiene para transformar o simplemente expresar su entorno, el uso de este atributo es protegido por una rama del derecho denominada propiedad intelectual, la cual resguarda aquello que desarrolla el hombre a partir de su capacidad inventiva y talento artístico.

El presente capítulo contiene una semblanza sobre la propiedad intelectual, cuyo fin es cumplir con una función introductoria para quienes no se encuentran familiarizados con la materia, para lo cual es necesario partir del tema denominado propiedad intelectual, cuyo contenido materializará el área de la propiedad industrial.

### **1.1 ANTECEDENTES**

Propiedad Intelectual se denomina a los derechos reales que resultan de la actividad en el área industrial, comercial, científica, literaria y artística.

Históricamente los principios de la propiedad intelectual nos remiten al siglo XV en Florencia, Italia, cuando Filippo Brunellesch, solicitó un privilegio de forma temporal para poder utilizar en forma exclusiva y por un período de tres años, un diseño de una barca que serviría para transportar mármol, ese derecho se lo otorgó el Estado.

Posteriormente en el año de 1592 Galileo Galilei solicita privilegios para sus diferentes inventos, argumentando que había invertido trabajo y dinero como

para que sus creaciones fueran utilizadas por todos.<sup>1</sup> Quizá para algunos autores este puede ser el antecedente de lo que hoy en día conocemos como patente.

Si bien, como hemos mencionado Europa fue el continente en el cual se originaron dichos privilegios, Inglaterra en 1624 a través del Estatuto de Monopolios, restringe el derecho del primer y verdadero inventor. Estos acontecimientos y otros, influyeron en los inicios de lo que años mas tarde se denominó "La Revolución Industrial". Precisamente en Inglaterra, en la segunda mitad del siglo XVIII, aparece por vez primera la palabra patente, documento que se refería a la adquisición de derechos reales, limitando ese privilegio a una vigencia y su explotación en determinado período.<sup>2</sup>

Por otra parte, la protección a las creaciones artísticas y literarias deriva de la necesidad de salvaguardarlas a partir de la aparición de la imprenta, pues con ello se agrandaron las posibilidades de dar a conocer las obras en forma masiva. Con el Estatuto de la Reina de Inglaterra, se exige que la titularidad del editor pase al autor, otorgándole entonces a él y a sus derechohabientes el derecho que permite la exclusividad de imprimir y reimprimir la obra.<sup>3</sup>

Es importante mencionar para una mayor acepción, que los derechos de propiedad intelectual corresponden al área jurídica de los derechos personales, por ello es necesario explicar el concepto jurídico de propiedad.

La propiedad es un derecho que una persona tiene sobre una cosa; el derecho de propiedad es un poder individual, exclusivo, porque solo el propietario puede gozar del bien objeto de ese derecho y porque la ley lo limita de acuerdo a las necesidades de la sociedad.

<sup>1</sup> Márquez Barraza, Manuel, *Las Creaciones Intelectuales de Aplicación Industrial y su Protección Jurídica en México*, Summa Académica, México, 1994, p. 234

<sup>2</sup> *Ibid.*, p.235

<sup>3</sup> Sherwood, Robert M., *Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico*, Heliasta, Argentina, 1992, p.28

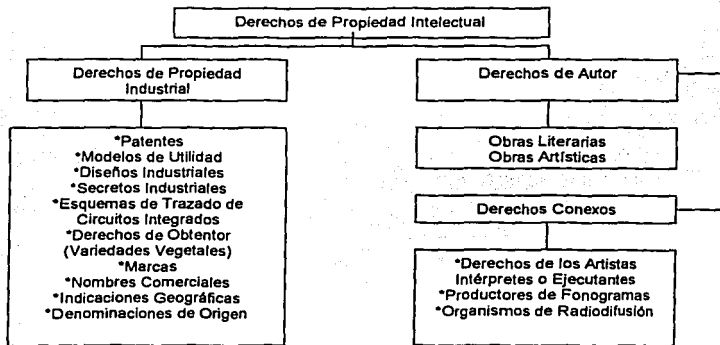
TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

En términos generales, la propiedad recae sobre lo siguiente:

- La propiedad de bienes muebles se refiere a aquellos que por su naturaleza es posible trasladarlos de un lugar a otro.
- La propiedad de bienes inmuebles es aquella que contempla a los bienes destinados a permanecer fijos en el mismo sitio, ya que su naturaleza les impide ser trasladados de un lugar a otro.
- Y la propiedad inmaterial o intelectual, esta clase de propiedad se refiere a los bienes que no ocupan un lugar en el espacio, sino que engloban ideas o creaciones de la mente humana, es decir, se refiere a la propiedad de los bienes intangibles.

De acuerdo con la OMPI:

"Por propiedad intelectual se entiende la propiedad de las creaciones intelectuales, particularmente las invenciones tecnológicas y las obras literarias y artísticas. Propiedad significa que las invenciones protegidas y las obras protegidas por derecho de autor puedan utilizarse únicamente con el consentimiento del inventor, autor o cualquier otro propietario de los derechos. Los derechos de propiedad intelectual existen también respecto de las marcas de fábrica o de comercio protegidas."<sup>4</sup>



<sup>4</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Publicación General*, Ginebra, 1994

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Por su parte, el Doctor Rangel Medina define el derecho de propiedad intelectual:

"Por derecho de propiedad intelectual se entiende el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los autores y de sus causahabientes de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales."<sup>5</sup>

A su vez, Viñamata Paschkes define al derecho de propiedad intelectual como:

"El conjunto de normas que protegen las concepciones intelectuales del ser humano. Una de estas concepciones pueden referirse a la estética (arte, belleza, literatura, ciencia) y caerán en el campo del Derecho de Autor y otras se referirán al comercio o a la industria, cayendo en consecuencia en el ámbito del Derecho de Propiedad Industrial."<sup>6</sup>

Entre sus principales características encontramos las siguientes:

- Intangibilidad, quiere decir que la propiedad es intangible pero sus manifestaciones o formas visibles se incorporan a objetos tangibles, el objeto tangible en sí mismo no es la propiedad sino el bien que tutela el contenido de la obra.
- Territorialidad, significa que los títulos de propiedad intelectual obtenidos en un país no tienen efecto legal en otro país, ya que cada título se solicita en el país en el que se desea ser protegido.
- Ubicuidad, los derechos de propiedad intelectual existen independientemente de la materia específica del bien en que se incorporan, es decir, si se copiara el producto protegido, cada una de

<sup>5</sup> Rangel Medina, David, *Derecho Intelectual*, Mc Graw Hill, México, 1998, p. 1

<sup>6</sup> Viñamata Paschkes, Carlos, *La Propiedad Intelectual*, Trillas, México, 1995, p. 12

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

esas copias estarían protegidas. Esto no sucede con la propiedad de bienes muebles o inmuebles.

- Duración, se refiere al tiempo en que estará vigente la protección, es decir, es limitada en tiempo. Esto no es regla puesto que existe la figura de la renovación la cual es aplicable para determinados derechos; esto se analizará en el capítulo correspondiente.
- Actividad intelectual, forma parte de los requisitos que definen las diferentes figuras de propiedad intelectual, por ejemplo, una invención para ser patentable, debe ser nueva, tener actividad inventiva y aplicación industrial.
- Derechos conferidos, alude al reconocimiento de la capacidad legal del titular sobre el uso exclusivo de los objetos protegidos y la facultad que tiene para autorizar o en su caso prohibir a terceros actuar de manera determinada respecto de estos derechos.

La propiedad intelectual se ha establecido en un sistema que confiere derechos tales como: el derecho natural que el hombre tiene sobre sus ideas; el derecho del autor o del inventor a la retribución por los servicios que proporciona a la sociedad y el derecho para impulsar el progreso industrial, y el aumento de conocimientos accesibles al público a través de la publicación de ideas.

## **1.2 LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Retomando el concepto de propiedad intelectual, dentro de esta categoría encontramos los derechos de propiedad industrial y los derechos de autor. Por ser el propósito de este trabajo un análisis jurídico del sistema de propiedad industrial, desde este momento omito el tema relativo a los derechos de autor.

El derecho de propiedad industrial comprende las creaciones dentro de los campos industrial y comercial, constituyéndose por medio de la cesión de un título emitido por el Estado y se aplica para encontrar soluciones en el área de la industria y el comercio.

### **1.2.1 CONCEPTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

El derecho de propiedad industrial se refiere a objetos diferentes. Los primeros son creaciones de forma o invenciones técnicas, y los segundos, cubre signos que aluden a la actividad o a los productos o servicios de un agente económico, para distinguirlos de sus competidores, y no poseen un acto de invención.

Por otra parte diversos concededores de la materia han encontrado su mejor acepción sobre el tema, tal es el caso de:

El Doctor Rangel, considera al derecho de propiedad industrial como el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios, comprendida en cuatro grupos de instituciones:

- a) Creaciones industriales, protegidas por instrumentos que varían de un país a otro en formalidades y en sus respectivas denominaciones, entre los cuales se encuentran las patentes de invención, certificados de invención, registros de modelos de utilidad, registros de modelos industriales, registros de dibujos industriales, secretos industriales y variedades vegetales.
- b) Signos distintivos entre los cuales se encuentran las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y los anuncios o avisos comerciales.
- c) La represión a la competencia desleal
- d) Conocimientos técnicos o Know how.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Rangel Medina, Op cit., p. 2



A la propiedad industrial también se le concibe como el conjunto de ordenamientos legales compuestos por leyes, tratados internacionales y reglamentos sobre los cuales se basa el Estado para otorgar a individuos, empresas o instituciones el reconocimiento, el derecho y la protección al uso exclusivo de invenciones e innovaciones o signos distintivos utilizados en los procesos productivos y en los productos o servicios que son el resultado final de dichos procesos.

Frédéric Poullad-Dulian señala que el derecho de propiedad industrial se refiere a objetos diferentes que cubre dos grandes categorías. Los primeros son creaciones de forma o invenciones técnicas; por este lado se encuentran los productos y las técnicas caracterizadas por la novedad absoluta: invenciones; obtenciones vegetales; diseños y modelos industriales; y esquemas de trazado de circuitos integrados. Los segundos, cubren signos que aluden a la actividad o a los productos o servicios de un agente económico, para distinguirlos de sus competidores, y los cuales no poseen algún acto de invención; estos son conocidos como signos distintivos, que no se protegen más que por su función, misma que consiste en distinguir o designar determinados productos o servicios en el comercio, encontramos las marcas, los nombres comerciales y las denominaciones de origen, en este caso, la novedad es relativa.<sup>8</sup>

El contenido de patentes, marcas, variedades vegetales, modelos industriales, secretos industriales, etc., será analizado en el capítulo correspondiente.

## **1.2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Todos los derechos de propiedad industrial en su acepción más amplia, tienen en común la creación intelectual, un objeto inmaterial o incorpóreo, así como el otorgar derechos exclusivos sobre tales objetos; este contenido

---

<sup>8</sup> Poullad-Dulian, Frédéric, *Droit de la Propriété Industrielle*, Paris, 1999, pp. 17 y 18

es parte de las características atribuibles a los derechos de propiedad industrial, el cual se caracteriza por:

- a) La **exclusividad**: se refiere al uso exclusivo de los objetos protegidos, que se adquieren en virtud de los títulos de la propiedad concedidos, es decir, el uso exclusivo para la explotación comercial del elemento protegido incluye principalmente, la autorización o la prohibición a terceras personas para fabricar, vender, utilizar o importar al país dicho producto protegido, por lo que se reserva el uso del objeto el titular de los derechos.
  
- b) La **territorialidad**: quiere decir que los títulos de propiedad intelectual obtenidos en un país no tienen efectos legales en otros países, es decir, se rigen por las leyes del país donde fueron concedidos y sólo se dará protección en dicho país. Si se desea obtener protección en otro país se deberá solicitar los títulos correspondientes. Sin embargo, en un mundo tan interdependiente es fácil que las obras del intelecto humano e ideas inventivas crucen las fronteras territoriales, por esta razón, los gobiernos han negociado y aprobado tratados multilaterales en los distintos campos de la propiedad intelectual.
  
- c) La **temporalidad**: está relacionada con la duración de la protección y dicha protección se encuentra limitada en el tiempo, sin embargo, en algunos casos puede ser renovable.
  
- d) La **intangibilidad**: significa que la propiedad industrial se puede relacionar con información que se incorpora a objetos tangibles, el bien tutelado es el contenido de la obra, es decir, son de carácter inmaterial.

De lo expuesto hasta este momento, se desprende que las figuras que integran a la propiedad industrial colocan a sus titulares en una posición de privilegio, en virtud del derecho que se le atribuye. En este sentido es necesario conocer quienes son los sujetos y cual es el objeto de estos derechos de propiedad industrial.

### **1.2.3 SUJETOS Y OBJETO DEL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Por lo anterior, es posible señalar que estos derechos se otorgan a personas físicas o morales y sirven para proteger las creaciones de los mismos, concediéndoles un derecho exclusivo de explotación durante el tiempo determinado mediante un reconocimiento oficial otorgado por el Estado.

El sujeto de este derecho lo constituye toda persona física o moral que sea titular, causahabiente o usuario autorizado de un bien jurídico protegido como propiedad industrial.<sup>9</sup>

Pero también pueden ser sujetos de este derecho, los consumidores ya que deben protegerse de las prácticas monopólicas y evitar productos con apariencia similar, el acceso a precios competitivos sin que signifique un menoscabo en la calidad, garantías, o servicios incorporados en los productos que se encuentran en el mercado.

En cuanto al objeto de propiedad industrial, este lo constituye el bien jurídicamente tutelado, el cual será siempre un bien inmaterial. En este caso, el bien jurídico protegido como propiedad industrial son las patentes (de invención o de mejoras); los modelos de utilidad; los diseños industriales; las marcas; los nombres comerciales; los avisos comerciales; el secreto industrial y el derecho al uso de las denominaciones de origen.

<sup>9</sup> Viñamala Pischkes, Op cit., pp.125

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

Para su protección, existen diversas instituciones y normas que conforman un ambiente a nivel internacional que se refiere específicamente a cuestiones de propiedad industrial, a este conjunto de instituciones y normas se le ha denominado el sistema internacional de propiedad industrial.

### **1.3 EL SISTEMA INTERNACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

La importancia de la propiedad industrial es comprensible puesto que su protección recae en el conocimiento, productor de la tecnología, la cual es considerada el factor fundamental en el desarrollo económico y competitivo a nivel internacional.

Por sistema internacional de la propiedad industrial se debe entender un conjunto de instrumentos internacionales que establecen ciertas obligaciones a los Estados que los han adoptado para respetar en su territorio determinados derechos de los titulares extranjeros, es decir, privilegios de propiedad industrial.

Es por ello que al existir diversas normas e instituciones que conforman un ambiente a nivel internacional que se refiere específicamente a cuestiones en materia de propiedad industrial se le ha denominado Sistema Internacional de Propiedad Industrial.

El objetivo principal de conformar un sistema de protección internacional radica en crear un mundo en el cual las fronteras comerciales se ensanchen a pasos agigantados a fin de globalizar los derechos intelectuales, tanto los derechos de propiedad industrial, así como los derechos de autor. Sin duda la protección de la propiedad industrial ha crecido a nivel internacional a consecuencia de la competencia tecnológica entre los países, es por ello que las grandes organizaciones de comercio como el Acuerdo General sobre Aranceles

Aduaneros y Comercio (GATT) incluyeron los derechos de protección a la propiedad intelectual en su contenido.

### **1.3.1 EL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO – GATT -**

Desde 1948 hasta 1994, el GATT estableció las reglas aplicables a una gran parte del comercio en todo el mundo, a pesar de ser durante ese lapso de tiempo un acuerdo y una organización con carácter provisional.

El GATT surge de la intención de aproximadamente 50 países de crear una institución como organismo especializado de las Naciones Unidas, cuyo propósito radicara en regular la cooperación económica internacional, teniendo de ejemplo al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional "Instituciones de Bretón Woods", la cual más tarde se conocería con el nombre de Organización Internacional de Comercio (OIC). El proyecto de la Carta de la OIC establecía disciplinas para el comercio mundial, normas en materia de empleo, convenios sobre productos básicos, prácticas comerciales restrictivas, sanciones internacionales y servicios.

Antes de la aprobación definitiva de la Carta de la OIC, en 1946 algunos de esos países decidieron crear negociaciones para establecer y consolidar los aranceles aduaneros. Finalizaba la segunda guerra mundial y esos países tenían como objeto el impulsar la liberalización del comercio; derivada de esta primera ronda de negociaciones, surgen alrededor de 45000 concesiones arancelarias. Se aceptaron parte de las normas comerciales establecidas en la Carta de la Organización Internacional de Comercio por un grupo de 23 países que lograron la calidad de miembros "partes contratantes" y sobre todo fundadores del GATT; este conjunto de normas y las concesiones arancelarias fueron denominadas finalmente "Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y

Comercio "GATT", el cual entró en vigor en el mes de enero de 1948, mientras tanto, la Carta de la OIC siguió negociándose.

El documento principal de la OIC fue finalmente aprobado en una Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo, la cual se efectuó en la Ciudad de la Habana, Cuba, en 1948. En un principio fue imposible la ratificación de este instrumento, esto se debió a la oposición del Congreso de los Estados Unidos, anunciando en 1950 que no ratificaría la Carta de La Habana, lo que supuso la desaparición de la OIC.

El carácter provisional del GATT no impidió que siguiera siendo el único instrumento multilateral por el que se rigió el comercio internacional desde 1948 hasta 1995, año en el que se establece la Organización Mundial de Comercio (OMC). El texto jurídico básico de este Acuerdo General sobre Aranceles fue en parte el mismo de 1948, se le hicieron adiciones en forma de Acuerdos plurilaterales, es decir, hubo participación voluntaria, continuaron los esfuerzos por reducir aranceles, lográndolo a través de una serie de negociaciones multilaterales; hoy en día identificadas como "rondas", a través de las cuales se obtuvieron los avances más importantes de la liberalización del comercio mundial.

#### **RONDAS COMERCIALES DEL GATT<sup>10</sup>**

Año	Lugar / Nombre	Temas abarcados
1947	Ginebra	Aranceles
1949	Annecy	Aranceles
1951	Torquay	Aranceles
1956	Ginebra	Aranceles
1960 - 1961	Ginebra "Ronda Dillon"	Aranceles

<sup>10</sup> Organización Mundial del Comercio, *Publicación General*, Ginebra, 1994, p. 9

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

## RONDAS COMERCIALES DEL GATT

1964 – 1967	Ginebra "Ronda Kennedy"	Aranceles y medidas antidumping
1973 – 1979	Ginebra "Ronda Tokio"	Aranceles, medidas no arancelarias y acuerdos relativos al marco jurídico.
1986 – 1994	Ginebra "Ronda Uruguay"	Aranceles, medidas no arancelarias, normas, servicios, propiedad intelectual, solución de diferencias, textiles, agricultura, creación de la OMC, etc.

En los primeros años, las rondas se concentraron en la reducción de aranceles, después, la Ronda Kennedy a mediados de los años sesentas, dio lugar a un Acuerdo Antidumping. Por otra parte, en 1970 se celebra la Ronda de Tokio, considerada el primer intento de abordar los obstáculos comerciales no consistentes en aranceles y de mejora del sistema. Finalmente la Ronda Uruguay, la octava, celebrada en 1986 - 1994, crea la Organización Mundial de Comercio y con ella a un nuevo conjunto de Acuerdos.

### 1.3.2 LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC)

Siendo la sucesora del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), la Organización Mundial del Comercio (OMC) nace en 1995. Ambos han contribuido a crear un sistema comercial fuerte y próspero que ha permitido lograr un crecimiento sin precedentes.

El sistema se creó mediante una serie de negociaciones comerciales, o Rondas, celebradas en el marco del GATT. Las primeras rondas se centraron principalmente en las reducciones arancelarias. La última ronda - Ronda Uruguay, que se desarrolló entre 1986 y 1994, dio lugar a la creación de la OMC.

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

La Ronda Uruguay duró siete años y medio, participando en ella 125 países; abarcó casi la totalidad del comercio y es considerada la mayor negociación comercial que haya existido.

En noviembre de 1982, los miembros del GATT celebraron una reunión en Ginebra, Suiza, cuyo contenido consistía en efectuar una serie de negociaciones; lamentablemente se consideró un fracaso. Cuatro años más tarde se consensó un programa de negociación que abarcaba prácticamente todas las cuestiones de política comercial pendientes. Las negociaciones iban a hacer extensivo el sistema de comercio a varias esferas nuevas, principalmente el comercio de servicios y la propiedad intelectual, e iban a reformar el comercio en los sectores sensibles de los productos agropecuarios y textiles. Además, todos los artículos del GATT se someterían a revisión.

La siguiente reunión se llevó a cabo en Montreal, Canadá en 1988, en lo que debía ser la evaluación de los progresos realizados hasta entonces; las comunicaciones se estancaron, reuniéndose con mayor tranquilidad un mes después en Ginebra. A pesar de las dificultades en la reunión de Canadá, se destaca el avance en algunas concesiones en materia de acceso a mercados para los productos tropicales, procurando beneficiar principalmente a los países en desarrollo; así como un sistema de solución de diferencias y un mecanismo de examen de las políticas comerciales para los países miembros del GATT.

La Ronda culminaría cuando los Ministros se reunieran una vez más en Bruselas, Bélgica, en diciembre de 1990; esto fue una suposición ya que al no ponerse de acuerdo sobre la manera de reformar el comercio de productos agropecuarios, decidieron prorrogar las negociaciones. A pesar de que las perspectivas eran desfavorables, se continuó realizando trabajo técnico, el cual dio lugar al primer proyecto de un acuerdo jurídico final - "Acta Final" - compilada por el entonces Director General del GATT, Sr. Arthur Dunkel. El proyecto se presentó en Ginebra, en diciembre de 1991, el cual respondía a



todos los aspectos del mandato de Punta del Este, con la excepción de no contener las listas de compromisos de los países participantes sobre reducción de los derechos de importación y apertura de sus mercados de servicios; el proyecto se convirtió en la base del acuerdo definitivo.

Durante los dos años siguientes, las negociaciones se vieron amenazadas por el fracaso y al mismo tiempo se contemplaba un éxito inminente. Esto se debía a las diferencias que se reflejaban entre un Miembro y otro. Por ejemplo, Estados Unidos y las Comunidades Europeas resolvieron sus diferencias en materia de agricultura mediante un acuerdo denominado "Acuerdo de Blair House". La "Cuadrilateral" (Estados Unidos, Comunidades Europeas, Japón y Canadá) anunció el alcance de sus progresos en las negociaciones sobre aranceles y cuestiones conexas. Esta demora tuvo algunas ventajas, hizo posible que algunas negociaciones avanzaran más de lo que hubiera sido posible en 1990: por ejemplo, algunos aspectos de los servicios y la propiedad intelectual, y la propia creación de la OMC.

El 15 de diciembre de 1993 quedaron finalmente resueltas todas las cuestiones y concluidas las negociaciones sobre el acceso a los mercados de bienes y servicios. El 15 de abril de 1994, los Ministros de la mayoría de los 125 gobiernos participantes firmaron el Acuerdo en una reunión celebrada en Marrakech (Marruecos).

La OMC es el único órgano internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Su núcleo está constituido por los Acuerdos de ésta, que han sido negociados y firmados por la mayoría de los países que participan en el comercio mundial. Estos documentos establecen las normas jurídicas fundamentales del comercio internacional; son esencialmente contratos que obligan a los gobiernos a mantener sus políticas comerciales dentro de los límites convenidos. Aunque son negociados y firmados por los

gobiernos, su objetivo es ayudar a los productores de bienes y de servicios, a los exportadores e importadores para llevar adelante sus actividades.

El propósito primordial de la OMC es contribuir a que las corrientes comerciales circulen con fluidez, libertad, equidad y previsibilidad. Para lograrlo, la Organización se encarga de administrar los Acuerdos comerciales; sirve de foro para las negociaciones; resuelve las diferencias del comercio; examina las políticas comerciales nacionales; ayuda a los países en desarrollo con las cuestiones de la política comercial, prestándoles asistencia técnica y organizando programas de formación; y coopera con otras organizaciones internacionales. Garantiza la posibilidad de estos objetivos negociando normas y acatándolas.

Las normas de la OMC - Acuerdos- son fruto de negociaciones entre los Miembros. El cuerpo de normas actualmente vigente está formado por los resultados de las negociaciones de la Ronda Uruguay. Gracias a estos Acuerdos los Miembros de la OMC conducen un sistema de comercio no discriminatorio que precisa sus derechos y obligaciones.

Los Acuerdos de la OMC abarcan los bienes, los servicios y la propiedad intelectual. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros regula el comercio de mercancías incorporado a los nuevos Acuerdos de la OMC; coexiste con el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS) y con el Acuerdo General sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Reuniéndose de esta manera la OMC en una sola organización, en un conjunto de normas y en un único sistema de solución de discrepancias.

El presente estudio se enfoca a la materia de propiedad industrial, al ser esta parte de la propiedad intelectual, es necesario navegar en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). El cual consiste básicamente en una serie de normas que

rigen el comercio y las inversiones en la esfera de las ideas y la creatividad. Esas normas establecen cómo se deben proteger en los intercambios comerciales el derecho de autor, las patentes, las marcas de fábrica o de comercio, etc., aspectos todos éstos conocidos como "propiedad intelectual".

Antes de las negociaciones de la Ronda Uruguay (1986-1994), no existía ningún acuerdo específico relativo a los derechos de propiedad intelectual en el marco del sistema multilateral de comercio GATT. Si embargo, algunos de los principios contenidos en éste, podrían haber influido en las medidas en materia de propiedad intelectual adoptadas con respecto a las importaciones o a las exportaciones.

El apartado d) del artículo XX del GATT de 1947 [ahora apartado d) del artículo XX del GATT de 1994] hace concretamente referencia a los derechos de propiedad intelectual. En virtud de este artículo, se permitía la adopción de medidas que, en otras circunstancias habrían sido incompatibles con el Acuerdo General, para lograr la observancia de las leyes y reglamentos relativos, a los derechos de propiedad intelectual, a reserva de ciertas condiciones.

El nuevo acuerdo - "Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio" (ADPIC) - aborda cuestiones generales: cómo deben aplicarse los principios del sistema de comercio a los derechos de propiedad intelectual, cuál es la mejor manera de proteger los derechos de propiedad intelectual, cómo aplicar la protección, cómo resolver las diferencias, y qué debe ocurrir mientras se introduce gradualmente el sistema.

El Acuerdo sobre los ADPIC o TRIP'S por sus siglas en inglés, entró en vigor el 1º de enero de 1995, es hasta la fecha el acuerdo multilateral más completo sobre propiedad intelectual. Los objetivos generales del Acuerdo sobre los ADPIC figuran en el preámbulo del mismo, en el que se reproducen los puntos de negociación básicos de la Ronda Uruguay establecidos en la esfera de los

ADPIC en la Declaración de Punta del Este en 1986 y en el balance del período realizado en 1988 y 1989.

Los objetivos principales son: reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos a ese comercio, fomentar una protección eficaz y adecuada a los derechos de propiedad intelectual y asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar que dichos derechos no se conviertan a su vez, en obstáculos al comercio legítimo.

### **1.3.3 ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO**

El Acuerdo de la OMC - "ADPIC"<sup>11</sup> - aborda la aplicabilidad de los principios básicos del Acuerdo General y de los acuerdos internacionales pertinentes sobre propiedad intelectual. Sus principales elementos son:

- a) Con respecto a cada uno de los principales sectores de la propiedad intelectual que abarca el Acuerdo sobre los ADPIC, éste establece las normas mínimas de protección que ha de prever cada Miembro. Se define cada uno de los principales elementos de la protección: la materia que ha de protegerse, los derechos que han de conferirse y las excepciones permisibles a esos derechos y la duración mínima de la protección.
- b) El segundo principal conjunto de disposiciones se refiere a los procedimientos y recursos internos encaminados al cuidado de los derechos de propiedad intelectual. En el Acuerdo se establecen algunos principios generales aplicables a los procedimientos de observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Además, contiene disposiciones sobre procedimientos y recursos civiles y administrativos, medidas provisionales,

---

<sup>11</sup> El Acuerdo abarca cinco amplias cuestiones: cómo deben aplicarse los principios básicos del sistema de comercio y otros acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual; cómo prestar protección adecuada a los derechos; cómo deben los países hacer valer adecuadamente esos derechos en sus territorios; cómo resolver las diferencias entre los Miembros de la OMC en materia de propiedad intelectual.

prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera, y procedimientos penales, en las que se especifican con cierto detalle los procesos y recursos que deben existir para que los titulares de Derechos de Propiedad Intelectual puedan efectivamente hacerlos valer.

- c) En virtud del Acuerdo, las diferencias entre Miembros de la OMC con respecto al cumplimiento de las obligaciones en la esfera de los ADPIC quedan sujetas al procedimiento de solución de diferencias de la OMC.

Es importante destacar, que las obligaciones dimanantes del Acuerdo se aplican igualmente a todos los Miembros, pero los países en desarrollo disponen de un plazo más largo para su aplicación.

Esté prevé un período de transición de 11 años para que los países desarrollados pongan de conformidad con él su legislación y sus prácticas, en cambio, los países en desarrollo y los países que se hallarán en proceso de transformación de una economía de planificación central a una economía de mercado tendrían un período de transición de cinco años más.

Además, el Acuerdo sobre los ADPIC es un acuerdo de normas mínimas, que autoriza a los Miembros prestar una protección más amplia a la propiedad intelectual si así lo desean. Se les permite determinar el método de aplicación de las disposiciones del Acuerdo en el marco de sus sistemas y usos jurídicos.

El Acuerdo sobre los ADPIC dispone que los Miembros de la OMC deben cumplir las obligaciones sustantivas de los principales convenios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): el Convenio de París y el Convenio de Berna.

Por otra parte, el texto del Acuerdo utiliza también por referencia las disposiciones de algunos otros Acuerdos Internacionales sobre derechos de propiedad intelectual, por ejemplo:

"Los Miembros de la OMC están obligados a proteger los esquemas de trazado de los circuitos integrados de conformidad con las disposiciones del Tratado sobre Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (IPIC), junto con algunas otras disposiciones adicionales".

En relación con los principales convenios sobre propiedad intelectual, la obligación fundamental de cada país Miembro es conceder a las personas de los demás Miembros, respecto de la protección de la propiedad intelectual, el trato previsto en dicho Acuerdo.

Para el cumplimiento de lo establecido en este Acuerdo, existe el Consejo de los ADPIC el cual está integrado por todos los Miembros de la OMC; se encarga de supervisar la aplicación del Acuerdo y, en particular, de la observancia por parte de los Miembros de las obligaciones dimanantes del mismo.

La OMC está integrada por más de 140 Miembros, que representan más del 97 por ciento del comercio mundial. El órgano superior de adopción de decisiones de la OMC es la Conferencia Ministerial, que se reúne al menos una vez cada dos años. En el nivel inmediatamente inferior está el Consejo General (normalmente compuesto por embajadores y jefes de delegación en Ginebra, aunque también por funcionarios enviados desde las capitales de los países Miembros), que se reúne varias veces al año en la sede situada en Ginebra. El Consejo General también celebra reuniones en calidad de Órgano de Examen de las Políticas Comerciales y Órgano de Solución de Diferencias. En el siguiente nivel están el Consejo del Comercio de Mercancías, el Consejo del Comercio de Servicios y el Consejo de los Aspectos de los Derechos de

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, los cuales están obligados a rendir informe al Consejo General.

El Consejo de los ADPIC trabaja de la siguiente manera:

- a) Los Miembros examinan las legislaciones de los otros Miembros. El examen de las legislaciones es uno de los aspectos fundamentales de la supervisión del funcionamiento del Acuerdo.

Todos los países deben asegurarse de que su legislación esté conforme con las obligaciones establecidas en el Acuerdo, con arreglo al calendario previsto por el mismo. La mayoría deben promulgar leyes para poner en aplicación las disposiciones sobre esas obligaciones. El procedimiento de notificación de las leyes y reglamentos nacionales figura en el párrafo 2 del artículo 63.

Estas leyes se notifican al Consejo de los ADPIC, lo que permite a los Miembros examinar la legislación de los otros Miembros y fomenta la transparencia de las políticas aplicadas por éstos en materia de propiedad intelectual. Además de que las notificaciones constituyen posteriormente la base de los exámenes de la legislación de los Miembros que realiza el Consejo.

En estos exámenes los países presentan por escrito preguntas sobre la legislación del país en cuestión antes de la reunión de examen. Las respuestas se presentan igualmente por escrito. Durante la reunión se hacen preguntas complementarias y se responde oralmente, y es posible plantear más preguntas complementarias en las reuniones siguientes.

- b) El Consejo del ADPIC es asimismo un foro en el que los países pueden celebrar consultas acerca de cualquier problema relacionados con el

Acuerdo sobre los ADPIC que puedan surgir entre ellos. También puede ser un foro para la aclaración e interpretación de las disposiciones del mismo.

- c) A su vez, el Consejo de los ADPIC realizará un examen del Acuerdo una vez transcurridos cinco años, pero también está facultado para examinarlo en todo momento a la luz de cualquier nuevo acontecimiento pertinente que pueda justificar su modificación y enmienda.
- d) También, el Consejo ha iniciado un programa de trabajo sobre cooperación técnica a fin de supervisar el cumplimiento por los países desarrollados de las obligaciones que les impone el Artículo 67 del propio Acuerdo. Este artículo contiene los compromisos sobre cooperación técnica contraídos por los países desarrollados. El programa de trabajo permite asegurarse de que los países en desarrollo reciban información adecuada sobre la asistencia que se ofrece, así como asegurarse de que se identifiquen y atiendan las necesidades insatisfechas de esos países.

El Acuerdo sobre los ADPIC destaca la relación que existe entre éste y los convenios internacionales, recalcando el cumplimiento de las obligaciones sustantivas de los principales convenios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

#### **1.3.4 LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL<sup>12</sup>**

Con siglas en español y francés "OMPI" y "WIPO" en inglés, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual deriva de un Convenio firmado en Estocolmo "Convenio que establece la OMPÍ", el día 14 del mes de julio de 1967, el cual entra en vigor en el año de 1970.

---

<sup>12</sup> OMPÍ, Op cit., pp. 9 - 43



Su origen se remonta a los años de 1883 y 1886 durante los cuales se adoptaron el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. Estos establecían la creación de una Secretaría para cada uno, a las que se les denominaría "Oficina Internacional".

En 1893 estas Secretarías se reúnen, recibiendo infinidad de nombres, el último de los cuales fue el de "Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual" BIRPI en francés. Para 1974, la OMPI adquiere el estatuto de las Naciones Unidas como organismo especializado. Conforme al Artículo 1 del Acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la OMPI adquiere la responsabilidad de tomar las medidas necesarias, de acuerdo con su instrumento básico, así como con los tratados y acuerdos que administra, para impulsar la actividad intelectual creadora y facilitar la transferencia de los países en desarrollo de tecnología relativa a la propiedad industrial con el único objetivo de acelerar el desarrollo económico, social y cultural, con sujeción a la competencia de las Naciones Unidas y sus órganos, así como de otros organismos de la ONU.

Sus objetivos consisten en fomentar la protección de la propiedad intelectual en todos los rincones del mundo a través de la cooperación entre los Países y con la colaboración de otras organizaciones internacionales. Además asegura la cooperación administrativa entre las Uniones de la Propiedad Intelectual.

Respecto de la propiedad industrial, la OMPI pugna por la concertación de nuevos tratados internacionales y la actualización de las legislaciones nacionales; se encarga de prestar asistencia técnica a los países en desarrollo; reúne y difunde información; mantiene servicios destinados a facilitar la obtención de protección de las invenciones, marcas, etc., cuando se desea obtenerla en varios países y promueve la cooperación administrativa entre los países miembros.

Los objetivos los cumple a través de la ayuda de tres Órganos Rectores, establecidos por el Convenio de la OMPI, cuyos miembros son Estados. Estos son la Asamblea General integrada por países miembros de la OMPI, con la condición de ser miembros de las Asambleas de los Convenios de París y Berna. El segundo órgano es la Conferencia la cual esta constituida por todos los miembros de la OMPI y por último está el Comité Coordinador, compuesto por países elegidos entre los miembros de la OMPI, del Convenio de París y del Convenio de Berna.

Estos órganos tienen diversas actividades, por ejemplo, la Asamblea General se encarga de aprobar el presupuesto bienal de los gastos comunes de las Uniones. La Conferencia aprueba dicho presupuesto. Ambos órganos se reúnen en período ordinario de sesiones cada dos años, mientras que el Comité Coordinador se congrega en período ordinario de sesiones cada año.

La OMPI cuenta además con un Jefe Ejecutivo, el cual es el Director General, elegido por la Asamblea General por un período de seis años renovable. Actualmente el Dr. Kamil Idris ocupa el cargo de Director General.

Por otra parte, para ser Estado Parte de la OMPI es necesario ser miembro de las Uniones de París o de Berna, o en el caso en que no fueran miembros de estas, se debe cubrir los siguientes requisitos: ser miembro de las Naciones Unidas, de alguno de sus organismos o del Organismo Internacional de la Energía Atómica; ser parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, o haber sido invitado por la Asamblea General de la OMPI para formar parte del Convenio.

Cumplido cualquiera de los anteriores requisitos, el Estado interesado debe depositar un instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Director General de la OMPI, en Ginebra, Suiza. En cuanto a los Estados Parte en los

Convenios mencionados sólo pueden ser miembros de la OMPI si se encuentran obligados, por lo menos, por las disposiciones administrativas del Acta de Estocolmo o del Acta de París, o si la ratifican o se adhieren a ellas en el mismo instante.

Generalmente las leyes de los Países relativas a la Propiedad Industrial se ocupan principalmente de los actos que se realizan dentro del mismo. Es decir, si se registrara una patente, una marca, un dibujo, etc., únicamente surtiría efectos en el Estado en el cual se realizó el registro o se otorgó la concesión, pero no en los demás. Por lo que si el titular de ese derecho deseara la protección en otros Estados, tendría que obtener la protección por separado.

A este respecto, la protección de la propiedad industrial no constituye un fin por sí misma, se convierte en el medio a través del cual se impulsa la actividad creativa, las inversiones, la industrialización y las actividades comerciales honradas, esto es, aportar más seguridad y bienestar, menos pobreza y más riqueza a la vida de los hombres.

Es por ello que la OMPI administra los siguientes tratados en materia de Propiedad Industrial.

Los tratados surgen de la idea de 11 países de dar mayor protección a sus nacionales en países extranjeros, así es como, en el año de 1883 se establece la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, firmándose a consecuencia de ello, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Este Convenio prevé en su contenido que los Países miembros pueden acordar entre ellos, acuerdos especiales sobre aspectos particulares en la materia de protección a la Propiedad Industrial. Dichos Acuerdos al formarse no deben ir en contra de lo que dispone el Convenio de París. Hasta estos momentos se

han pactado acuerdos especiales en dicha materia, a los que se les denomina "Arreglos" y a otros "Tratados".

Quizá este es el objetivo más importante que abarca en su conjunto a la Unión de París y la OMPI, crear una cooperación de las naciones en el área de la Propiedad Industrial, tratando de que esa protección sea la más adecuada, fácil de adquirir y una vez obtenida, sea respetada en su totalidad.

Ya tenemos una idea general de lo que es la OMPI como organismo internacional, al respecto se debe tener conocimiento de los tratados que administra en materia de propiedad industrial y a los que clasifica en categorías o grupos.

## **TRATADOS SOBRE PROTECCIÓN**

El primer grupo corresponde a aquellos que se ocupan de aspectos de derecho sustantivo o de simplificación, de formalidades administrativas o de armonización de formalidades, para facilitar la protección de los derechos de propiedad industrial en el ámbito internacional.

Este grupo de tratados define normas básicas convenidas internacionalmente para la protección de la propiedad industrial en cada país.

### ***Convenio de París***

Su nombre completo es "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial", considerado uno de los pilares del sistema internacional de la propiedad intelectual. Concluido en 1883 y completado por un Protocolo interpretativo en Madrid en 1891, este Convenio ha sido revisado en Bruselas en 1900, Washington 1911, la Haya 1925, Londres 1934, Lisboa 1958, Estocolmo 1967 y enmendado en 1979.

Su aplicación es hacia la propiedad industrial, incluye invenciones, marcas, dibujos y modelos industriales, modelos de utilidad, nombres comerciales, indicaciones geográficas (denominaciones de origen e indicaciones de procedencia) y represión de la competencia desleal. Y su contenido se encuentra constituido por las normas comunes, el trato nacional y el derecho de prioridad.

### ***Arreglo de Madrid***

Relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos; pactado en 1891, con revisiones en Washington 1911, la Haya 1925, Londres 1934, Lisboa 1958 y Estocolmo en 1967.

Su contenido se enfoca a los productos que en algún momento lleven una indicación falsa o engañosa, en virtud de la cual resulte afectado directa o indirectamente como País o como lugar de origen algunos de los Estados contratantes. Este Arreglo permite la protección de una marca en un gran número de países, asegurando un registro a nivel internacional que surta efectos en cada una de las Partes Contratantes que se hayan designado en la solicitud de registro internacional.

### ***Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)***

El TLT fue concertado en 1994, su objetivo consiste en simplificar y armonizar en el plano internacional los requisitos máximos listados en este tratado para el registro de una marca. Logrando que una ley interna no pueda establecer mayores requisitos para el registro que los contenidos dentro de este tratado. Contempla temas sobre la renovación, la inscripción de modificaciones en la titularidad, etc. Además debe encausar y reducir la disimilitud de las leyes nacionales en lo relativo a las formalidades procedimentales.

### ***Tratado de Nairobi***

El Tratado de Nairobi del Símbolo Olímpico fue concertado en 1981. Todos los Estados contratantes están obligados a proteger el símbolo olímpico (cinco anillos entrelazados) contra la utilización con fines de lucro, ya fuese en publicidad, productos, etc., sin la autorización del Comité Olímpico Internacional.

El Tratado también establece que los ingresos percibidos por el Comité Olímpico Internacional en concepto de licencias concedidas para la utilización del Símbolo Olímpico con fines comerciales, deben remitirse parcialmente a lo Comités Olímpicos Nacionales que estén interesados.

Por otra parte, en segundo lugar encontramos a aquellos tratados que establecen registros internacionales o procedimientos para facilitar la obtención de derechos de propiedad industrial en los países miembros.

### **TRATADOS SOBRE OBTENCIÓN DE DERECHOS**

Este grupo de tratados, garantiza que un registro o solicitud de registro internacional sea efectivo en cualquiera de los Estados signatarios de que se trate. Los servicios que proporciona la OMPI en virtud de estos tratados simplifican y minimizan el costo de presentar depósitos o solicitudes en todos los países en los que se desee obtener protección para un derecho de propiedad industrial determinado.

### ***Tratado de Budapest***

Concluido en 1977, el Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en

materia de patentes, busca simplificar para los inventores o titulares de invenciones en materia biotecnológica el depósito de material biológico que sustenta su solicitud, además de describir por escrito el objeto y de presentar el material que incorpora una invención, el cual puede ser una bacteria, una célula, una semilla, un virus u otros elementos denominados microorganismos. Por lo menos entre los países adheridos se busca que con una sola solicitud se reconozca el depósito efectuado ante una administración internacional de depósito, sin perjuicio de que esta se encuentre dentro o fuera del territorio de dicho Estado. Logrando con ello sustentar y justificar su solicitud, eliminando la necesidad de depositar en cada país en el que se desea la protección.

### ***Arreglo de Lisboa***

El cual concluyo en el año de 1958, su objeto es similar al de Madrid pero en este caso es para las denominaciones de origen, su membresía es pequeña, pero facilita el reconocimiento de las denominaciones de origen entre sus miembros, también tiene un sistema de notificación a los países del Arreglo, los cuales tienen la posibilidad de manifestar que no se puede aceptar la protección de la denominación de origen que se les notificó, en ausencia de esta se entiende que queda protegida por el país que recibió dicha notificación.

### ***Arreglo de la Haya***

Principalmente relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales, el Arreglo concluyó en 1925, fue completado por una Acta Adicional firmada en Mónaco en 1961, por un Acta Complementaria firmada en Estocolmo en 1967 y por un Protocolo firmado en Ginebra en 1975. El Acta Complementaria fue enmendada en 1979. El Arreglo está abierto a los Estados Parte del Convenio de París, depositando ante el Director General de la OMPI los instrumentos de ratificación o de adhesión.

### ***Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)***

El PCT fue acordado en 1970, permite solicitar la protección para una invención mediante la figura denominada patente, al mismo tiempo en un gran número de países, a través de la "solicitud internacional" de patentes, la cual puede ser presentada por cualquier persona que sea nacional o residente de un Estado Parte. El PCT rige los requisitos formales que debe contener la solicitud internacional.

Con el mayor crecimiento y éxito, el PCT no establece la posibilidad de patentes internacionales, pero sí un procedimiento centralizado de búsqueda de anterioridades para el examen de patentabilidad y publicación, con la ventaja del ingreso a la fase nacional por parte del inventor.

### ***Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid***

Este protocolo hace referencia al Registro Internacional de Marcas, fue concertado en 1989, cuyo fin radicó en introducir ciertas características al Arreglo de Madrid. Estas características se enfocaron principalmente a las dificultades presentadas a ciertos países que pretendían adherirse al Arreglo de Madrid, logrando con ello hacer que el sistema fuese más flexible y compatible con la legislación nacional de dichos países.

Haciendo una comparación con el Arreglo de Madrid, el Protocolo estableció lo siguiente; ahora el solicitante puede basar su solicitud de registro internacional no solamente en el registro de su marca ante la oficina nacional o regional de su país de origen, sino también en una solicitud de registro internacional presentada en dicha oficina, etc.

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**



Para gozar de estos beneficios, el Protocolo está abierto a todos los Estados que sean Parte del Convenio de París. Y el tercer grupo pertenece a aquellos Tratados que establecen clasificaciones internacionales.

## **TRATADOS SOBRE CLASIFICACIONES**

Relativos a los tratados que organizan la información relativa a las invenciones, dibujos y modelos industriales y marcas, por medio de índices que facilitan su recuperación. Contribuyen a proporcionar el desarrollo de los exámenes de fondo en relación a las solicitudes que se lleven a cabo; es decir, son suplemento a los procesos de solicitar concesión o registro de derechos.

Este grupo engloba los tratados de clasificación, que establecen agrupaciones para organizar información relativa a las invenciones, las marcas y los dibujos y modelos industriales a fin de contar con información estructurada de fácil utilización.

### ***Arreglo de Niza***

Arreglo relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas de fábrica y de servicios, acordado en 1957, revisado en Estocolmo 1967, Ginebra 1977 y enmendado en 1979. La mencionada clasificación esta compuesta de una lista de clases, 34 para productos y 8 para servicios, además de una lista en orden alfabético para objetos.

### ***Arreglo de Locarno***

Establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales, acordado en 1968, el cual se enmendó en 1979. El Arreglo establece una clasificación compuesta de 32 clases y 223 subclases basadas en los diferentes tipos de productos. También comprende una lista alfabética de

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

los productos con la indicación de las clases y subclases dentro de las que están los productos. Esa lista contiene unas 6320 indicaciones de diferentes tipos de productos.

### ***Arreglo de Estrasburgo (IPC)***

En 1971 fue concertado un Arreglo, al que suele hacerse referencia utilizando la abreviatura "IPC" (International Patent Classification), relativo a la Clasificación Internacional de Patentes, dividiendo la tecnología en ocho secciones principales, a su vez las subdivisiones tienen un símbolo formado por números arábigos y letras del alfabeto latino.

Muy interesante, ya que permite clasificar técnicamente cada invención que se patentada o solicita como patente y poder posteriormente recuperar esa información para búsqueda de anterioridades o para fines de información tecnológica en bibliotecas de documentación de patentes.

### ***Arreglo de Viena***

Establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas, marcas compuestas o elementos figurativos, fue concertado en 1973 y enmendado en 1985. Esta clasificación contiene 29 categorías, 144 divisiones y unas 1600 secciones en los que se clasifican los elementos figurativos de las marcas. Por ello, la oficina nacional competente de cada Estado contratante debe indicar en los documentos y publicaciones oficiales relativas a registros y renovaciones de marcas de símbolos correspondientes de la Clasificación.

Aún cuando el Acuerdo contiene un número reducido de miembros, su clasificación se utiliza en muchas de las Oficinas de la Propiedad Industrial de diferentes países, así como en la Oficina Internacional de la OMPI.

## COOPERACIÓN DE LA OMPI CON LOS PAÍSES EN DESARROLLO

Esta es una de sus principales tareas de la OMPI, consiste en cooperar con los países en desarrollo en lo que respecta a la Propiedad Intelectual. Enfocándonos a la materia de la Propiedad Industrial, los principales objetivos de cooperación son los siguientes:

- Estimular y acrecentar, en cantidad e importancia, la creación de invenciones patentables por sus propios nacionales y en sus propias empresas, y acrecentar con ello su autonomía tecnológica.
- Mejorar las condiciones de adquisición de tecnología extranjera patentada, haciendo que esas condiciones le sean más favorables que en la actualidad.
- Acentuar su competitividad en el comercio internacional mediante una mejor protección de las marcas de fábrica o de comercio y de servicio de importancia en ese comercio y una utilización más eficaz de las mismas.
- Facilitar el acceso de los países en desarrollo a la información tecnológica contenida en los documentos de patente y la difusión de ésta a los usuarios potenciales de dicha información.

Para lograr dichos objetivos es necesario que la mayoría de los países que están en desarrollo promulguen o en su caso, modernicen su legislación interna a través del fortalecimiento de sus instituciones gubernamentales, o en otro caso, necesitan adherirse a tratados internacionales, etc.

La OMPI por su parte coopera a través de asesorías, capacitación y suministrando documentos. La asesoría la imparten los expertos de la OMPI, a

través de la organización de reuniones internacionales, realizadas en los propios países en desarrollo o en países industrializados.

Los recursos para estas actividades provienen del presupuesto de la OMPI o de los países donantes – industrializados o en desarrollo – o de organizaciones, incluyendo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina Europea de Patentes (OEP - EPO). Las actividades, en la mayor medida posible, forman parte de un “proyecto” o “plan” de varios años de duración, elaborado a solicitud de un gobierno de un país en desarrollo y junto con él, o a solicitud de los gobiernos o de las instituciones conjuntas de una región “proyectos regionales”. Estas actividades de “cooperación para el desarrollo” están sometidas al examen del Comité Permanente de la OMPI de Cooperación para el Desarrollo en materia de Propiedad Industrial cuya integración por parte de los Estados es voluntaria y no entraña obligación financiera de ninguna clase.

A consecuencia de lo ahora conocido, es posible decir que pocas disciplinas de la ciencia jurídica tienen un matiz tan marcadamente internacional como el derecho de la propiedad industrial, por ello a continuación desarrollamos su contenido y su regulación en el ámbito nacional.

## **CAPÍTULO II**

### **LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO**

Uno de los rasgos que ha caracterizado a México es la rapidez y profundidad de los cambios que se produjeron en su sistema de propiedad industrial. Los derechos de propiedad industrial propician el desarrollo cultural y social de un país, pues representa un importante apoyo a la creatividad, la innovación técnica y la modernización comercial; en tan solo una década se alcanzaron objetivos importantes: se desarrolló un marco jurídico y una infraestructura institucional sin precedentes.

Anterior a esta evolución legislativa, en México como en muchos otros países prevaleció el pensamiento de que la propiedad industrial de algún modo protegía monopolios y que por ello no debía ofrecérsele protección legal, pues el contenido tecnológico al ser considerado como una especie de patrimonio de la humanidad, no tenía por qué ser exclusivo de una persona física o jurídica. Lo anterior provocó en nuestro país realizar un profundo esfuerzo de reflexión colectiva, que se inició desde mediados de los años ochenta y concluyó en 1991, con las reformas a las leyes de competencia y de propiedad industrial.

La permanente actualización del marco legal en nuestro país ha contribuido a fortalecer la confianza y certidumbre entre inversionistas nacionales y extranjeros, estimulando el desarrollo económico; el llegar hasta este momento es consecuencia de una serie de acontecimientos históricos y legislativos.

#### **2.1 ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL**

La evolución legislativa de la propiedad industrial en México, refleja el interés que en el pasado y en el presente se tiene por la protección de las creaciones intelectuales aplicadas a la industria.

Los cambios que los textos legales respectivos han venido sufriendo, son en su mayoría de carácter procedimental, y en cuanto al fondo, han tenido por objeto adaptar el derecho sustantivo a las transformaciones de la industria, del comercio, de los medios de comunicación, de los nuevos campos de investigación y de las nuevas tecnologías. Dichos cambios han obedecido también a los que paralelamente se han producido en el orden internacional por los tratados internacionales sobre propiedad industrial, con los que México se ha comprometido.

### 2.1.1 ANTECEDENTES

Los antecedentes de la legislación actual se remontan al siglo XIX, sin embargo, es necesario especificar que la protección a las invenciones se suscitó desde la época colonial, esto lo atestiguan las mercedes protectoras otorgadas por las autoridades virreinales que se encuentran contenidas en los documentos de la administración pública, resguardados en el Archivo General de la Nación.

Las disposiciones tendientes a regular la materia de Propiedad Industrial, desde 1800 hasta nuestros días, son las siguientes:

### LEGISLACIÓN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO<sup>13</sup>

AÑO/ DEPENDENCIA  
NOMBRE DE LA LEY

CONTENIDO

1820

Cortes Españolas

*Decreto de las Cortes Españolas*

Protegió los derechos de los inventores, otorgando la exclusividad del uso por un plazo determinado.

<sup>13</sup> Bealy Edward, N., *Ley de Patentes y Tecnología en el siglo XIX*, Historia Mexicana, Revista de El Colegio de México, Enero - Marzo de 1996, pp. 567 - 619.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

## LEGISLACIÓN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO

AÑO / DEPENDENCIA  
NOMBRE DE LA LEY

CONTENIDO

**1832**

Secretaría de Fomento,  
Colonización e Industria

*Ley sobre el Derecho de  
Propiedad de los Inventores o  
Perfeccionadores de algún ramo  
de la Industria*

Las invenciones tenían una duración de 10 años, si era una mejora de 7 años; si eran invenciones relativas a nuevas armas de la industria, se otorgaba protección de 5 años.

No prevé un examen de novedad, ni si la invención es útil o no y sólo podía negarse si era contrario al orden y a las buenas costumbres.

Establece la publicación de una Gaceta Oficial.

Incluyen sanciones en función del daño que se cause.

**1884**

Secretaría de Fomento,  
Colonización e Industria

*Código de Comercio*

Artículo 1418 al 1423. Una marca puede constituir el nombre o razón social del fabricante, de su establecimiento o alguna letra. Su falsificación producirá acción de daños y perjuicios.

*Ley de Marcas de Fábrica*

Podía solicitarse su registro por nacionales o extranjeros.

La titularidad de la marca se otorgaba sin examen previo.

La solicitud se publicaba. Si existía oposición dentro de los siguientes 90 días, no se hacía el registro hasta en tanto la autoridad judicial dictaminara lo procedente.

La solicitud debía acompañarse de una descripción de la marca.

*Ley de Inventiones y  
Perfeccionamiento*

Establece lo que es patentable y la protección de una patente por 20 años a partir de su expedición. Sanciona su falta de explotación.

Establece un sistema de oposición consistente en que todos los interesados podían oponerse a la concesión de las solicitudes que se publicaban, en los dos meses posteriores a la publicación.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

## LEGISLACIÓN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO

AÑO / DEPENDENCIA NOMBRE DE LA LEY	CONTENIDO
<b>1884</b> Secretaría de Fomento, Colonización e Industria	
<i>Ley de Invencciones y Perfeccionamiento</i>	Los derechos podían transmitirse por los medios tradicionales, pero para tener efectos contra terceros, la transmisión debía registrarse en la Secretaría de Fomento Colonización e Industria.
<i>Ley de Patentes de Invención</i>	Año en que se adhiere nuestro país al Convenio de París.  Incorpora la licencia obligatoria e incluye las figuras de modelos y dibujos industriales. Se integra el concepto de prioridad. Otorga 20 años de protección a partir de la fecha legal de presentación de una patente.
<i>Ley de Marcas Industriales y de Comercio</i>	Define lo que es signo o denominación como la característica peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o vende , con el fin de singularizarlos y detonar su procedencia.
<b>1928</b> Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo	
<i>Ley de Patentes de Invención</i>	Establece los tipos de patentes: de invención, modelo o dibujo industrial y patente de perfeccionamiento.  Protección: patente de invención 20 años; modelo o dibujo industrial 10 años; para la de perfeccionamiento un plazo de vigencia por el término legal subsistente para la patente principal.
<i>Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales</i>	Las marcas pueden ser nombres bajo una forma distintiva, y en general cualquier medio material que sea susceptible, por sus características especiales de hacer distinguibles a los objetos a que trata de aplicar, respecto de los de su misma especie o clase.  Se detallan los procedimientos para el análisis de la solicitud: un examen administrativo (o de forma) y uno de novedad (fondo).  Su protección es por 10 años.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



## LEGISLACIÓN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO

AÑO / DEPENDENCIA  
NOMBRE DE LA LEY

CONTENIDO

1942

Secretaría de Economía  
Nacional

*Ley de Propiedad Industrial*

Primera Ley que contiene en un solo ordenamiento disposiciones de patentes y marcas.

Se establece obligatoriedad del examen de novedad de las patentes y a falta de explotación, después de 3 años, se concede una licencia a quien lo solicite. Reintroduce la posibilidad de expropiación por motivos de seguridad y defensa nacional. Podían registrarse como marcas los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y en general, cualquier medio material que fuera susceptible, por sus características, de hacer distinguible a los objetos a que se aplique, de los de su misma especie o clase. Se incorpora el concepto de marcas ligadas, otorgándose su protección por 10 años.

1976

Secretaría de Industria y Comercio

*Ley de Invenciones y Marcas*

Primera Ley que agrupa en un solo ordenamiento sanciones de carácter administrativo y penal. Se definen las áreas excluidas de patentabilidad, especialmente aquellas relacionadas con variedades vegetales, razas animales, procedimientos biotecnológicos, productos químicos, energía nuclear, aparatos anticontaminantes, entre otras.

Se introduce la figura de certificado de invención.

Es obligatorio registrar los contratos de transferencia de tecnología.

Otorga protección por 14 años a las patentes a partir de su concesión y de 7 a los dibujos y modelos.

Reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios.

Se define como marca a los signos que distinguen a los artículos, productos y servicios, de otros de su misma clase o especie.

Incorpora el concepto de "leyendas no reservables".

Las marcas extranjeras debían estar involucradas a una marca originalmente registrada en México. Su duración es por 5 años.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

## LEGISLACIÓN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO

AÑO / DEPENDENCIA  
NOMBRE DE LA LEY

CONTENIDO

1987

Secretaría de Comercio y  
Fomento Industrial

*Ley de Inventiones y Marcas  
(reformas y adiciones)*

Denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier medio susceptible de identificar los productos a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

Su protección es por 5 años, renovables indefinidamente por períodos iguales.

Se incorporan sanciones contra actos de competencia desleal.

1991

Secretaría de Comercio y  
Fomento Industrial

*Ley de Fomento y Protección de  
la Propiedad Industrial*

Se contempla la creación del IMPI. Se introduce la figura de modelo de utilidad. A su vez, se incorpora el concepto de secreto industrial. Se inicia la protección de las patentes por más de 20 años a partir de la fecha legal de presentación de la solicitud.

Además, se contempla la posibilidad de otorgar patentes en un mayor número de campos del conocimiento.

Se considera marca todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Incluyen la protección para las marcas tridimensionales.

Las marcas caducan si no se usan durante tres años consecutivos.

Se comienzan a regular las franquicias.

El plazo de las marcas se amplía a 10 años renovables por períodos iguales.

1993

Secretaría de Comercio y  
Fomento Industrial

*Decreto de creación del Instituto  
Mexicano de la Propiedad  
Industrial*

Se definen los objetivos y las atribuciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

## LEGISLACIÓN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO

AÑO / DEPENDENCIA NOMBRE DE LA LEY	CONTENIDO
1994 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial <i>Ley de Propiedad Industrial</i>	Se hacen extensivos los requisitos de novedad absoluta y examen de novedad para la obtención del registro de modelos de utilidad y diseños industriales. Se establecen claramente los supuestos que se excluyen de la patentabilidad.  Para las solicitudes de marca, se establece un solo examen (de forma y de fondo).  Se concede autoridad administrativa al IMPI.
<i>Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial</i>	Establece el como deberán ser presentadas las solicitudes o promociones ante el IMPI o en las Delegaciones o Sudelegaciones de la SECOFI (SE).  Establece la publicación de la Gaceta en dos secciones: invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales, y marcas y nombres comerciales y denominaciones de origen, ambas conteniendo además las resoluciones que afectan o modifiquen derechos.
1997 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial <i>Ley de Propiedad Industrial (Reformada)</i>	Se reformó y adicionó la Ley, otorgando facultades al IMPI para tramitar, y en su caso, otorgar protección a los esquemas de trazado de circuitos integrados, así como realizar la inscripción de transmisiones y licencias de uso y explotación, y sustanciar los procedimientos de Declaración Administrativa de Infracción relacionados con el registro de dichos esquemas.
1999 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. <i>Ley de Propiedad Industrial (Reformada)</i>	Incorpora nuevos tipos y agravamiento de sanciones en materia de delitos.

Con esto concluimos la referencia histórica de la legislación nacional en materia de propiedad industrial, a partir de este punto el enfoque de la presente investigación se centrará en la Ley de Propiedad Industrial de 1994.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

## 2.1.2 FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES

Constitucionalmente, el sistema mexicano de propiedad industrial, se sustenta en los artículos 28; 73 fracciones X y XXIX – F y 89 fracción XV.

El artículo 28 Constitucional establece que en México están prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. A su vez, determina que el mismo tratamiento se da a las prohibiciones a título de protección a la industria.

El párrafo noveno de este precepto expresamente exceptúa de la calidad monopólica a los privilegios que se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras, y los que se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora de uso exclusivo de sus inventos por determinado tiempo.

Artículo 28, noveno párrafo:

"Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan 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".

En referencia al tema; el artículo 73 en sus fracciones X y XXIX F establece el carácter federal del sistema de propiedad industrial.

En su fracción X, otorga facultades al Congreso de la Unión para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes de trabajo reglamentarias

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

del artículo 123. Esta atribución se complementa con la fracción XXIX F que lo faculta para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional.

El artículo 89 constitucional fracción XV, confiere como facultad y obligación del Presidente de la República:

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

De estas facultades se deriva la legislación en materia de comercio y de fomento industrial, la cual en los últimos años ha tenido por objeto implementar una economía de mercado abierta y competitiva; vigorizándose el tema de propiedad industrial y modernizándose el marco legislativo de la propiedad intelectual en general.

Las disposiciones constitucionales mencionadas, constituyen el cimiento del sistema de propiedad intelectual en nuestro país, ya que de ellas derivan leyes sustantivas, teniendo el carácter de reglamentarias del artículo 28 constitucional.

Dentro del régimen de facultades expresas que con respecto de los poderes federales se desprende del artículo 124 constitucional, es pertinente apuntar que el Congreso de la Unión posee facultades exclusivas para legislar sobre propiedad industrial; asimismo, en el artículo 73, fracción XXIX - F, se establece la atribución de "expedir leyes tendientes a promover la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional"<sup>14</sup>.

<sup>14</sup> Becerra Ramírez, Manuel (Coordinador), *Derecho de la Propiedad Intelectual - Una Perspectiva Tridimensional*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2000, p. 156

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

### 2.1.3 LEGISLACIÓN NACIONAL

La Propiedad Industrial ha sido objeto de protección, en una primera etapa, a través de las Cortes Españolas y el Código de Comercio de 1884. Provocando con ello que se identifique a los antecedentes de la legislación actual a partir del siglo XIX; en la actualidad, las siguientes disposiciones contribuyen en la regulación de la materia de propiedad industrial.

*La Ley de Propiedad Industrial de 1994:* contiene disposiciones sobre la protección de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, esquemas de trazados de circuitos integrados, marcas, nombres comerciales, avisos comerciales y denominaciones de origen. Asimismo señala los procedimientos de declaración administrativa: nulidad, caducidad y cancelación de registros que contempla disposiciones sobre infracciones y sanciones administrativas, y delitos sobre esta materia.

Es necesario resaltar que la Ley de Propiedad Industrial distingue tres tipos de disposiciones: las orientadas a la parte opcional o formal para la solicitud y la concesión de los títulos; las sustantivas que regulan el nivel de protección que debe concederse; y las de observancia de los derechos.

Esta ley ha sido objeto de reformas entre las cuales se encuentra la del 26 de diciembre de 1997, en la cual se incorpora la protección de los esquemas de trazado de circuitos integrados. La reforma del 17 de mayo de 1999, incluye nuevos tipos y agravamiento de sanciones en materia de delitos.

Los objetivos principales de estas reformas se refieren al perfeccionamiento del sistema de propiedad industrial a través de la adopción de medidas de simplificación administrativa para la facilitación de la tramitación y el otorgamiento de derechos.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Otorgar una mayor protección mediante disposiciones que permitan a la autoridad emitir órdenes dirigidas al presunto infractor de un derecho, limitando el causar daños al titular del mismo y en su caso exigir una adecuada reparación de dichos daños, cuando estos se hayan originado.

Para nuestro estudio este es el objetivo principal de la Ley de 1994, armonizar la Ley con las disposiciones de los tratados internacionales en la materia de los que México forma parte, fortaleciendo la infraestructura institucional necesaria para la administración de los derechos de propiedad industrial.

Dentro de la legislación mexicana en materia de protección a la propiedad industrial, existen otros cuerpos normativos complementarios y suplementarios, entre los que se distinguen los siguientes :

- Ley Aduanera
- Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial
- Ley Federal de Variedades Vegetales
- Ley Federal de Derechos de Autor
- Código Federal de Procedimientos Civiles
- Código Federal de Procedimientos Penales

La aplicación supletoria del ordenamiento correspondiente que a continuación se cita, se realiza siempre y cuando no se oponga a lo previsto en la ley sustantiva, " Ley de Propiedad Industrial ".

## **LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA**

*Ley Aduanera*: incluye una serie de disposiciones relativas a la observancia de los derechos de propiedad industrial en la frontera, en sus artículos 143, 145 a 149.

*Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial:* su objeto es asegurar la correcta aplicación de la misma para los efectos de carácter administrativo que corresponden al IMPI.

*Ley Federal de Variedades Vegetales:* su principal objetivo es fijar las bases y procedimientos para la protección de variedades vegetales.

*Ley Federal de Derechos de Autor:* en su artículo 232 otorga al IMPI la facultad de sancionar las infracciones de derechos de autor en materia de comercio, con arreglo al procedimiento y a las formalidades previstas en la Ley de Propiedad Industrial.

*Ley Federal de Protección al Consumidor:* contiene normas relativas a la publicidad comparativa, a partir del artículo 32 hasta el 50.

*Ley Federal sobre Metrología y Normalización:* incorpora disposiciones referidas a las especificaciones técnicas de productos que deben estar cobijados por denominaciones de origen, a partir de su artículo 38 al 98.

*Código de Comercio:* reúne disposiciones relativas al concepto de escala comercial e industrial a que se refieren algunos delitos en materia de propiedad industrial, artículos 77 al 88, 1049 al 1343, 1377 al 1463.

## **LEGISLACIÓN SUPLETORIA**

*Ley Federal de Procedimiento Administrativo:* puede aplicarse en la información no divulgada, artículos 1 al 96.

*Código Federal de Procedimientos Civiles:* se aplica supletoriamente y en lo que no se oponga a lo previsto en el Capítulo II de la Ley de Propiedad Industrial.



*Código Federal de Procedimientos Penales*: establece las reglas que las partes en el proceso deben de observar a efecto de dar seguimiento a un proceso ante los tribunales competentes en materia penal y obtener la resolución de la litis.

En su artículo 194 califica como delitos graves en materia de propiedad industrial, los delitos previstos en el artículo 223, fracciones II y III de la Ley de Propiedad Industrial que se refieren a la falsificación y piratería.

artículo 223.- son delitos:

- I. (...)
- II. falsificar, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas por esta ley;
- III. producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta ley, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta ley;

El elemento fundamental del sistema mexicano de propiedad industrial es la Ley de Propiedad Industrial "LPI", la cual se complementa de las siguientes disposiciones:

*Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial*, el cual se publicó el 24 de noviembre de 1994 en el Diario Oficial, cuyo objeto es asegurar una adecuada aplicación de la ley, para los efectos de carácter administrativo que corresponden al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Respecto de los efectos de carácter administrativo que le corresponden al IMPI, éste se encuentra constituido por una serie de Acuerdos que refuerzan sus facultades:

- Acuerdo que Establece las Reglas para la Presentación de Solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado el 14 de diciembre de 1994 en el DOF y reformado en 1999, la reforma se publicó el 22 de marzo del mismo año. El contenido del presente Acuerdo establece criterios claros en consonancia con los requisitos específicos establecidos por la ley de la Propiedad Industrial para la presentación de solicitudes y sus anexos, con el propósito de facilitar los exámenes de éstas y disminuir el tiempo de concesión de registros.
- Acuerdo por el que se da a Conocer la Tarifa por los Servicios que Presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de 1995, publicado en el DOF el 23 de agosto de 1995, reformado en varias ocasiones, la última de fecha 23 de febrero de 1999.<sup>15</sup>
- Acuerdo por el que se establecen los Plazos Máximos de Respuesta a los Trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el DOF el 10 de diciembre de 1996. Su objeto consiste en establecer los plazos máximos dentro de los cuales el solicitante debe recibir la primera respuesta por parte del Instituto.
- Acuerdo por el que se da a Conocer la Lista de las Instituciones Reconocidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para el Depósito del Material Biológico, publicado el 30 de mayo de 1999. Proporciona a los usuarios del sistema nacional de patentes, información que le es útil para el trámite de solicitud de patente que se presenta ante el IMPI, sobre aquellas invenciones en las que interviene material biológico.

<sup>15</sup> El Acuerdo sobre la Tarifa de los servicios comprende los siguientes rubros, patentes, certificados de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, marcas, avisos y nombres comerciales, denominaciones de origen, protección de los derechos de propiedad industrial, servicios de información tecnológica, conceptos generales y las tarifas internacionales del PCT. Para mayor información puede consultarse la página del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. [www.impi.gob.mx](http://www.impi.gob.mx)

## **2.2 ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNACIONAL**

Antes del siglo XIX la protección de los derechos de propiedad industrial era un asunto únicamente nacional, por la escasez de las comunicaciones y al mismo tiempo de las relaciones entre los países.

Cuando inicia el desarrollo del Comercio, nace la necesidad de establecer una protección a nivel internacional, a través de una serie de negociaciones para adoptar un acuerdo mundial que regulara los derechos de propiedad industrial. Así es como la protección mundial de la propiedad industrial tiene su origen en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, el cual se explicó con más detalle en el capítulo anterior.

En cuanto a nuestra nación; la importancia de que en México se protejan las creaciones industriales, originó el acatar lineamientos internacionales, con la finalidad de proteger a los creadores mexicanos en otros países, al respecto, México clasifica sus negociaciones y cooperación en Foros Multilaterales, Regionales y Bilaterales.

### **2.2.1 FOROS MULTILATERALES**

Dentro de los foros de carácter multilateral destaca la participación de México en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y en la Organización Mundial del Comercio.

#### **Organización Mundial de la Propiedad Intelectual**

Organismo intergubernamental creado en 1967, con sede en la Ciudad de Ginebra, Suiza. Su personal integrado por individuos de todo el mundo; la OMPI lleva a cabo numerosas tareas relacionadas con la protección de los derechos de propiedad intelectual, la administración internacional de tratados, la prestación de asistencia a gobiernos, organizaciones y el sector privado, el



seguimiento de los avances en la materia , la armonización y simplificación de las normas, y prácticas pertinentes. En todas sus áreas las palabras clave son: la comunicación y la cooperación internacional.<sup>16</sup>

Actualmente está constituida aproximadamente por 175 miembros, entre los cuales se encuentra México. Nuestro país ingreso a la OMPI el 14 de junio de 1975, desde entonces participa en las negociaciones y reuniones internacionales sobre propiedad intelectual.

Los objetivos principales de la OMPI son:

- Fomentar la protección de la propiedad intelectual en el mundo, mediante la cooperación entre los Estados y con otras organizaciones internacionales.
- Asegurar la cooperación administrativa entre las Uniones de Propiedad Intelectual.

A su vez, la OMPI promueve la adopción de tratados internacionales, para establecer un sistema de protección a nivel nacional e internacional, la cooperación entre sus miembros y la administración de los tratados internacionales en materia de propiedad intelectual. México es miembro de los siguientes tratados internacionales en el área de propiedad industrial:

#### **TRATADOS ADMINISTRADOS POR LA OMPI EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS QUE MÉXICO ES PARTE**

- *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*
- El depósito del instrumento de adhesión se efectuó el 26 de abril de 1976
- Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1976
- Vigente en México desde el 26 de julio de 1976

<sup>16</sup> OMPI, Op cit., p.3



**TRATADOS ADMINISTRADOS POR LA OMPI EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL  
DE LOS QUE MÉXICO ES PARTE**

- *Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967*
  - El depósito del instrumento de ratificación se efectuó el 14 de marzo de 1975
  - Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio de 1975
  
- *Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional*
  - El depósito de los instrumentos de adhesión se efectuó el 21 de febrero de 1964
  - Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio de 1964 y posteriormente el 23 de marzo de 2001
  - Vigente desde el 25 de septiembre de 1966
  
- *Reglamento del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su registro*
  - Adoptado el 31 de octubre de 1958
  - Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio de 1964
  - Vigente en México desde el 25 de septiembre de 1966
  
- *Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico*
  - Firmado el 26 de septiembre de 1981
  - Depósito del instrumento, el 16 de abril de 1985
  - Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1985
  - Vigente en México desde el 1 de enero de 1995
  
- *Tratado de Cooperación en materia de Patentes*
  - Adoptado el 19 de junio de 1970
  - Depósito del instrumento de adhesión, el primero de octubre de 1994
  - Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1994
  - Vigente en México desde el 1 de enero de 1995
  
- *Convención Internacional sobre la Protección de Variedades Vegetales (Acta de 1978)*
  - Adoptado el 2 de diciembre de 1961
  - Depósito del instrumento de ratificación al Acta de 1978, 31 de diciembre de 1995
  - Firmada el 25 de julio de 1979
  - Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 1995
  - Vigente en México desde el 9 de agosto de 1997

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

## TRATADOS ADMINISTRADOS POR LA OMPI EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS QUE MÉXICO ES PARTE

- *Arreglo de Estrasburgo Relativo a la Clasificación Internacional de Patentes de 1971*
  - Adoptado el 24 de marzo de 1971
  - Vigente en México a partir del 26 de enero de 2001
  
- *Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibuños y Modelos Industriales de 1968*
  - Adoptado el 8 de octubre de 1968
  - Vigente en México desde el 26 de enero de 2001
  
- *Arreglo de Viena por el que se establece una clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas de 1973*
  - Adoptado el 12 de junio de 1973
  - Vigente en México desde el 26 de enero de 2001
  
- *Tratado de Budapest sobre el reconocimiento Internacional del depósito de Microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes de 1977*
  - Adoptado el 28 de abril de 1977
  - Vigente en México desde el 21 de marzo de 2001
  
- *Acuerdo entre México y la Unión Europea concerniente al Reconocimiento mutuo y protección de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas*
  - Firmado el 27 de mayo de 1997
  - Diario Oficial de la Federación del 21 de julio de 1997
  - Vigente en México desde el 28 de agosto de 1997
  
- *Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas de 1957*
  - Adoptado el 15 de junio de 1957
  - Vigente en México desde el 21 de marzo de 2001

### Organización Mundial del Comercio

Organismo Internacional creado en 1995, a consecuencia de las negociaciones de la Ronda Uruguay, con sede en la Ciudad de Ginebra, Suiza.

Los objetivos principales de la OMC son:

- Administra los acuerdos comerciales que la integran
- Sirve de foro para las negociaciones

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

- Ayuda a resolver las diferencias comerciales
- Supervisa las políticas comerciales
- Asiste técnicamente a los países en desarrollo
- Ofrece cursos de formación a los países en desarrollo
- Cooperación con otras organizaciones internacionales

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

México suscribió el Acuerdo por el que se establece la OMC en 1995, al respecto, dicho acuerdo contiene en su Anexo 1C el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, cuyas siglas son ADPIC en español y TRIP'S en el idioma inglés.

- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)
  - Firmado el 15 de Abril de 1994
  - Depósito del instrumento de ratificación del 31 de Agosto de 1994
  - Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 1994
  - Vigente en México desde el primero de enero de 2000.

Nota: el artículo 3 y 4 vigente, desde la entrada en vigor del Acuerdo

El Acuerdo ADPIC es hasta hoy, el acuerdo multilateral más acabado y completo en la materia de propiedad intelectual – "propiedad industrial"-. Establece principios básicos de protección, observancia, adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, además incluye un mecanismo para prevenir y solucionar controversias.

### 2.2.2 FOROS REGIONALES

Los foros regionales representan espacios de participación decisiva para la proyección de los temas de interés de México en materia de propiedad industrial. Nuestro país se ha caracterizado por participar activamente en los foros regionales en donde se discuten temas y se realizan los trabajos relacionados con la propiedad intelectual. Particularmente, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

## **Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico "APEC"**

En noviembre de 1989, en Camberra, Australia; se efectuó una reunión de algunos Ministros de Comercio y Relaciones Exteriores, cuyo propósito era la creación de un Mecanismo de Cooperación de carácter gubernamental, que operara a base del consenso. Tal encuentro, constituyó la primera Reunión Ministerial del Mecanismo de Cooperación Económica Asia – Pacífico.

Sus propósitos fundamentales pugnan por:

- La liberalización del comercio y las inversiones.
- La facilitación del comercio y las inversiones.
- La facilitación de la económica técnica.

Todo ello a través de:

- Mantener el crecimiento y desarrollo económico de la región.
- Contribuir al crecimiento económico / mundial.
- Reforzar y aprovechar los beneficios de dicho crecimiento.
- Fortalecer el sistema multilateral de comercio y
- Reducir las barreras al comercio de bienes y servicios, y los flujos de inversión.

En la actualidad APEC cuenta con las siguientes economías miembro:

Australia	Filipinas	Rusia
Brunei	Hong Kong	Papua Nueva Guinea
Canadá	Indonesia	Perú
China	Japón	Singapur
Chile	Malasia	Taipei
Corea	México	Tailandia
Estados Unidos	Nueva Zelanda	Vietnam

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**



Las cuales, se reúnen en la instancia denominada "Líderes Económicos", con la participación de los Jefes de Estado y de Gobierno de las economías miembro.<sup>17</sup>

Hasta hoy los Líderes Económicos se han reunido en diversas ocasiones, entre las que destacan, las siguientes:

- 1989, Canberra, Australia.
- 1990, Singapur, Singapur.
- 1991, Sesul
- 1992, Bangkok, Hong Kong.
- 20 de noviembre de 1993, Seattle, Estados Unidos.
- 15 de noviembre de 1994, Bogor, Indonesia.
- 19 de noviembre de 1995, Osaka, Japón.
- 25 de noviembre de 1996, Subic, Filipinas.
- 25 de noviembre de 1997, Vancouver, Canadá.
- 18 de noviembre de 1998, Kuala Lumpur, Malasia.
- 13 de septiembre de 1999, Auckland, Nueva Zelanda.
- 16 de noviembre de 2000, Brunei, Darussalam.
- 18 de octubre de 2001, Shangai, China.
- 27 de octubre de 2002, Ensenada, México.

Para su administración, durante la IV Reunión se creó un Secretariado Permanente cuya sede se encuentra en Singapur y cuyo propósito fundamental es la administración del presupuesto, coordinación de los proyectos de trabajo, sistematización de la información, su desarrollo y su distribución en publicaciones y documentos, con el fin de que el Foro se mantenga en ser una organización informal y no burocratizada.

A su vez, APEC está presidida anualmente por alguna de las Economías miembro, en el último año, México presidió APEC; se encargó de hospedar la

<sup>17</sup> La principal instancia de APEC son las Reuniones de los Líderes, en las que participan los jefes de Estado y de Gobierno de las economías miembro. Cabe señalar que en virtud de las membresías de Taiwán y Hong Kong, así como los objetivos que persigue APEC, los jefes de Estado y de Gobierno son denominados "Líderes Económicos". Para mayor información consultar la página principal de APEC, [www.apec.org](http://www.apec.org)

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Reunión Ministerial y la Reunión de Líderes Económicos, esto se llevo a cabo en el mes de octubre en la ciudad de Ensenada, Baja California.

Además de los mencionados organismos de supervisión y administración de APEC, para un mejor funcionamiento, existen tres observadores: la Asociación de las Naciones Unidas del Sureste Asiático (ANSEA); el Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (PECC) y el Foro del Pacífico Sur (FPS).

En cuanto a la relación México – APEC, podemos decir, que fue en 1991 cuando manifiesta su entusiasmo por participar en este Mecanismo; fundando su interés en las políticas de diversificación, fortaleciendo con ello sus relaciones con el exterior y la ampliación de su presencia en el pacífico.

Es hasta la V Reunión Ministerial realizada en Seattle cuando se anuncia el ingreso formal de México al APEC.

México considera que APEC es un foro que permite la búsqueda del incremento y diversificación de intercambios. Es la posibilidad de identificar oportunidades de cooperación en los campos industrial, comercial, tecnológico y educativo, entre otros. En 1998 y 1999 México presidió el subcomité de Cooperación Económica y Técnica.

La mención de APEC en este estudio radica en la importancia de su manejo del tema de "Propiedad Intelectual", dentro de la cual encontramos a la "Propiedad Industrial"; específicamente el tema se originó en la Agenda de Acción de Osaka en 1995, como un tema determinante en la consecución del objetivo de APEC para lograr la liberalización y facilitación del comercio, y la inversión en la región.

El objetivo de la agenda es el consagrar la protección adecuada y efectiva de las economías, incluyendo la observancia de los derechos de Propiedad Intelectual – "Propiedad Industrial" en la región Asia – Pacífico, considerando

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

los principios de Trato Nacional y Transparencia, establecidos en el acuerdo ADPIC y otros relacionados con el tema.

México en la material de Propiedad Industrial, estableció un Plan de Acción en el APEC, el cual comprende lo siguiente:

- Sistema actual
- Observancia
- Obstáculos en la frontera
- Acciones



El grupo encargado de la materia es el "IPR Get-Together", el cual se encuentra coordinado por Japón.

### **Área de Libre Comercio de las Américas "ALCA"**

La idea de constituir un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) deriva de la declaración conjunta de la primera Cumbre de las Américas llevada a cabo en Miami, Estado Unidos, del 9 al 11 de diciembre de 1994, en la cual se emite una Declaración de Principios y un Plan de Acción, con el objetivo de consolidar a más tardar en el año 2005 un área de libre comercio en el continente.<sup>18</sup>

Su fin principal es la eliminación progresiva de las barreras al comercio y a la inversión, negociando a través de reuniones Ministeriales representadas por los ministros de comercio.

Hasta este momento se han celebrado diversas reuniones entre las que destacan las siguientes:

• 1995; Denver, Colorado.

1999; Toronto, Canadá.

<sup>18</sup> Wilker Velásquez, Jorge, *Las Reglas de Origen en los Tratados de Libre Comercio*, Lexis Nexis, Santiago de Chile, 2002, p. 144

- 1996; Cartagena, Colombia.
- 1997; Belo Horizonte, Brasil.
- 1998, San José, Costa Rica.
- 2001; Buenos Aires, Argentina.
- 2002; Quito, Ecuador.

En la VI reunión Ministerial celebrada en Argentina, se adoptaron una serie de decisiones fundamentales del ALCA; en particular, hacer publico el borrador del acuerdo con el fin de aumentar la transparencia del proceso. El 3 de julio de 2001, se publicó el borrador del Acuerdo – ALCA-, en sus cuatro idiomas oficiales.

Durante el año anterior, se realizó en el mes de octubre la VII Reunión Ministerial, cuyo fin fue el verificar el contenido del segundo borrador del Acuerdo del ALCA.

Por otra parte, dentro del panorama de las negociaciones, se establecieron los siguientes principios, los cuales rigen las reuniones de la siguiente manera:

- Las decisiones deben adoptarse por consenso.
- Deben estar regidas por el principio de transparencia.
- El ALCA debe ser congruente con las reglas y disciplinas de la OMC.
- Debe elaborarse sobre las disciplinas de la OMC en cuanto sea posible y pertinente.
- Constituirá un compromiso único (single-undertaking).
- El ALCA puede coexistir con otros acuerdos bilaterales y subregionales; los países pueden negociar, aceptar las obligaciones derivadas del Acuerdo en forma individual o como miembros de grupos de integración subregional, y
- Se prestará particular atención a las necesidades de las economías más pequeñas.

Es así, como las negociaciones del ALCA se desarrollaron de acuerdo a una estructura predeterminada por sus miembros, la cual deberá asegurar una

amplia representación geográfica de los países participantes. Dicha estructura sugiere la rotación de la Presidencia del proceso, de la sede de las negociaciones y de los Presidentes y Vicepresidentes de los Grupos de Negociación y del resto de los comités.

La presidencia del proceso del ALCA rota entre los diferentes países al final de cada reunión ministerial. El país que ejerza la Presidencia del ALCA es la sede de las reuniones ministeriales y también preside el Comité de Negociaciones Comerciales.<sup>19</sup>

Existen nueve grupos de negociación para las diferentes áreas: Acceso a Mercados; Servicios; Inversión; Compras del Sector Público; Solución de Controversias; Agricultura; Derechos de Propiedad Intelectual; Subsidios; Antidumping y Derechos Compensatorios, y Política de Competencia. Los grupos de negociación se reúnen regularmente a lo largo del año.

En cuanto al apoyo Técnico y Analítico, está el "Comité Tripartito", integrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de las Naciones Unidas (CEPAL); además de este apoyo, brinda ayuda financiera a través de la Secretaría Administrativa del ALCA, la cual se encarga de asesorar y apoyar las negociaciones desde le punto de vista lógico y administrativo, provee servicios de traducción e interpretación de documentos, ésta se localiza en la misma sede de las reuniones de los grupos de negociación.

La sede de las negociaciones es de carácter rotativo, se designaron 3 países anfitriones:

- a) Estados Unidos (MIAMI) desde mayo de 1998 a febrero de 2001;

---

<sup>19</sup> Witter Jorge, Op cit., p.152

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

- b) Panamá (Ciudad de Panamá) desde marzo de 2001 a febrero de 2003; y
- c) México (Ciudad de México) desde marzo de 2003 a diciembre de 2004.

Respecto al tema central del presente estudio, los derechos de propiedad industrial se reconocen a partir de la segunda reunión Ministerial celebrada en Cartagena en 1996, en donde se estableció un grupo de trabajo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual – “Propiedad Industrial”.

El Grupo de Negociación de los Derechos de Propiedad Industrial (GNPI) inicia en 1998 formalmente el proceso de negociación, tomando en cuenta que su objetivo específico es:

“Reducir las distorsiones del comercio hemisférico y promover y asegurar una adecuada y efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual, tomando en cuenta los avances tecnológicos”.

El GNPI estableció un Plan de Trabajo para negociar, el cual acordó la distribución de los siguientes temas en materia de propiedad industrial:

- Marcas de fabrica y de comercio
- Patentes
- Modelos de utilidad
- Información no divulgada
- Obtenciones Vegetales
- Indicaciones Geográficas – Denominaciones de Origen
- Dibujos y Modelo Industriales
- Control de prácticas anticompetitivas
- Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados

En el 2000-2001, se le otorgó a México la presidencia del GNPI. En el período de 2001-2002, se le dio a Estados Unidos la Presidencia del Grupo de

Negociación sobre Propiedad Intelectual; el principal campo de trabajo está dirigido a negociar de fondo el Capítulo de Propiedad Intelectual.

### **2.2.3 FOROS BILATERALES**

El sistema de Propiedad Industrial en los últimos años ha adquirido gran importancia en la economía, debido a su vinculación con el comercio a nivel mundial, con el propósito de proteger la innovación tecnológica y la transferencia de la tecnología.

Actualmente México forma parte de Tratados de Libre Comercio, los cuales contemplan en alguno de sus capítulos los derechos relativos a la protección de la propiedad intelectual y cuyo contenido contempla la protección de esos derechos.

Es necesario especificar que algunos de estos Tratados son multilaterales, pero de acuerdo al desarrollo de este punto, el abordar el tema en general contribuye a obtener un panorama más amplio de su contenido e importancia.

Al negociar cada uno de los Tratados de Libre Comercio se ha previsto la necesidad de establecer un sistema de protección amplio tanto a nivel nacional como internacional para la propiedad industrial, preocupándose por reforzar la legislación respecto a estos derechos, garantizando con ello, una protección adecuada.

El contenido de las disposiciones relativas a los derechos de propiedad industrial incluidas en estos tratados varían, sin embargo, la mayoría incluyen disposiciones generales y principios básicos dentro del Capítulo de Propiedad Intelectual. Estas disposiciones y principios se constituyen de los siguientes puntos:

- Disposiciones sobre la materia

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

- Definiciones
- Protección de los derechos
- Trato Nacional
- Excepciones
- Trato a la Nación más favorecida
- Control de Prácticas abusivas o contrarias a la competencia
- Cooperación para eliminar el comercio de bienes que infrinjan los derechos de propiedad intelectual

A pesar de que estos principios y disposiciones se estipulan de forma uniforme, en cada uno de los tratados se incorporan figuras diferentes para su protección. A continuación haremos referencia a los diversos Tratados de Libre Comercio de los que México es parte y posteriormente se indican mediante un cuadro comparativo las disposiciones contenidas en cada uno de ellos.

#### TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR MEXICO

<i>Tratado de Libre Comercio América del Norte</i>	<b>Status</b> Lugar de adopción Fecha de adopción Entrada en Vigor Publicado  <b>Estados Parte</b> Modificaciones	<b>Vigente</b> México, Ottawa, Washington, D.C. 17 de Diciembre de 1992 1 de Enero de 1994 E.V. G. 20 de Diciembre de 1993 D.O. 21 de Diciembre de 1993 D.O. 27 de Diciembre de 1993 D.O. Estados Unidos; Canadá; México Modificaciones al Anexo 401 del TLCAN – El 6 de Noviembre de 1995 se adopto y entro en vigor el 1 de Enero de 1996 E.V.G. Se publico en el D.O. el 27 de Marzo de 1996.
<i>Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Bolivia</i>	<b>Status</b> Lugar de firma Fecha de firma Entrada en Vigor Publicado Estados Parte	<b>Vigente</b> Río de Janeiro, Brasil 10 de Septiembre de 1994 1 de Enero de 1995 11 de Enero de 1995 D.O. Bolivia; México



**TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR MEXICO**

*Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela*

Status  
Lugar de adopción  
Fecha de adopción  
Entrada en Vigor  
Publicado  
Estados Parte

Vigente  
Cartagena de Indias, Colombia  
13 de Junio de 1994  
1 de Enero de 1995  
9 de Enero de 1995 D.O.  
Colombia; México; Venezuela

*Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica*

Status  
Lugar de firma  
Fecha de firma  
Entrada en Vigor  
Publicado  
Estados Parte

Vigente  
México, D.F.  
5 de Abril de 1994  
1 de Enero de 1995  
10 de Enero de 1995 D.O.  
Costa Rica; México

*Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Nicaragua*

Status  
Lugar de firma  
Fecha de firma  
Entrada en Vigor  
Publicado  
Estados Parte

Vigente  
Managua, Nicaragua  
18 de Diciembre de 1997  
1 de Julio de 1998  
1 de Julio de 1998 D.O.  
Nicaragua; México

*Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Chile*

Status  
Lugar de firma  
Fecha de firma  
Entrada en Vigor  
Publicado  
Estados Parte

Vigente  
Santiago de Chile  
17 de Abril de 1998  
1 de Agosto de 1999  
28 de Julio de 1999 D.O.  
Chile, México

*Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel*

Status  
Lugar de adopción  
Fecha de adopción  
Entrada en Vigor  
Publicado  
Estados Parte

Vigente  
México, D.F.  
10 de Abril de 2000  
1 de Julio de 2000  
28 de Junio de 2000 D.O.  
19 de Julio de 2000 D.O. de Fé de erratas  
Israel; México

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

## TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR MEXICO

<i>Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros</i>	Status Lugar de firma Fecha de firma Entrada en Vigor Publicado Estados Parte	Vigente Bruselas, Bélgica y Lisboa, Portugal 23 y 24 de Febrero de 2000 1 de Octubre de 2000 26 de junio de 2000 en el D.O. Alemania; Austria; Bélgica; Dinamarca; España; Finlandia; Francia; Grecia; Italia; Irlanda; Luxemburgo; México; Países Bajos; Portugal; Suecia; Reino Unido
<i>Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras</i>	Status Lugar de adopción Fecha de adopción Vinculación de México Entrada en Vigor Publicado Estados Parte	Vigente México, D.F. 29 de Junio de 2000 12 de Febrero de 2001 Rat. El Salvador y Guatemala 30 de Abril de 2001 Rat. Honduras 15 de Marzo de 2001 E.V. para El Salvador y Guatemala 1 de Junio de 2001 E.V. para Honduras 14 de Marzo de 2001; con Guatemala y El Salvador D.O. 30 de Mayo de 2001; con Honduras D.O. El Salvador; Guatemala; Honduras; México
<i>Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio</i>	Status Lugar de adopción Fecha de adopción Entrada en Vigor Publicado Estados Parte	Vigente México, D.F. 27 de Noviembre de 2000 1 de Julio de 2001 para México, Noruega y Suiza; para México e Islandia el 1 de Octubre de 2001; para México y Liechtenstein el 1 de Noviembre de 2001 29 de Junio de 2001 D.O. Islandia; Liechtenstein; México; Noruega; Suiza

Como hemos visto, México ha firmado diversos Tratados de Libre Comercio cuyas reglas y principios son muy semejantes; incluso su estructura, redacción y técnica son afines en su contenido sobre la propiedad industrial, por ello hemos realizado un cuadro comparativo de las figuras jurídicas que protegen los derechos de propiedad industrial en cada uno de estos Tratados, con el fin de obtener un panorama más amplio de la importancia de esta materia.

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

**FIGURAS JURÍDICAS QUE CONTIENEN CADA UNO DE LOS  
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR MÉXICO<sup>20</sup>**

FIGURAS	T L C A N	C O S T A	C A 3	I S R A E L	C H I L E	N I C A R A G U A	B O L I V I A	G S	T L C U E	E F T A
Marcas	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Marcas Notorias	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Indicaciones Geográficas	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Denominaciones de Origen		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Patentes	X						X	X	X	X
Diseños Industriales	X							X	X	X
Modelos de Utilidad							X	X		X
Esquemas de Trazado	X								X	X
Secretos Industriales	X	X	X			X	X	X	X	X
Datos Farmacoquímicos y Agroquímicos	X	X	X				X	X		
Obtenciones Vegetales	X		X				X	X	X	X
Medidas de Observancia	X	X	X		X	X	X	X		

Para mayor información acerca de cada uno de los Tratados de Libre Comercio, consultar la página oficial de la Secretaría de Economía, en la cual se encuentran los textos completos de cada uno de estos Tratados.

### 2.3 MARCO INSTITUCIONAL

Desde el año de 1991, México llevó a cabo una profunda reforma al marco jurídico de la propiedad industrial, al publicarse la Ley de Fomento y Protección

<sup>20</sup> Cuadro realizado con información obtenida de los textos del Capítulo de Propiedad Intelectual de cada uno de los Tratados de Libre Comercio. [www.economia.gob.mx](http://www.economia.gob.mx)

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

a la Propiedad Industrial, ésta propició un ambiente de confianza y certidumbre para la inversión, independientemente de su origen y nacionalidad, anticipándose a las nuevas tendencias internacionales que se venían perfilando en foros multilaterales. Hasta entonces la autoridad administrativa para su aplicación dependía de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), conocida hoy en día como Secretaría de Economía (SE).

Esta ley además establece la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como organismo especializado de consulta al que se transfirieron las funciones y el personal de la hasta entonces Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

Con el propósito de mejorar y actualizar el marco jurídico ofrecido por la ley de 1991, en 1994 se publicó en el DOF el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley de 1991, misma que cambió su nombre por el de "Ley de Propiedad Industrial"; entre sus principales objetivos destaco : "fortalecer la infraestructura institucional necesaria para la administración de los derechos de propiedad industrial, otorgando al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, las facultades de autoridad administrativa en la materia".

Es así como, el marco institucional del sistema de propiedad industrial está integrado por varias entidades del sector público centralizado y descentralizado, siendo el principal el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Asimismo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos, a través del Servicio Nacional de Inspección de Semillas es la entidad encargada de administrar la Ley Federal de Variedades Vegetales; y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Administración General de Aduanas, tiene a su cargo la administración de la Ley Aduanera.

En cuanto a las autoridades administrativas encargadas de vigilar la observancia de estos derechos encontramos a la Fiscalía Especializada en Derechos de Propiedad Intelectual de la Procuraduría General de la República; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual, constituida por representantes de la Secretaría de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Economía y Educación Pública, así como representantes de la PGR. En cuanto al ámbito civil y penal, las autoridades competentes son los Juzgados de Distrito y los Colegiados de Circuito.<sup>21</sup>

Como se mencionó el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es quizá el principal organismo gubernamental creado exclusivamente para fomentar el progreso tecnológico, protegiendo y contribuyendo a salvaguardar los derechos de los creadores.

### **2.3.1 EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante Decreto Presidencial, con el objeto de brindar apoyo técnico y profesional a la autoridad administrativa y proporcionar servicio de orientación y asesoría a los particulares para lograr un mejor aprovechamiento del sistema de propiedad industrial.

El antecedente inmediato de este Instituto es la Dirección General de Desarrollo Tecnológico (DGGT), la cual dependía de la SECOFI. Esta Dirección se encargaba de las actividades referentes a la promoción del desarrollo tecnológico, a través de la protección de la propiedad industrial y la regulación de la transferencia de tecnología. Por fortuna se inicia por parte del gobierno federal una política de desregulación, la cual trajo como consecuencia importantes cambios en la estructura institucional en esta materia. Es así como

---

<sup>21</sup> Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, *Informe de Actividades 2000*, p. 12

la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, estableció en su artículo séptimo la creación de una institución especializada en la protección de la propiedad industrial, para que brindara apoyo técnico a la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

El 10 de diciembre de 1993 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En 1994, a través de la Ley de Propiedad Industrial, el IMPI se consolidó como el organismo encargado de la administración de la propiedad industrial en México.

### **2.3.1.1 ESTRUCTURA INTERNA**

Los siguientes instrumentos norman las funciones, atribuciones y competencia administrativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a efecto de realizar sus actividades de protección y vigilancia de los derechos de propiedad industrial.

#### **Marco Jurídico**

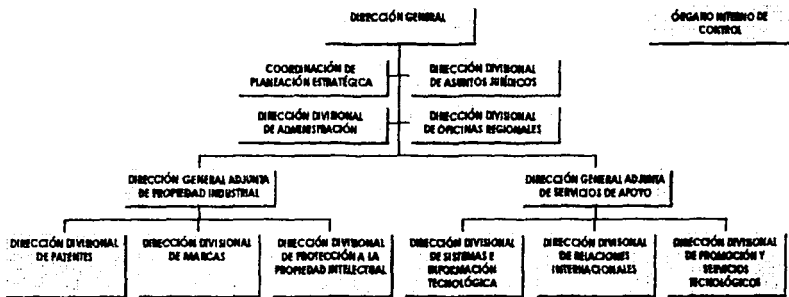
- Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF del 10 de diciembre de 1993)
- Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF del 27 de diciembre de 1999)
- Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF del 14 de diciembre de 1999)
- Acuerdo por el que se Delegan Facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y Otros Subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF del 15 de diciembre de 1999 y del 4 de febrero de 2000).

El IMPI cuenta con dos órganos de administración entre los cuales se encuentra el Director General y la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno es un órgano colegiado presidido por el Secretario de Economía, compuesto por

representantes de la Secretaría de Economía; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos; Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Salud; Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y Centro Nacional de Metrología.

A su vez, la estructura organizacional de IMPI está compuesta por una Dirección General; dos Direcciones Generales Adjuntas; Una Coordinación de Planeación Estratégica; Nueve Direcciones Divisionales: Patentes, Marcas, Protección a la Propiedad Intelectual, Sistemas y Tecnología de la Información, Promoción y Servicios de Información Tecnológica, Relaciones Internacionales, Oficinas Regionales, Administración y Asuntos Jurídicos.

### ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



#### 2.3.1.2

#### MISIÓN Y OBJETIVOS DEL IMPI

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es en la actualidad el organismo encargado de aplicar la Ley en la materia. Entre sus facultades está la de tramitar y en su caso otorgar patentes de invención y de registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales; sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

propiedad industrial; realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en la Ley; fungir como árbitro en la resolución de controversias relativas con el pago de daños y perjuicios derivados de la violación de los derechos de propiedad industrial cuando los involucrados lo designan expresamente.<sup>22</sup>

La ley le otorga facultades específicas, entre las más relevantes se encuentran las siguientes:

Ser órgano de consulta y de apoyo técnico de la Secretaría de Economía (SE), en materia de propiedad industrial particularmente por lo que respecta a la actividad de registro; y difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad industrial.

Coadyuvar con la SE en la promoción de las invenciones de aplicación industrial, apoyar su desarrollo y explotación en la industria y el comercio, e impulsar la transferencia de tecnología. 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 divulgación de acervos documentales de información tecnológica contenidos en medios electrónicos, microfilmes y papel.

Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial en el ámbito internacional, así como participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con la materia.

### **Principales Objetivos**

Fundamentalmente son tres los objetivos del IMPI:

---

<sup>22</sup> Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial, A.C., Colección de estudios de Propiedad Intelectual, Toluca, México, pp. 41 y 42

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



- Fomentar y proteger los derecho de propiedad industrial;
- Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal, así como establecer las sanciones y penas correspondientes; y,
- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos.

Para estar en posibilidad de atender las nuevas necesidades y los retos que se presenten, será necesario que el IMPI como oficina de propiedad industrial, encamine sus esfuerzos hacia la consecución de los siguientes objetivos:

- Estandarizar los procedimientos administrativos conforme a las tendencias internacionales, fortaleciendo la armonización del sistema de propiedad industrial existente con los países con que México comercia;
- Estimular la profesionalización en el desempeño de los recurso humanos mediante la capacitación especializada y en forma continúa de su personal ;
- Fortalecer la creatividad de promoción y difusión del sistema de propiedad industrial, dada su importancia en el contexto nacional e internacional, mediante propuestas académicas novedosas.

Cabe mencionar que la competencia del IMPI es de carácter federal, es decir, comprende todo el territorio nacional, y para la realización de su misión se auxilia de oficinas regionales, las cuales se encuentran ubicadas en Guadalajara, Monterrey, León y Mérida. El campo de desarrollo del IMPI es el administrativo, sin embargo como se había mencionado, puede fungir como árbitro en la resolución de controversias, cuando los involucrados así lo designen, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio.

Adicionalmente y para mayor información sobre esta materia, el Instituto edita mensualmente la Gaceta de la Propiedad Industrial en la cual realiza las publicaciones referidas en la Ley de Propiedad Industrial y donde se da a conocer información de interés en la materia.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

### CAPÍTULO III

## PANORAMA GENERAL DE LA NEGOCIACIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL TEXTO DEL TLCAN

Día a día el mundo queda más compactado, de alguna forma las comunicaciones, la información y la tecnología han hecho que las distancias se acorten y las diferencias se supriman; antiguamente los espacios se aminoraban mediante el hacer dependientes a los países más débiles, posteriormente vino una época de busca de independencias, y ahora es la época de interdependencias, ya que se ha entendido en materia general que ningún país puede ser absolutamente independiente, y que no existe en el mundo quien pueda cerrar sus fronteras y sobrevivir con lo que produce internamente.<sup>23</sup>

Esto ha propiciado que en el mundo se busque la mejor forma de conducir la integración económica, la cual es un proceso referido a la globalización de mercados, que entrañan diversas formas tendientes a vincular las economías entre los diversos países como: uniones aduaneras, mercados comunes, áreas de libre comercio, entre otras.

Por unión aduanera se entiende una de las formas de integración económica en el plano de las acciones, y cuyas características son la supresión de discriminación a los movimientos de mercancías entre los miembros, la adopción de un arancel común y el trato diferenciado a los no miembros.<sup>24</sup>

El mercado común o unión económica<sup>25</sup> es la forma más elevada de la integración aduanera, ya que se establece un sistema que permite la libre

<sup>23</sup> Reyes Díaz-Leal, Eduardo, *Hacia un Mercado Común Americano...*, American Editing Co., México, p. 3

<sup>24</sup> Pacheco Martínez, Filiberto, *Derecho de la Integración Económica*, Porrúa, México, 1997, p. 62

<sup>25</sup> La unión económica por algunos autores no se considera estricto de mercado común, la unión es conocida como la forma de integración superior de todos los procesos integrativos político - económicos, el cual implica fusión de los Estados miembros. Aunque comprende características semejantes a las de una zona de libre comercio y de una unión aduanera; una unión económica difiere principalmente en el grado en que se armonizan las políticas fiscales y monetarias de sus miembros. Respecto al tema es recomendable consultar "Planol, Jack C. Y Oton, Roy, *Diccionario de relaciones internacionales*, México, Limusa - Noriega Editores, 1991.

circulación de mercancías, servicios, personas, información y tecnología, capitales en combinación con un desarme arancelario y comercial, y con el establecimiento de una sola nomenclatura arancelaria común para los países miembros y de éstos en sus relaciones con terceros.<sup>26</sup>

En un área de libre comercio quedan abolidos los aranceles y las restricciones cuantitativas entre los países participantes, pero cada país mantiene sus propios aranceles en contra de los no miembros.<sup>27</sup> Es considerada como una forma de integración fundamental y básica, de ella se han desarrollado otro tipo de formas integracionistas, tal es el caso de la zona de libre comercio.

La zona de libre comercio es y constituye una forma de integración económica adoptada por los miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

### **3.1 EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE**

El primero de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual se celebró entre México, Estados Unidos y Canadá, creando así la mayor zona de libre comercio.

Art. 101.- Establecimiento de la zona de libre comercio

Las partes de este Tratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, establecen una zona de libre comercio.

El artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio indica que "se entenderá por zona de libre comercio, un grupo de dos o más territorios aduaneros entre los cuales se eliminen los derechos de aduana y las demás reglamentaciones comerciales respectivas [...] con respecto a lo esencial

<sup>26</sup> Carvajal Contreras, Máximo, *Derecho Aduanero*, Porrúa, México, 1993, p. 41

<sup>27</sup> Pacheco Martínez, Op cit., p.49

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

de los intercambios comerciales de los productos originarios de los Estados constitutivos de dicha zona".

Por lo anterior es necesario recalcar que el Tratado Trilateral en el marco de una zona de libre comercio, es diferente de una unión aduanera o de un mercado común. Las diferencias son muy profundas: en una zona de libre comercio solamente se reducen o eliminan los aranceles y otras barreras al comercio de bienes y/o servicios entre los países signatarios, pero cada uno de ellos mantiene sus facultades para fijar sus aranceles con el resto del mundo. La unión aduanera implica, además, medidas de armonización tributaria entre los países miembros, aunadas a una acción común en el establecimiento de aranceles frente a los demás países. Un mercado común va más adelante ya que permite los flujos libres de factores y recursos entre los países que lo conforman.<sup>28</sup>

Habiendo desarrollado el contenido de una zona de libre comercio, es necesario especificar en qué consiste un Tratado de Libre Comercio, el cual es definido por la Secretaría de Economía de la siguiente manera:

"Un tratado de libre comercio es un conjunto de reglas para fomentar el intercambio comercial y los flujos de inversión entre los miembros, mediante la eliminación paulatina de los aranceles o impuestos que pagan los productos para entrar a otro país; el establecimiento de normas que deben ser respetadas por los productores de los países, y los mecanismos para resolver las diferencias que puedan surgir".<sup>29</sup>

### 3.1.1 EL COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

Desde un punto de vista general, un Tratado de Libre Comercio constituye un acuerdo entre dos o más países con el propósito de eliminar las barreras comerciales entre ellos, lo que permite aumentar las exportaciones, inversiones, empleos y salarios, etc. En este sentido se debe señalar que las relaciones entre los países miembros del TLCAN existen años atrás, pues debe

<sup>28</sup> Serra Pucho, Jaime, *Hacia un Tratado de Libre Comercio en América del Norte*, Porrúa, México, 1991, p. 164

<sup>29</sup> Definición de la Secretaría de Economía. [www.economia.gob.mx](http://www.economia.gob.mx)

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

entenderse que un tratado comercial no surge en forma espontánea sino que lleva consigo un proceso de relaciones comerciales entre los países contratantes, mismo que concluyó con la celebración de un tratado, tal es el caso del TLCAN.

### **Relación México – Estados Unidos**

La colaboración comercial entre México y Estados Unidos data desde 1975, año en el cual se suscribió un Convenio Textil, prorrogado en cinco ocasiones; su última renovación inició su vigencia del 1º de enero de 1988 al 31 de diciembre de 1992. En este Convenio, México obtuvo la liberación de ciertas categorías de productos y a su vez mayor flexibilidad en la clasificación de artículos.

En 1984 se firma un convenio siderúrgico, el cual estable cuotas de exportación mexicanas a Estados Unidos, dicho acuerdo estuvo vigente hasta octubre de 1989. Durante este año, se renovó por un periodo de treinta meses.

Durante 1985, México firmó el Entendimiento Bilateral en Materia de Subsidios y Derechos Compensatorios, resaltando el compromiso de Estados Unidos en cuanto a la comprobación del daño que en algún momento pudiesen ocasionar las exportaciones mexicanas, antes de aplicar un impuesto compensatorio. Por su parte, México se comprometió a respetar la disciplina internacional sobre subsidios a la exportación.

Posteriormente en 1987, los dos gobiernos signaron el Acuerdo Marco que establece una serie de principios y procedimientos de consulta para abordar problemas que surjan en el ámbito del comercio y de la inversión.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Rodríguez Castro, Ignacio, *El TLC ... y usted*, Universidad Juárez del Estado de Durango, Dirección de Difusión Cultural, Villahermosa, Tabasco, 1992, pp. 80 y 81



Siguiendo con la evolución de estos acuerdos, aparecen en 1989 los Acuerdos de Restricción Voluntaria, a través de los cuales Estados Unidos protege su industria de acero.

En ese mismo año, ambos países con el objeto de dar impulso a las exportaciones y con ello estimular la inversión, suscriben el Entendimiento para facilitar el Comercio y la Inversión, el cual se completó con la creación del Comité Conjunto para la Promoción de la Inversión y el Comercio, encargado de celebrar eventos en ambos lados de la frontera en materia de electrónica, alimentos, textiles, etc; entre otros temas.<sup>31</sup>

En forma representativa, los mencionados Acuerdos trascendieron hasta dar origen a la iniciativa de crear una zona de libre comercio.

### **Relación México – Canadá**

Durante los años anteriores a los ochentas, México y Canadá desarrollaban sus relaciones comerciales y la inversión en base al Convenio Comercial de 1946; al Convenio sobre Cooperación Industrial y Energética de 1980; y al Memorándum de entendimiento en Materia de Comercio de 1984.<sup>32</sup>

En 1989 buscando la promoción de las relaciones comerciales, México y Canadá firmaron el Entendimiento sobre un Marco de Consultas para el Convenio y la Inversión, cuyo contenido enfatiza la materia de textiles, pesca, productos agropecuarios, automotores, inversiones, transferencia de tecnología, aranceles y el Sistema General de Preferencias<sup>33</sup>.

Cada uno de los acuerdos suscritos entre México – Estados Unidos y México – Canadá a lo largo de los años, concluyó en la necesidad de crear y regirse por

<sup>31</sup> Serra Puche, Op cit., p. 156

<sup>32</sup> Rodríguez Castro, Op cit., p. 61

<sup>33</sup> Serra Puche, Op cit., p. 157

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

un marco jurídico capaz de permitir que los tres países tengan acceso a sus respectivos mercados.

Esta necesidad se enfatizó a partir de los cambios en la coyuntura internacional derivada del acelerado proceso de innovación científica y tecnológica que ha conducido a la globalización de la economía y de las constantes modificaciones en la estructura internacional a raíz de los acontecimientos europeos.

Derivado de ello, surge el planteamiento de la negociación de un Tratado de Libre Comercio, como resultado del crecimiento y la diversificación de los flujos comerciales entre los tres países.

### **3.1.2 SEMBLANZA DE LA NEGOCIACIÓN DEL TLCAN**

En abril de 1990 se llevó a cabo un Foro Nacional de Consulta sobre las Relaciones Comerciales de México con el Mundo; en las conclusiones de dicho acontecimiento se presentaron una serie de recomendaciones con el fin de darlas a conocer al Presidente de nuestro país en el mes siguiente.

Una de esas recomendaciones alude a la localización geográfica de México, la historia de sus relaciones comerciales, la complementariedad y potencialidad de su economía con respecto a la de Estados Unidos de Norteamérica, por ello se concluyó en negociar un Acuerdo de Libre Comercio con este país.

Por tal razón, Carlos Salinas de Gortari, Presidente de México, viajó a Estados Unidos con el propósito de buscar nuevas formas que rigieran los intercambios comerciales entre ambos países. Es así como el 11 de julio de 1990, en la Ciudad de Washington, los presidentes de México y Estados Unidos de América platicaron sobre las relaciones bilaterales entre ambos países, con la inquietud de ampliar sus relaciones económicas. Acordaron el establecer un Tratado de

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



Libre Comercio como medio para ampliar los flujos de comercio e inversión y contribuir al crecimiento sostenido de sus economías.<sup>34</sup>

Esto marcó el inicio de las negociaciones encaminadas a materializar un Tratado de Libre Comercio, por lo que ambos presidentes dieron instrucciones a sus autoridades encargadas de la política comercial, Dr. Jaime Serra Puche, Secretario de Comercio y Fomento Industrial de México y Carla Hills, Embajadora, Representante Comercial de los Estados Unidos de América, con el propósito de iniciar consultas y trabajos preparatorios.

En agosto de 1990, los resultados de los trabajos y consultas estaban listos, la recomendación de las autoridades comerciales a sus presidentes fue el iniciar negociaciones formales para la creación de un Tratado de Libre Comercio entre México y los Estados Unidos de América, de conformidad con las leyes y los procedimientos de cada uno de los países.

Más tarde, Canadá manifiesta su interés por ser parte de las negociaciones de México y Estados Unidos de América. Así es como, el 24 de septiembre de 1990, se anuncia que los gobiernos de México, Estados Unidos de América y Canadá, realizarían consultas para evaluar las ventajas y desventajas de una zona de libre comercio en América del Norte.

Paralelo a ello, el 24 de septiembre de 1990, el presidente de los Estados Unidos de América solicitó la autorización de manera formal al Comité de Finanzas del Senado y al Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara de Representantes de su país, para dar inicio a las negociaciones bajo el procedimiento denominado fast track.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Rodríguez Castro, Op cit., p. 62

<sup>35</sup> Este procedimiento permite una vez negociado por los ejes de un tratado, no se incrementa el objeto a ser negociado, y sólo podrá ser aprobado o rechazado en su totalidad por el Congreso, dentro de un periodo de 90 días. Cabe señalar que este procedimiento no implica una negociación apresurada, de hecho, el procedimiento expedito de fast track sólo inicia cuando termina el proceso de negociación de los textos del Tratado UNAM, Aspectos Jurídicos del TLC, Instituto de Investigaciones Económicas, México, D.F., pp. 82 y 83

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
FALLA DE ORIGEN

Se optó por éste, ya que el procedimiento normal para la negociación de acuerdos comerciales en Estados Unidos, requiere que el presidente notifique al Congreso su intención de negociar con el exterior. Una vez concluido el acuerdo, el presidente debe someter a la aprobación del Congreso el texto del mismo y el paquete legislativo necesario para su instrumentación. El Congreso puede introducir enmiendas a cada una de las cláusulas sometidas a su consideración por el presidente.

Además de ser incierto y prolongado, el procedimiento usual permite al Congreso la modificación sustancial de lo pactado por el presidente de los Estados Unidos con otras naciones soberanas, habiendo la posibilidad de que los países que concluyeron acuerdos con este país, se vean expuestos a que el Congreso anule o modifique los términos negociados.

El procedimiento Fast Trak, permite la consulta parlamentaria previa, simultánea y posterior a la firma del acuerdo internacional, aunque el Congreso únicamente puede aprobar o desaprobar el acuerdo internacional en su totalidad, sin posibilidad de enmendar el texto<sup>36</sup>.

Las negociaciones continuaron y el 5 de febrero de 1991, Carlos Salinas de Gortari, Presidente de México; Brian Mulroney, Primer Ministro de Canadá y George Bush, Presidente de los Estados Unidos de América, anunciaron formalmente la decisión de dar inicio a las negociaciones trilaterales, cuyo fin radicó en crear la zona de libre comercio más grande del mundo.<sup>37</sup>

A finales del mes, al Presidente de los Estados Unidos de América se le autorizó iniciar negociaciones con México y Canadá, para el establecimiento de un Tratado de Libre Comercio. A su vez, el primero de marzo del mismo año, el presidente Bush solicitó a su Congreso por dos años más la autorización para la

<sup>36</sup> Rodríguez Castro, Op cit., pp. 9 y 10

<sup>37</sup> SECOFI, *Organización de los Trabajos preparatorios del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica*, México, 12 de agosto de 1992, p.15

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

negociación del tratado; renovándose su permiso el 24 de mayo de 1991, por el tiempo solicitado.

En junio de ese año, se reunieron los responsables de la negociación de los tres países a fin de definir cada uno de los temas de la negociación, así como el calendario correspondiente a la misma. Se fijaron inicialmente seis temas de negociación y 17 grupos de trabajo que posteriormente arribaron en 18. en el mismo mes se reunieron los grupos de negociación con el fin de hacer intercambio de información y precisar los puntos para el desarrollo de los trabajos.

A inicios del mes siguiente, los directores de la negociación, Herminio Blanco, representando a México; Julius Katz, por parte de los Estados Unidos de América; y de parte de Canadá, John Weekes, se reunieron para decidir los lineamientos que deben seguir los grupos de trabajo. Durante este mes de julio, continuaron las reuniones de todos los grupos de trabajo.

El 6 y 7 de agosto de 1991, se entrevistaron los jefes de la negociación, para ser informados por parte de cada uno de los grupos de trabajo lo hasta la fecha realizado y así, preparar la agenda de la reunión ministerial del 18 al 20 de agosto del mismo año.

Durante la reunión celebrada en Washington del 18 al 20 de agosto; Serra Puche, Michael Wilson y Carla Hills, recibieron el informe de los grupos de trabajo, a base de lo cual se decidieron las nuevas líneas de negociación y se planeó que la siguiente reunión se realizará en Zacatecas, México, a la cual acudirían los representantes de los tres Estados contratantes.

La reunión celebrada en Zacatecas sirvió para que las Partes acordaran poner las disposiciones de la negociación en un texto.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Por su parte, los presidentes de México y Estados Unidos se encontraron una vez más; Bush invitó a Salinas a la residencia presidencial "Camp David" con el fin de apresurar las negociaciones. Esta reunión sirvió para establecer que se debía trabajar con mayor velocidad.

Las negociaciones continuaron y en enero de 1992, cada uno de los líderes de los grupos negociadores y sus abogados armaron el primer texto compuesto, indicando en su caso, los desacuerdos de cada país.<sup>38</sup>

Para febrero del mismo año, se inicia la tarea de reducir el número de posiciones contrarias. Por su parte los negociadores en jefe se reunieron en Ottawa el día 4, en Virginia el 9 y 10, con el propósito de evaluar el estado de las cosas y la realización de los preparativos para la siguiente reunión.

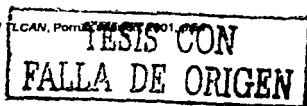
Del 17 al 20 de febrero se reunieron en Dallas, en donde cada uno de los grupos de trabajo y los negociadores en jefe realizaron por vez primera una larga sesión de negociaciones.<sup>39</sup>

A finales de julio, los equipos negociadores se reunieron en el Hotel Watergate, en Washington, con el plan de permanecer en el lugar hasta concluir. Su estancia duró once días seguidos, realizándose constantes sesiones y reuniones.

El final estaba a la vista. Los últimos pendientes estaban cercanos a su solución. Por su parte, los secretarios de comercio y los negociadores en jefe se reunieron el 11 de agosto de 1992 para revisar el progreso del texto y para la afinación de detalles.

<sup>38</sup> Borja Tamayo, Arturo, (Coordinador), Para evaluar el

<sup>39</sup> Idem



Finalmente ese día, pasados escasos minutos del medio día, tras catorce meses de constantes reuniones, los negociadores: Carla Hills de Estados Unidos; Jaime Serra, de México y Michael Wilson, de Canadá, estrecharon sus manos y por consiguiente anunciaron que se había alcanzado un Tratado de Libre Comercio.

Por su parte, cada uno de los Presidentes de los Estados Parte expuso su reacción al logro obtenido:

*"Este histórico acuerdo comercial creará... empleos y generará crecimiento económico en los tres países. Emparejará el campo de juego en América del Norte, permitiendo a las empresas estadounidenses incrementar sus ventas desde Alaska hasta Yucatán... el TLCAN hará nuestras empresas más competitivas en cualquier parte del mundo"<sup>40</sup>.*

Bush

*"El tratado es un conjunto de reglas que los tres países acordamos para vender y comprar servicios en América del Norte. Se llama de libre comercio porque estas reglas definen cómo y cuando se eliminarán las barreras arancelarias a libre paso de los productos y servicios entre las naciones; esto es, cómo y cuando se eliminarán los permisos, las cuotas y las licencias particularmente, las tarifas y aranceles; es decir, los impuestos que se cobran por importar una mercancía. También es un acuerdo que crea los mecanismos para dar solución a las diferencias que surgen en las relaciones comerciales entre las naciones"<sup>41</sup>.*

Salinas

*"El acuerdo era un paso importante hacia la liberación comercial en América del Norte"<sup>42</sup>.*

Mulroney

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

<sup>40</sup> Borja Tamayo, Op cit., p. 64

<sup>41</sup> SECOFI, Op cit., pp. 11 y 12

<sup>42</sup> Borja Tamayo, Op cit., p. 82

El Tratado de Libre Comercio América del Norte fue ratificado por los gobiernos en 1993, para finalmente entrar en vigor el primero de enero de 1994.

Como hemos señalado los países Parte necesitaban garantizar el pleno acceso al mercado entre ellos y a su vez, establecer reglas comunes en diversas materias, es por ello que el TLCAN quedó estructurado de la siguiente manera, agrupando cada uno de los elementos necesarios para contar con la mayor zona de libre comercio.

## **TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE**

<b>PRIMERA PARTE</b>	<b>ASPECTOS GENERALES</b>
Capítulo I	Objetivos
Capítulo II	Definiciones generales
<b>SEGUNDA PARTE</b>	<b>COMERCIO DE BIENES</b>
Capítulo III	Trato nacional y acceso de bienes al mercado
Capítulo IV	Reglas de origen
Capítulo V	Procedimientos aduaneros
Capítulo VI	Energía y petroquímica básica
Capítulo VII	Sector agropecuario y medidas sanitarias y fitosanitarias
Capítulo VIII	Medidas de emergencia
<b>TERCERA PARTE</b>	<b>BARRERAS TÉCNICAS AL COMERCIO</b>
Capítulo IX	Medidas relativas a normalización
<b>CUARTA PARTE</b>	<b>COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO</b>
Capítulo X	Compras del sector público
<b>QUINTA PARTE</b>	<b>INVERSIÓN, SERVICIOS Y ASUNTOS RELACIONADOS</b>
Capítulo XI	Inversión
Capítulo XII	Comercio transfronterizo de servicios
Capítulo XIII	Telecomunicaciones

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

Capítulo XIV	Servicios financieros
Capítulo XV	Política en materia de competencia, monopolios y empresas del Estado
Capítulo XVI	Entrada temporal de personas de negocios
<b>SEXTA PARTE</b>	<b>PROPIEDAD INTELECTUAL</b>
Capítulo XVII	Propiedad intelectual
<b>SÉPTIMA PARTE</b>	<b>DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS INSTITUCIONALES</b>
Capítulo XVIII	Publicación, notificación y administración de leyes
Capítulo XIX	Revisión y solución de controversias en materia de cuotas antidumping y compensatorias
Capítulo XX	Disposiciones institucionales y procedimientos para la solución de controversias
<b>OCTAVA PARTE</b>	<b>OTRAS DISPOSICIONES</b>
Capítulo XXI	Excepciones
Capítulo XXII	Disposiciones finales
ACUERDOS DE COOPERACIÓN AMBIENTAL	
ACUERDOS DE COOPERACIÓN LABORAL	
NOTAS	

Derivado de sus antecedentes y negociaciones, las Partes dieron origen al TLCAN, el cual crea un marco jurídico donde se consolidan los intercambios comerciales ya existentes, convirtiéndose cada uno de ellos en socio comercial respectivamente.

### **3.1.3 OBJETIVOS DEL TLCAN**

El TLC representa un elemento clave en las estrategias de desarrollo de los países que lo postulan, los cuales consideran que es el instrumento adecuado para impulsar el crecimiento, favorecer la inversión y el empleo, fomentar el libre intercambio de mercancías, constituir el mercado más grande del mundo,

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

contrarrestar el proteccionismo, fortalecer la cooperación, elevar la importancia y el peso económico de la región, complementar economías y así alcanzar una mayor competitividad en el mundo de la globalización y la eficacia.<sup>43</sup>

Lo anterior debe lograrlo a través del cumplimiento de sus objetivos, los cuales se encuentran constituidos en el Capítulo Primero, artículo 102 del texto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, titulado "Objetivos".

#### Art. 102. Objetivos

- a) Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de servicios entre los territorios de las Partes;
- b) Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio;
- c) Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes;
- d) Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada una de las Partes;
- e) Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias; y
- f) Establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado.

Estos objetivos se desarrollan a través de sus principios y reglas:

- *Trato Nacional*
- *Trato de Nación más Favorecida*
- *Transparencia*

En cuanto a la interpretación y aplicación de las disposiciones de este Tratado, se hará conforme a lo establecido por los principios y reglas, de conformidad con las normas aplicables al derecho internacional.

---

<sup>43</sup> Serra Puche, Op cit., p. 257

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



Por las relaciones que se tengan con otros tratados internacionales, las Partes confirman sus derechos y obligaciones existentes entre ellas conforme al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y demás acuerdos de los que sean parte. Si resultará la incompatibilidad entre estos acuerdos y el texto del TLCAN, éste prevalecerá en la medida de la incompatibilidad, salvo que en el mismo se disponga otra cosa.

A su vez, las Partes aseguraron la adopción de cada una de las medidas necesarias para la eficacia de las disposiciones del Tratado de Libre Comercio, en particular para su observancia por los gobiernos estatales y provinciales, salvo que en este Tratado se disponga otra cosa.

Abordados los objetivos específicos del Tratado, toca el turno revisar el específico de la presente investigación, es decir, el relativo a la protección de los derechos intelectuales: "Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada una de las Partes". Para materializar el presente punto se realizaron diversas negociaciones las cuales culminaron con la creación de un Capítulo específico para la protección de los derechos intelectuales y dentro de los que se encuentran los relativos a la propiedad industrial.

### **3.2 EL CAPÍTULO XVII DEL TLCAN**

El Tratado de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos de América y Canadá mejor conocido como TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés, contiene un capítulo dedicado a la protección y defensa de los Derechos de Propiedad Intelectual de los particulares y de las empresas de cada una de las Partes. Reconociendo y regulando en lo esencial estos derechos, en sí mismos.

El contenido del TLC establece reglas sustanciales relativas a la propiedad intelectual, las cuales se fundamentan en el trabajo realizado por el GATT y los

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

convenios internacionales más importantes sobre la materia. Cada país protegerá adecuada y efectivamente los derechos de propiedad intelectual con base en el principio de trato nacional, y asegurará el cumplimiento efectivo de estos derechos, tanto a nivel nacional como en las fronteras.

La contribución que hace dicho Capítulo para el desenvolvimiento de las economías de estos países, debe analizarse a través del desarrollo del contenido de las negociaciones de esta materia hasta su materialización en un Capítulo específico dentro del texto del Tratado de Libre Comercio América del Norte titulado Capítulo XVII – "Propiedad Intelectual".

### **3.2.1 NEGOCIACIÓN DEL CAPÍTULO DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

Durante las negociaciones del TLCAN celebradas en junio de 1991, en la ciudad de Toronto, Canadá, se delimitaron las principales áreas que debían ser analizadas, entre estas se contemplo a la Propiedad Intelectual, asignándole un grupo de trabajo en particular.

El interés por discutir cuestiones sobre esta materia abarco tanto a los grupos asesores del sector privado como a los grupos negociadores del sector oficial.

En el mes de julio del mismo año, en Washington se llevaron a cabo reuniones entre los negociadores de los tres gobiernos, en lo relacionado a los derechos de los autores e inventores. Posteriormente a mediados de agosto se realizó otra reunión en Ottawa, en la cual se expusieron las características generales del sistema de propiedad industrial de cada una de las Partes.

La postura de México en cuanto a las cuestiones de propiedad intelectual en esos momentos fue el considerar materia de negociación lo referente a:

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

- Derechos protegidos por la legislación; cumplimiento de los tratados internacionales; discrecionalidad de las autoridades administrativas y judiciales en la interpretación de la ley; puntos sujetos a jurisprudencia y legislaciones conexas. Medidas y procedimientos ante las autoridades administrativas y judiciales.<sup>44</sup>

Por otra parte, los objetivos prioritarios de México dentro de las negociaciones de esta Capítulo se enfocaban por un lado a promover y proteger a los inventores mexicanos y, por el otro, atraer nuevas tecnologías con el fin de aumentar la competitividad comercial.<sup>45</sup>

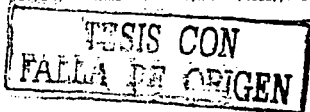
Paralelo al anuncio de Carla Hills de existir un compromiso con México para la protección de la propiedad intelectual, el Senado aprobó en Cámara de origen la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPI), la cual fue aprobada el 7 de junio de 1991 por la Cámara de Diputados. La creación de la LFPI dio respuesta a las solicitudes y exigencias de cambios en la legislación en materia de propiedad industrial.

En este sentido, es indispensable tener conocimiento de la autoridad que esta facultada para legislar en materia de propiedad intelectual, para ello se presenta una reseña de los puntos más importantes de este aspecto:

El régimen de facultades expresas de los Poderes Federales se desprende del artículo 124 Constitucional, en el que se concede al Congreso de la Unión facultades exclusivas para legislar sobre propiedad industrial; a su vez, la fracción XXIX – F del artículo 73 de la Carta Magna, establece la atribución de expedir leyes tendientes a promover la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional.

<sup>44</sup> Universidad Iberoamericana, *Panorama Jurídico del TLC*, Departamento de Derecho, México, 1992, p. 92

<sup>45</sup> Rodríguez Castro, *Op cit.*, p. 60



Así también, el artículo 28 del mencionado precepto legal, especifica la prohibición de monopolios, reservándose la nación lo indispensable para el ejercicio de la soberanía y para el cumplimiento de su función social, a su vez, reconoce el derecho de los autores, artistas e inventores recalcando que es por determinado tiempo el que se goce de los privilegios que les den la protección de sus obras, sin que con ello se constituya un monopolio.

La fracción XV del artículo 89 en relación con el 28 Constitucional, faculta al Presidente de la República para conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con apego a la ley que los rige respectivamente: a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.

Vistos los puntos mas importantes en cuanto a las facultades que la ley concede a las autoridades para legislar en materia de los derechos de propiedad intelectual. Continuaremos analizando las negociaciones del Capítulo XVII del TLCAN y los giros que México mostró con la LFPPI.

Cuando México inicia las negociaciones con los Estados Unidos de América y Canadá, que condujeron a la conclusión de un Tratado de Libre Comercio; ya se habían realizado en nuestro país modificaciones substanciales e importantes en materia de propiedad intelectual. Por ello, más adelante se explicaran los cambios legislativos en materia de propiedad industrial que se realizaron en México con anterioridad a las exigencias del TLCAN.

Retomando la evolución de las negociaciones, en el caso de México, se da por anticipado la existencia de estar en condición de ofrecer una protección mas amplia a los derechos de propiedad industrial, que seguramente se lo habrían de exigir en las negociaciones. A pesar de lo anterior, se incluyó el tema de la propiedad intelectual, como uno de los grandes rubros de negociación, lo que condujo a la creación del Capítulo XVII del TLCAN, que no obstante que trata la protección sustantiva de los derechos de propiedad intelectual, su parte más

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

relevante se refiere a los mecanismos para lograr la defensa y aplicación efectiva de los derechos de propiedad intelectual.

Continuando con las reuniones, las Partes trataron durante la negociación el modo de coordinar y articular el contenido del Capítulo para que fuese compatible con las actividades que desarrolla la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), convinieron en analizar cada uno de los regímenes de Protección de los Derechos de Propiedad Industrial con el fin de concretar cuales serían parte del contenido de este Capítulo XVII.

El contenido del Capítulo referente a la protección de los derechos de propiedad industrial fijo compromisos específicos sobre la protección de:<sup>46</sup>

- Patentes;
- Marcas;
- Derechos de los obtenedores de vegetales;
- Diseños industriales;
- Secretos industriales;
- Circuitos integrados (semiconductores); e
- Indicaciones geográficas.

### **3.2.2 LA ARMONIZACIÓN DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CON EL TLCAN**

A partir de la decisión de actualizar el sistema de propiedad industrial en México, se llevaron a cabo importantes modificaciones a la legislación nacional, este proceso de modernización inicia con la promulgación de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial en 1991. Esta ley incrementó

<sup>46</sup> SECOFI, *El Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos*, México, 12 de agosto de 1993, p.33

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

sustancialmente el nivel de protección de los derechos de propiedad industrial, así mismo, los procedimientos administrativos se simplificaron significativamente y a su vez se fortalecieron las medidas de observancia de estos derechos.

La Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, del 27 de junio de 1991, estableció los siguientes objetivos<sup>47</sup>:

- Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos;
- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos;
- Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios de la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;
- Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles;
- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación de: patentes de invención; registro de modelos de utilidad; diseños industriales; marcas y avisos comerciales; nombres comerciales; denominaciones de origen, y secretos industriales;
- Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyen competencia desleal relacionada con la misma, y establecer sanciones y penas.

En conclusión la importancia del surgimiento de esta ley radica en la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; en el conjunto de reformas que se efectuaron sobre los principios fundamentales del sistema; reformas que amplían el ámbito de protección y reformas que procuran fortalecer los derechos otorgados.

<sup>47</sup> Instituto de Investigaciones Jurídicas, *Revista de Derecho Privado*, UNAM, México, Año 4, Num. 12, Septiembre - diciembre 1993, pp. 356-359



## La Ley de Propiedad Industrial

El primero de enero de 1994 entro en vigor el TLCAN, después de haber seguido el procedimiento del artículo 133 Constitucional para su aprobación y así convertirse en ley suprema.

A consecuencia de lo anterior, surgió la discusión en cuanto a si era necesario proceder a la reforma legislativa en materia de propiedad industrial, a fin de integrar aquellas obligaciones asumidas por nuestro país, en virtud del contenido del TLCAN, particularmente en lo relativo a la defensa y aplicación de los derechos de propiedad intelectual, atendiendo a que en teoría puede sostenerse que las normas del Tratado de Libre Comercio son auto-aplicativas y por lo tanto, no amerita que la legislación ordinaria se acople para alcanzar una vigencia plena.

Esta auto-aplicabilidad de las disposiciones del TLC pudo afirmarse, a pesar de ello, México opto por reformar su legislación ordinaria en esta materia, lo que provoco el crear un clima de mayor seguridad jurídica.

Así es como la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991, se reformo y adicono a través del decreto publicado en el DOF el dos de agosto de 1994, entrando en vigor el primero de octubre del mismo año. Debiendo señalar que las reformas modificaron el nombre de la ley, convirtiéndose en la "Ley de Propiedad Industrial"<sup>48</sup>.

Algunas de las reformas efectuadas a la ley de Propiedad Industrial con el propósito de armonizarla con las disposiciones del TLCAN son las siguientes:

<sup>48</sup> En la exposición de motivos de la iniciativa de reformas y adiciones a la LFPIPI, se invocaron tres razones fundamentales: a) la necesidad de dotar al (MPI) de la autonomía y facultades necesarias para convertirse en la autoridad administrativa encargada de la aplicación de la ley de la materia; b) la incorporación el texto legal ordinario de todos los compromisos que México había asumido en los distintos tratados internacionales que había suscrito; y, c) la adecuación de aquellos preceptos o instituciones que al cabo de tres años no había logrado plenamente sus propósitos u objetivos.



- En el área de patentes, el número de campos tecnológicos se restringió a lo establecido en el Tratado de Libre Comercio; el desarrollo de este punto será analizado en el siguiente Capítulo.
- Son patentables las invenciones dentro de cualquier campo de la tecnología excepto las que se refieren a los procesos esencialmente biológicos para la producción y reproducción, propagación de plantas y animales; el material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza; las razas animales; el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen; y las variedades vegetales, al respecto surgió la Ley Federal de Variedades Vegetales.
- Se especifica como requisito a la novedad absoluta para la protección de los modelos de utilidad y de los diseños industriales.
- En materia de marcas, se definió un concepto de marca notoriamente conocida, que garantiza una mayor protección, al extenderse el reconocimiento de notoriedad al prestigio adquirido dentro del comercio.
- Si una marca no es usada durante tres años consecutivos, se podrá proceder a la presentación de una declaración de caducidad de su registro y el registro de una marca no produce efecto alguno contra cualquier persona que importe para su uso, distribución o comercialización los productos legítimos a los que se aplica la marca.
- En cuanto a los secretos industriales se incorporaron disposiciones que garantizan la confidencialidad y exclusividad de información que se debe proporcionar a las autoridades gubernamentales, para obtener la autorización de comercializar productos farmacéuticos y agroquímicos que contienen nuevos componentes químicos.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



- En relación a la observancia de los derechos de propiedad industrial, se incorporaron procedimientos de defensa de estos derechos, que permiten la adopción de medidas eficaces contra cualquier acto que infrinja los derechos de propiedad industrial, incluyendo recursos expeditos para prevenir y desalentar posibles infracciones.

Respecto al fortalecimiento institucional, es necesario señalar las facultades que se le otorgaron al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) como autoridad administrativa:

- Se facuto al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para garantizar la administración eficiente del sistema de propiedad industrial dentro del territorio nacional.
- Tramitar y en su caso otorgar y/o sustanciar los procedimientos de nulidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial.
- Realizar investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección, requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial.

Las reformas de 1994 a la Ley de Propiedad Industrial incorporaron las disposiciones del TLCAN, pero es importante señalar, que algunas de las disposiciones de la ley tienen aún un mayor alcance que lo dispuesto en el TLCAN, a razón de ello, es necesario referirse a este punto en el siguiente Capítulo.

### **3.2.3 ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO XVII DEL TLCAN**

No hay duda de que el factor fundamental de la transformación de nuestro marco jurídico en materia de propiedad industrial ha sido la apertura de México al comercio exterior. Como se ha venido explicando en la presente investigación, el Capítulo XVII del Tratado de Libre Comercio de América del

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Norte denominado "Propiedad Intelectual" es una de las referencias a este nuevo sistema de protección de los derechos de propiedad industrial.

Dicho Capítulo resulta ser sumamente completo y actualizado al incluir disposiciones sobre Derechos de Propiedad Industrial en gran variedad de materias. El Capítulo en cuestión refleja a su vez, un nivel de protección jurídica más alto del que generalmente se observa para estos derechos en la época actual, en el plano internacional.

Este conjunto de disposiciones para la defensa de los derechos de propiedad industrial en el marco del TLCAN contribuye primeramente en el desenvolvimiento de las economías de los países del Norte de América, al establecer reglas que prevén la competencia desleal dentro de los territorios de los Estados Parte, logrando con ello la circulación de mercancías, el traspaso de tecnologías y la inversión entre ellos. Así también, la atracción de tecnologías modernas que buscan un mercado como éste, es decir, con condiciones de seguridad jurídica satisfactorias.

El Capítulo XVII establece reglas para la adquisición y transferencia de derechos de propiedad industrial, las cuales estimulan a las personas y empresas de los países signatarios a innovar productos y procesos, a su vez, a propiciar la participación de mayores recursos en las actividades de investigación y desarrollo tecnológico, creando en cada región las circunstancias que procuren el mejoramiento continuo de la tecnología; provocando con ello el reforzamiento de la competitividad regional de América del Norte en una economía global.

Dentro del Capítulo denominado "Propiedad Intelectual" se proporciona protección jurídica a los derechos de propiedad industrial, a este respecto los beneficiarios son los creadores intelectuales de la esfera tecnológica, industrial

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

y comercial, los cuales tendrán los mejores medios de defensa para sus legítimos intereses.

De ello, resultan beneficiados todos aquellos que formen parte de la industria y el comercio, toda vez que la innovación de productos, el avance tecnológico y el aumento de la competitividad de la región en el ámbito internacional permitirán el crecimiento económico. Los beneficiados más importantes son los consumidores, que a través del tiempo disfrutarán de un flujo más abundante y variado de mejores productos y servicios.

La propiedad industrial a través de las disposiciones del TLCAN, incentiva la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas en la región, constituyendo así un motor al dinamismo industrial. También, las previsiones de dicho Capítulo permitirán desalentar y combatir la competencia desleal en cualquier país Parte del TLC, de esta manera se facilitará la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y tecnología.

Por ello, las reglas para la protección y defensa de los derechos intelectuales que los Estados Parte deben respetar para brindar certidumbre y seguridad jurídica son indispensables para el desarrollo de los negocios internacionales.

De lo anterior, podemos concluir que los derechos exclusivos de propiedad intelectual sobre las creaciones industriales representan el medio jurídico o instrumento idóneo por el cual se logran los propósitos fundamentales, tal es el caso del capítulo XVII, el cual se basa en los siguientes principios básicos establecidos por el TLCAN en materia de propiedad intelectual, aplicable al campo de la propiedad industrial<sup>46</sup>:

- Cada una de las partes se obliga a otorgar en su territorio, a los nacionales de las otras partes, protección y defensa adecuada y eficaz para los

<sup>46</sup> Centro Universitario México, *Revista Respuesta*, México, Año 3, Número 15, Mayo de 1996, p.31

derechos de propiedad industrial, y asegurará que las medidas destinadas a defender que esos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo;

- Con objeto de otorgar protección, defensa adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual, se prevé la aplicación de las disposiciones de diversos tratados internacionales en materia de propiedad industrial, a los que los tres países deberán adherirse en caso de que no formen parte de los mismos.
- Cada una de las partes podrá otorgar en su legislación interna protección a los derechos de propiedad intelectual mas amplia que la requerida en el propio tratado;
- Cada una de las partes otorgará a los nacionales de otra Parte, trato no menos favorable del que conceda a sus propios nacionales en materia de protección y defensa de todos los derechos de propiedad intelectual;
- Ninguna de las partes tendrá obligación alguna relacionada con los procedimientos establecidos en acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en relación a la adquisición y conservación de los derechos de propiedad intelectual;
- Ninguna disposición del capítulo de propiedad intelectual en el TLCAN, impedirá que cada uno de los países pueda tipificar, en su legislación interna, prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias cuando, en casos particulares, dichas prácticas constituyen un abuso de los derechos de propiedad intelectual con efecto negativo sobre la competencia en el mercado. Cada una de las partes podrá adoptar o mantener, de conformidad con otras disposiciones del tratado, medidas adecuadas para impedir o controlar dichas prácticas o condiciones.

Con esto, el contenido de la propiedad intelectual del TLCAN se encuentra en la vanguardia del derecho internacional existente en la materia, al ofrecer apoyo e incentivos para el mejoramiento de la competitividad internacional de los negocios que se desarrollan en los espacios del Tratado.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Así también, es necesario señalar que las disposiciones previstas en dicho Capítulo son compatibles con los tratados multilaterales administrados por la OMPI en materia de propiedad industrial, concretamente el texto del Capítulo de Propiedad Intelectual exige a los Estados Parte el cumplimiento de las disposiciones sustantivas de los siguientes tratados en materia de Propiedad Industrial:

- Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial
- El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, 1978, o la Convención Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas, 1991
- El Tratado de Washington para la Protección de los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados de 1989

En este sentido, es necesario señalar las categorías específicas o tipos de creaciones intelectuales para los que prevé protección jurídica el Capítulo XVII del TLCAN, el cual consta de 21 artículos y de 4 anexos. La primera parte del Capítulo se refiere a los principios generales que deben regir a la propiedad intelectual, estándares mínimos de protección de los derechos de propiedad intelectual, a saber: Marcas; Patentes (incluidas las variedades vegetales); esquemas de trazado de circuitos integrados; secretos industriales; indicaciones geográficas y diseños industriales.

Asimismo, se establecen disposiciones sobre observancia, es decir, una serie de medidas encaminadas a desalentar las infracciones a los derechos de propiedad intelectual, dentro de las cuales se incluyen: aspectos procesales y recursos en los procedimientos civiles y administrativos; medidas provisionales; procedimientos y sanciones penales; y la defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera. Finalmente, se establece un artículo relativo a la cooperación y a la asistencia técnica, y otro referente a la protección de la materia existente.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Por último, se debe precisar que el Capítulo XVII del TLCAN denominado "Propiedad Intelectual", pertenece a la Sexta parte del texto del tratado; su contenido establece la obligación de las Partes de proteger en cada uno de sus territorios a los nacionales de las otras Partes; a su vez, otorgar protección y defensa adecuada y eficaz a los derechos de propiedad intelectual: Propiedad Industrial y Derechos de Autor. A continuación se lista el contenido de dicho Capítulo y posteriormente lo relativo a la materia de propiedad industrial se desarrolla en la cuarta parte de esta investigación.

**SEXTA PARTE**  
**PROPIEDAD INTELECTUAL**  
**Capítulo XVII**  
**Propiedad Intelectual**

Artículo 1701	Naturaleza y ámbito de las obligaciones
Artículo 1702	Protección ampliada
Artículo 1703	Trato nacional
Artículo 1704	Control de prácticas o condiciones abusivas o contrarias a la competencia
Artículo 1705	Derechos de autor
Artículo 1706	Fonogramas
Artículo 1707	Protección de señales de satélite codificadas portadoras de programas
Artículo 1708	Marcas
Artículo 1709	Patentes
Artículo 1710	Esquemas de trazado de circuitos semiconductores integrados
Artículo 1711	Secretos industriales y de negocios
Artículo 1712	Indicaciones geográficas
Artículo 1713	Diseños industriales
Artículo 1714	Defensa de los derechos de propiedad intelectual
Artículo 1715	Aspectos procesales específicos y recursos en los procedimientos civiles y administrativos
Artículo 1716	Medidas precautorias
Artículo 1717	Procedimientos y sanciones penales
Artículo 1718	Defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera
Artículo 1719	Cooperación y asistencia técnica

Artículo 1720	Protección de la materia existente
Artículo 1721	Definiciones
Anexo 1701.3	Convenios de propiedad intelectual
Anexo 1705.7	Derechos de autor
Anexo 1710.9	Esquemas de trazado
Anexo 1718.14	Defensa de los derechos de propiedad intelectual

En resumen, el TLCAN es un marco legal que permite la relación política, económica, social y cultural, fomentando la integración y el desarrollo de los países signatarios a través de intercambios comerciales, recepción de inversión productiva, cooperación técnica y científica, transferencia de tecnología, entre otros. Al incluir el tema de los derechos de propiedad intelectual, el contenido de este Capítulo se realizó considerando lo establecido por el Acuerdo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC<sup>50</sup>.

### 3.3 El TLCAN y el ADPIC

El TLCAN y el ADPIC son considerados como los primeros acuerdos comerciales que incluyen las disposiciones más amplias sobre los derechos de propiedad intelectual que involucran a países del continente americano.

Por ello, se puede decir que el TLCAN contiene disposiciones similares a las que se negociaron paralelamente en la Ronda Uruguay, por lo que, al igual que el acuerdo ADPIC, sus disposiciones son de carácter normativo y apuntan hacia el establecimiento de disposiciones mínimas de protección a esos derechos.

Dentro del TLCAN y el ADPIC existen diversas disposiciones en la materia intelectual que convergen entre sí y existen áreas en las que difieren, tal es el caso de:

<sup>50</sup> El ADPIC es hoy en día el acuerdo multilateral sobre propiedad intelectual más completo, consta de 7 partes, 73 artículos y constituye los principios básicos para la protección de la propiedad intelectual, disposiciones sobre la observancia de los derechos, disposiciones para la adquisición y mantenimiento de los derechos, mecanismo de prevención y solución de diferencias y disposiciones para su aplicación. Documento de la OMC [www.omc.org](http://www.omc.org)

## DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS BÁSICOS

Los primeros cuatro artículos del Capítulo XVII del TLCAN señalan el nivel básico de protección que las Partes deben dar a la propiedad intelectual, al igual que del Artículo 1 al 8 de la Parte I del Acuerdo ADPIC.

### NATURALEZA Y ÁMBITO (ALCANCE) DE LAS OBLIGACIONES

El TLCAN establece en su artículo 1701.1. "Cada una de las Partes otorgará en su territorio, a los nacionales de otra Parte, protección y defensa adecuada y eficaz para los derechos de propiedad intelectual, asegurándose a la vez de que las medidas destinadas a defender esos derechos no se conviertan en obstáculos al comercio legítimo."

Los países que son Parte del TLCAN se comprometen a cumplir con lo señalado en el artículo 1701.1 a través del establecimiento de un nivel mínimo de protección para los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, también se establece en el artículo 1701.2 un marco de protección adicional que las Partes deberán cumplir además de este mínimo nivel de protección, es decir, se obliga a las Partes que en un periodo de tiempo mínimo se adhieran y cumplan con las disposiciones sustantivas de cuatro Convenios internacionales, a saber:

- El Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas Contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas, 1971 (Convenio de Ginebra);
- El Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, 1971 (Convenio de Berna);
- El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1967 (Convenio de París); y
- El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, 1978 (Convenio UPOV), o la Convención Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas, 1991 (Convenio UPOV).

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



En el TLCAN se permite que las Partes establezcan en su legislación nacional un nivel de protección más amplio y riguroso del que fue descrito en el artículo 1701, siempre y cuando no restrinjan el libre flujo de comercio. (Artículo 1702. Protección Ampliada)

Como en el TLCAN, el Acuerdo ADPIC en el artículo 1 (Naturaleza y alcance de las obligaciones), busca establecer un nivel mínimo de protección para los derechos de propiedad intelectual señalando que los Miembros aplicarán las disposiciones del Acuerdo y podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida en el mismo, sin embargo se les deja libertad a los Miembros para determinar el método apropiado para aplicar las disposiciones del Acuerdo en el marco de sus sistemas y usos jurídicos.

En el ADPIC, a diferencia que en el TLCAN, se estipula en el mismo artículo 1, que la obligación fundamental de cada país Miembro en el ADPIC es conceder a las personas de los demás Miembros, respecto de la protección de la propiedad intelectual, el trato previsto en el Acuerdo. Se define quiénes son esas personas. Se les da el nombre de "nacionales", pero incluyen personas físicas o jurídicas que tienen una relación estrecha con otros Miembros sin que hayan de ser necesariamente nacionales de éstos.

Asimismo en materia de Propiedad Industrial, el ADPIC en el artículo 2 (Convenios sobre Propiedad Intelectual), requiere que los Miembros cumplan con las disposiciones sustantivas del Convenio de París, igual que el TLCAN.

En otro aspecto del área de la Propiedad Industrial, encontramos concordancias y diferencias, como en el caso de las marcas, indicaciones geográficas y patentes, por mencionar algunos casos.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

**MARCAS**

Los elementos sustantivos de la Parte sobre Marcas en el TLCAN, y su estructura general, es similar a la Sección correspondiente en el ADPIC con algunas excepciones.

TLCAN

Artículo 1708.

*Marcas*

Tanto el TLCAN como el ADPIC señalan que las marcas constituyen cualquier signo o combinación de signos que permitan distinguir productos o servicios, sin embargo para el TLCAN distinguen los productos o servicios de una persona de los de otra, y para el ADPIC distinguen los de una empresa de los de otras empresas.

ADPIC

Artículo 15.

*Materia objeto*

*de protección*

Artículo 16.

*Derechos conferidos*

Artículo 17.

*Excepciones*

Artículo 18.

*Duración de la protección*

Artículo 19.

*Requisito de uso*

Ambos Acuerdos otorgan a los titulares de las marcas algunos derechos básicos e incluyen disposiciones sobre la materia objeto de protección, registro, licencias y cesión.

La protección de las marcas en el TLCAN incluye la protección a las marcas de servicio, a las marcas colectivas y también incorpora a las marcas de certificación. El ADPIC no lo estipula.

A diferencia del TLCAN, el ADPIC señala (Artículo 15) que cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los productos o servicios pertinentes, los Miembros podrán someter la posibilidad de su registro al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso.

Artículo 20.

*Otros requisitos*

Artículo 21.

*Licencias y cesión*

El TLCAN y el ADPIC, estipulan que la naturaleza del producto o servicio al que se aplique una marca no será un obstáculo para el registro.

El ADPIC establece en su Artículo 18, que el registro inicial de una marca y cada una de las renovaciones del registro, tendrán una duración de protección de no menos de 7 años y será renovable indefinidamente. Por su parte el TLCAN requiere que estos periodos de protección sean cuando menos de 10 años.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

TEMA  
(Disposición y Artículo en  
TLCAN y ADPIC )

## CONCORDANCIAS Y DIFERENCIAS

### **MARCAS**

Bajo el TLCAN el registro de una marca puede ser cancelado si la marca no es usada por lo menos durante un período de 2 años ininterumpido, a menos de que existan razones válidas presentadas por el titular. El ADPIC por su parte establece (Artículo 19) un período ininterumpido de 3 años.

En cuanto a la protección de las marcas notoriamente conocidas, ni el ADPIC ni el TLCAN incluyen disposiciones detalladas para su protección, hacen referencia a la aplicación del Artículo 6bis del Convenio de París.

El TLCAN y el ADPIC no permiten las licencias obligatorias o el establecer requerimientos especiales, tal como el uso con otra marca que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los productos o servicios

Finalmente, el TLCAN establece que no se registrarán las marcas que contengan o consisten en elementos inmorales, escandalosos o que induzcan a error. Asimismo, prohíbe específicamente, al menos en español, francés o inglés, el registro como marca de palabras que designen genéricamente los productos o servicios a los que la marca se aplique.

### **PATENTES**

Las principales disposiciones del ADPIC y del TLCAN sobre este tema señalan que las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, involucren una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

### TLCAN

Artículo 1709.

Patentes

En el ADPIC y en el TLCAN se podrá excluir de la patentabilidad solamente los casos específicos definidos en ambos Acuerdos

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

(Artículo 27.3 y 1709.3).

## ADPIC

Artículo 27.

*Materia patentable*

Artículo 28.

*Derechos conferidos*

Artículo 24.

*Negociaciones*

*internacionales;*

*excepciones*

En cuanto a los derechos conferidos al titular, el ADPIC señala en el Artículo 28 que la patente confiere el derecho de impedir que terceros realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación de productos infractores; a diferencia del ADPIC, el TLCAN no incluye el derecho de impedir que terceros realicen actos de oferta para la venta o importación de productos infractores, es decir de la materia objeto de la patente sin su consentimiento. (Artículo 1709.5)

El uso de una patente sin la autorización del titular se permite bajo ciertas circunstancias en el ADPIC (Artículo 31), al igual que en el TLCAN (Artículo 1709.10), sin embargo, en el TLCAN cualquier país Parte del Tratado que no haya otorgado protección por patente a productos agroquímicos y farmoquímicos antes de las fechas estipuladas en el Artículo 1709.4, tiene la obligación de otorgar dicha protección, a petición del interesado, a cualquier producto de este tipo si éste ha sido patentado en otro país Parte y ha sido comercializado en ese país por primera vez. El término de protección para las patentes en el ADPIC será de no menos de 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud (Artículo 33), el término de duración varía en el TLCAN, serán por lo menos 20 años a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, o 17 años a partir de la fecha del otorgamiento de la patente.

## TEMA

(Disposición y Artículo en  
TLCAN y ADPIC)

## CONCORDANCIAS Y DIFERENCIAS

## INDICACIONES GEOGRAFICAS

Las disposiciones sustantivas sobre Indicaciones geográficas en el TLCAN, es similar a la Sección correspondiente en el ADPIC.

## TLCAN

Artículo 1712.

*Indicaciones geográficas*

Tal y como se señala en el ADPIC (Artículo 22); el TLCAN requiere que las Partes protejan las indicaciones geográficas conforme a su legislación nacional y prevenir cualquier uso que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido en el que lo establece el Artículo 10bis del Convenio de París.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

## ADPIC

### Artículo 22.

*Protección de las  
indicaciones geográficas*

### Artículo 23.

*Protección adicional de  
las indicaciones  
geográficas de los vinos  
y bebidas espirituosas*

### Artículo 24.

*Negociaciones  
internacionales;  
excepciones.*

El ADPIC al igual que el TLCAN no permiten el registro de una marca que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos que no se originan en el territorio, región o localidad indicada, sin que el uso de tal indicación en la marca induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto.

La diferencia entre el ADPIC y el TLCAN en esta materia radica en que el primero señala disposiciones sobre negociaciones para el establecimiento de un sistema multilateral para la notificación y registro de indicaciones geográficas para vinos y bebidas espirituosas.

Ambos textos contienen los avances más importantes en materia de protección de los derechos de propiedad industrial en el comercio, a pesar de ello, las anteriores comparaciones ejemplifican algunos de los aspectos en que convergen y difieren en materia de Propiedad Industrial el TLCAN y el ADPIC, en sus respectivos contenidos.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

## **CAPÍTULO IV**

### **CONCORDANCIAS Y DIFERENCIAS DEL TLCAN CON LA LEY NACIONAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte establece la protección de los derechos intelectuales en su Capítulo XVII, dentro de estos derechos se protege la materia relativa a la Propiedad Industrial, la cual abarca distintas categorías de creaciones industriales, tales como patentes; diseños y secretos industriales; marcas; indicaciones geográficas; variedades vegetales y esquemas de trazado de los circuitos integrados.

Para cada una de estas creaciones industriales determinan derechos exclusivos a favor de sus creadores y titulares, mediante plazos estrictamente definidos; a este respecto, es necesario determinar los alcances jurídicos que contempla el Tratado, para valorizar su protección en relación a los derechos que la legislación nacional les confiere. Valuando así, la evolución del sistema de propiedad Industrial en nuestro país y los alcances que ha tenido el TLCAN desde su entrada en vigor.

#### **4.1 PATENTES Y FIGURAS SEMEJANTES**

La Propiedad Industrial protege la realización de invenciones; de acuerdo al artículo 15 de la Ley de Propiedad Industrial: una invención es toda creación humana que permite transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y así satisfacer sus necesidades concretas.

Las ideas o inventos, se protegen a través de "patente", para ello, requieren ser nuevos, es decir, que no se hallen en el estado de la técnica conocido y que no sean divulgados en forma oral y escrita, además, deben ser susceptibles de explotación industrial y tener actividad inventiva.

Estas creaciones industriales de aplicación en actividades productivas tienen amplia protección legal en el marco del TLCAN y en el de la Ley de Propiedad Industrial, cuyo fin pretende estimular la investigación y el desarrollo de la tecnología, con efectos sobre la innovación o el mejoramiento de productos y procesos de producción.

Los individuos y las empresas que adquieren derechos exclusivos para explotar una nueva tecnología, claro está, ganan una ventaja para competir en el mercado; este aliciente es subrayado dentro del Tratado mediante la protección por patente para las invenciones.

#### **4.1.1 LA PATENTE**

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 a nivel industrial un invento que reúna las exigencias legales.

En el caso de México, el otorgamiento de patentes data del siglo XIX, la ley aplicable ha evolucionado a la par de la industria y la tecnología, adicional a esto, al formar parte del Convenio de París, se adquirieron criterios compartidos con otros países, principalmente en el área de patentes.

La protección de patentes en la ley nacional se encuentra establecida en el título segundo "De las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales". El Tratado de Libre Comercio regula esta materia en su artículo 1709 denominado "patentes", el cual contiene el mínimo sustantivo para el régimen de patentes en cada una de las Partes.

Este artículo para un mayor entendimiento se divide en doce partes, las cuatro primeras se refieren a las invenciones patentables y las no patentables, la quinta alude a los derechos del titular de la patentes según ampare un producto

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

o un proceso; las limitaciones de estos derechos se estipulan en la sexta y séptima parte; la revocación de la patente por caducidad o nulidad se contempla en la octava; en la novena parte se establecen las licencias y la cesión; y las licencias de utilidad pública se especifican en la parte décima; la penúltima parte se refiere a la inversión de la carga de la prueba; y la última alude al periodo de protección. Utilizando esta división, realizamos un estudio comparativo entre la Ley de Propiedad Industrial y el contenido de este artículo.

## Inventiones Patentables y No Patentables

### TLCAN

#### Artículo 1709. Patentes

1. Sujeto a lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las Partes dispondrán el otorgamiento de patentes para cualquier invención, ya se trate de productos o de procesos, en todos los campos de la tecnología, siempre que tales invenciones sean nuevas, resulten de una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Para efectos del presente artículo cada una de las Partes podrá considerar que las expresiones "actividad inventiva" y "susceptibles de aplicación industrial" sean respectivamente sinónimos de las expresiones "no evidentes" y "útiles".

2. Cada una de las Partes podrá excluir invenciones de la patentabilidad si es necesario impedir en su territorio la explotación comercial de las invenciones para proteger el orden público o la moral, inclusive para proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal, o para evitar daño grave a la naturaleza o al ambiente, siempre que la exclusión no se funde únicamente en que la Parte prohíbe la explotación comercial, en su territorio, de la materia que sea objeto de la patente.

3. Asimismo, cada una de las Partes podrá excluir de la patentabilidad:

(a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos, para el tratamiento de seres humanos o animales;

(b) plantas y animales, excepto microorganismos; y

(c) procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, distintos de los procesos no biológicos y microbiológicos para dicha producción.

No obstante lo señalado en el inciso (b), cada una de las Partes otorgará protección a las variedades de plantas mediante patentes, un esquema efectivo de protección sui generis, o ambos.

### LPI

#### Artículo 16.

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

#### Artículo 4.

No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o formas sean contrarios a al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravenga cualquier disposición legal.

#### Artículo 16.

Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta Ley, excepto:

- I. Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales;
- II. El material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza;
- III. Las razas animales;
- IV. El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y
- V. Las variedades vegetales.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



TLCAN

LPI

4. Si una Parte no ha dispuesto el otorgamiento de patentes para dar protección a los productos farmacéuticos y agroquímicos de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1:

(a) el 1° de enero de 1992, para la materia relacionada con sustancias que se generen de manera natural, las cuales sean preparadas o producidas por procesos microbiológicos o derivadas significativamente de los mismos y que se destinen a constituir alimento o medicina; y

(b) el 1° de julio de 1991, para cualquier otra materia,

esa Parte otorgará al inventor de cualquiera de esos productos, o a su causahabiente, los medios para obtener protección por patente para dicho producto, por el periodo en que siga vigente la patente concedida en otra Parte, siempre que el producto no se haya comercializado en la Parte que otorga la protección de conformidad con este párrafo, y que la persona que solicite esa protección presente una solicitud oportunamente.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Dentro de este subtítulo denominado "invenciones patentables y no patentables", es necesario señalar que en el primer párrafo del artículo 1709, se plasma aquello que la doctrina denomina requisitos positivos de patentabilidad, tal como lo señala el Doctor Rangel en su libro "Derecho Intelectual": las condiciones positivas que atañen la naturaleza misma de la creación, son la presencia de una invención en su acepción legal; que la invención sea resultado de una actividad inventiva; que la invención sea nueva y susceptible de aplicación industrial.

El artículo 1709.3 establece la facultad de poder excluir determinados productos o procesos de la patentabilidad, no obstante, debe otorgarse protección a las variedades vegetales, ya fuese mediante patente, esquema de protección sui generis o ambos. Por lo que respecta a este tema, hemos determinado un punto específico.

#### Derechos del Titular

TLCAN

LPI

##### Artículo 26.

El derecho exclusivo de explotación de la invención patentada confiere a su titular las siguientes

5. Cada una de las Partes dispondrá que:

(a) cuando la materia objeto de la patente sea un producto, la patente confiera a su titular el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen o vendan la materia objeto de la patente, sin el consentimiento del titular; y

(b) cuando la materia objeto de la patente sea un proceso, la patente confiera a su titular el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan o importen, por lo menos, el producto obtenido directamente de ese proceso, sin el consentimiento del titular de la patente.

prerrogativas:

- I. Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento, y
- II. Si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso, sin su consentimiento.

## Limitaciones

### Artículo 22.

El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:

6. Cada una de las Partes podrá establecer excepciones limitadas a los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no interfieran de manera injustificada con la explotación normal de la patente y no provoquen perjuicio, sin razón, a los legítimos intereses del titular de la patente, habida cuenta de los intereses legítimos de otras personas.

- I. Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado;
- II. Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio;
- III. Cualquier persona que, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de prioridad reconocida, utilice el proceso patentado, fabrique el producto patentado o hubiere iniciado los preparativos necesarios para llevar a cabo tal utilización o fabricación;
- IV. El empleo de la invención de que se trate en los vehículos de transporte de otros países que formen parte de ellos, cuando éstos se encuentren en tránsito en territorio nacional;
- V. Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con materia viva, utilice el producto patentado como fuente inicial de variación o propagación para obtener otros productos, salvo que dicha utilización se realice en forma reiterada, y
- VI. Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con productos que consistan en materia viva, utilice, ponga en circulación o comercialice los productos patentados, para fines que no sean de multiplicación o propagación, después de que éstos hayan sido introducidos lícitamente en el comercio por el titular de la patente, o la persona que tenga concedida una licencia.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

7. Sujeto a lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, no habrá discriminación en el otorgamiento de patentes, ni en el goce de los derechos respectivos, en función del campo de la tecnología, del territorio de la Parte en que la invención fue realizada, o de si los productos son importados o producidos localmente.

## Revocación

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

8. Una Parte podrá revocar una patente solamente cuando:

- (a) existan motivos que habrían justificado la negativa de otorgarla; o
- (b) el otorgamiento de una licencia obligatoria no haya corregido la falta de explotación de la patente.

### Artículo 78.

La patente o registro serán nulos en los siguientes casos:

- I. Cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes o registros de modelos de utilidad y diseños industriales. Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la ley vigente en el momento en que se otorgó la patente o el registro.

La acción de nulidad basada en esta fracción no podrá fundarse en la impugnación a la representación legal del solicitante de la patente o del registro.

- II. Cuando durante el trámite se hubiere incurrido en abandono de la solicitud, y
- III. Cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencia graves, o se hubiese concedido a quien no tenía derecho para obtenerla.

La acción de nulidad prevista en las fracciones I y II anteriores, podrá ejercitarse en cualquier tiempo; la que deriva de los supuestos previstos en las fracciones III y IV anteriores, podrá ejercitarse dentro del plazo de cinco años contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación de la patente o del registro en la Gaceta.

Cuando la nulidad sólo afecte a una o algunas reivindicaciones, o a una parte de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente respecto de la reivindicación o reivindicaciones afectadas, o la parte de las reivindicaciones afectadas. La nulidad podrá declararse en la forma de una limitación o precisión de la reivindicación correspondiente.

## Licencias y Cesión

9. Cada una de las Partes permitirá a los titulares de las patentes cederlas o transmitir las por sucesión, así como celebrar contratos de licencia.

### Artículo 10 bis, tercer párrafo.

El derecho a obtener una patente o un registro podrá ser transferido por actos entre vivos o por vía sucesoria.

### Artículo 63.

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.

## Licencias de utilidad pública

### TLCAN

10. Cuando la legislación de una de las Partes permita el uso de la materia objeto de una patente, distinto al permitido conforme al párrafo 6, sin la autorización del titular del derecho, incluido el uso por el gobierno o por otras personas que el gobierno autorice, la Parte respetará las siguientes disposiciones:

(a) la autorización de tal uso se considerará en función del fondo del asunto particular del que se trate;

(b) sólo podrá permitirse tal uso si, con anterioridad al mismo, el usuario potencial hubiera hecho esfuerzos por obtener la autorización del titular del derecho en términos y condiciones comerciales sensatas y tales esfuerzos no hubiesen tenido éxito en un plazo razonable. Cada una de las Partes podrá soslayar este requisito en casos de emergencia nacional, en circunstancias de extrema urgencia o en casos de uso público sin fines comerciales. No obstante, en situaciones de emergencia nacional o en circunstancias de extrema urgencia, se notificará al titular del derecho tan pronto como sea razonable. En el caso de uso público sin fines comerciales, cuando el gobierno o el contratista, sin hacer una búsqueda de patentes, sepa o tenga bases comprobables para saber que una patente válida es o será utilizada por o para el gobierno, se informará con prontitud al titular del derecho;

(c) el ámbito y duración de dicho uso se limitarán a los fines para el que haya sido autorizado;

(d) dicho uso será no exclusivo;

(e) dicho uso no podrá cederse, excepto junto con la parte de la empresa o del avión que goce ese uso;

(f) cualquier uso de esta naturaleza se autorizará principalmente para abastecer el mercado interno de la Parte que lo autorice;

(g) a reserva de la protección adecuada de los intereses legítimos de las personas así autorizadas, podrá revocarse la autorización de dicho uso, siempre y cuando las circunstancias que lo motivaron dejen de existir y sea improbable que se susciten nuevamente. La autoridad competente estará facultada para revisar, previa solicitud motivada, si estas circunstancias siguen existiendo;

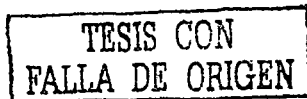
(h) al titular del derecho se le pagará una remuneración adecuada según las circunstancias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización;

(i) la validez jurídica de cualquier resolución relacionada con la autorización estará sujeta a revisión judicial o a una

### LPI

#### Artículo 77.

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.



revisión independiente por una autoridad superior distinta;

(j) cualquier resolución relativa a la remuneración otorgada para dicho uso estará sujeta a revisión judicial o a una revisión independiente por una autoridad superior distinta;

(k) la Parte no estará obligada a aplicar las condiciones establecidas en los incisos (b) y (f) cuando dicho uso se permita para corregir una práctica que, en virtud de un procedimiento judicial o administrativo, se haya juzgado contraria a la competencia. La determinación del monto de la remuneración podrá tomar en cuenta, en tales casos, la necesidad de corregir las prácticas contrarias a la competencia. Las autoridades competentes estarán facultadas para rechazar la revocación de la autorización siempre y cuando resulte probable que las condiciones que la motivaron se susciten nuevamente; y

(l) la Parte no autorizará el uso de la materia objeto de una patente para permitir la explotación de otra, salvo para corregir una infracción que hubiere sido sancionada en un procedimiento relativo a las leyes internas sobre prácticas contrarias a la competencia.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

La existencia de licencias de utilidad pública de acuerdo al contenido del TLCAN, derivan en el surgimiento de licencias cruzadas, es decir, la autorización por parte de un país del uso de la invención contenida en una patente para permitir la explotación de otra patente. El efecto de las disposiciones de este punto, debe ser el de desalentar a los países miembros respecto de legislar disposiciones que permitan el "uso" dentro de sus respectivos regímenes de patentes.

### Inversión de la carga de la Prueba TLCAN LPI

11. Cuando la materia objeto de una patente sea un proceso para la obtención de un producto, cada una de las Partes dispondrá que, en cualquier procedimiento relativo a una infracción, el demandado tenga la carga de probar que el producto supuestamente infractor fue hecho por un proceso diferente al patentado, en alguno de los siguientes casos:

(a) el producto obtenido por el proceso patentado es nuevo; o

(b) existe una probabilidad significativa de que el producto presuntamente infractor haya sido fabricado mediante el proceso, y el titular de la patente no haya logrado, mediante esfuerzos razonables, establecer el proceso efectivamente utilizado.

En la recopilación y valoración de las pruebas se tomará en cuenta el interés legítimo del demandado para la protección de sus secretos industriales y de negocios.

## Período de Protección

### Artículo 23.

12. Cada una de las Partes establecerá un período de protección para las patentes de por lo menos veinte años, que se contarán a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, o de diecisiete años a partir de la fecha del otorgamiento de la patente. En los casos en que proceda, cada una de las Partes podrá extender el período de protección con el fin de compensar retrasos originados en procedimientos administrativos de aprobación.

La patente tendrá una vigencia de 20 años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente.

No establece ninguna prórroga.

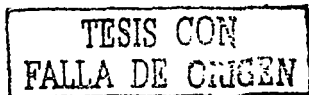
La patente cumple con cuatro importantes funciones: la de dar protección legal a quienes inviertan en investigación y desarrollo tecnológico; la de resguardar la tecnología nacional; es un elemento importante para la comercialización o negociación de la tecnología y tiene un valor fundamental como fuente de información tecnológica.

### 4.1.2. Diseños Industriales

Los diseños industriales, son creaciones del espíritu que tienen por objeto responder a esa necesidad de la industria moderna de explotar el gusto del público por medio de la forma y la presentación de los productos, independientemente de sus cualidades técnicas<sup>51</sup>. Estas obras de arte aplicadas a la industria, se conocen comúnmente como "dibujos y modelos industriales".

Los dibujos industriales son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporan a un producto industrial con fines de ornamentación y que le dan un aspecto peculiar y propio. En cambio, los modelos industriales están constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o de patrón para la fabricación de un producto industrial que le dé apariencia especial y no implique efectos técnicos.

<sup>51</sup> Ringel Medina, Op cit., p. 53



Este tipo de creaciones industriales, de naturaleza esencialmente estética y clara aplicación en la industria y en el comercio, están protegidos en México desde la ley de 1903, y hoy en día la Ley de Propiedad Industrial los contempla en su Título Segundo, Capítulo Cuarto "De los diseños industriales". Por su importancia, el texto del TLC incluye en su artículo 1713 la protección de éstos.

### Condiciones de protección de los diseños en general

#### TLCAN

#### LPI

#### Artículo 1713. Diseños Industriales

1. Cada una de las Partes otorgará protección a los diseños industriales nuevos u originales que sean de creación independiente. Cualquier Parte podrá disponer que:

(a) los diseños no se consideren nuevos u originales si no difieren en grado significativo de diseños conocidos o de combinaciones de características de diseños conocidos; y

(b) dicha protección no se extienda a diseños que obedezcan esencialmente a consideraciones funcionales o técnicas.

2. Cada una de las Partes garantizará que los requisitos para obtener la protección de diseños textiles, particularmente en lo que se refiere a cualquier costo, examen o publicación, no menoscaben injustificadamente la oportunidad de una persona para solicitar y obtener esa protección. Cualquier Parte podrá cumplir con esta obligación mediante la legislación sobre diseños industriales o de derechos de autor.

3. Cada una de las Partes otorgará al titular de un diseño industrial protegido el derecho de impedir que otras personas que no cuenten con el consentimiento del titular fabriquen o vendan artículos que ostenten o incorporen un diseño que sea una copia, o sea una copia en lo esencial, del diseño protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales.

#### Artículo 31.

Serán registrables los diseños industriales que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial.

Se consideran nuevos los diseños que sean de creación independiente y difieran en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños.

La protección conferida a un diseño industrial no comprenderá los elementos o características que estuviesen dictados únicamente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, y que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador; ni aquellos elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual constituya una parte o pieza integrante, esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radica en forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular.

### Derechos del Titular

#### Artículo 22 y Artículo 26

Preceptos aplicables al área de patentes y a su vez, son empleados en la materia de diseños industriales.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

## Limitaciones al derecho

TLCAN

LPI

4. Cada una de las Partes podrá prever excepciones limitadas a la protección de los diseños industriales, a condición de que tales excepciones no interfieran de manera injustificable con la explotación normal de los diseños industriales protegidos ni provoquen injustificadamente perjuicios a los legítimos intereses del titular del diseño protegido, tomando en cuenta los intereses legítimos de otras personas.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

### Periodo de Protección

#### Artículo 36.

5. Cada una de las Partes otorgará un periodo de protección para los diseños industriales de diez años como mínimo.

El registro de los diseños industriales tendrá una vigencia de quince años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeto al pago de la tarifa correspondiente.

El contenido de ambos preceptos jurídicos señalan uniformidad en las medidas de protección de los diseños industriales; respecto de la duración de su protección, nuestra legislación contempla un límite de vigencia improrrogable de 15 años, por su parte el TLC señala que la protección sea de diez años como mínimo.

### 4.1.3 LOS SECRETOS INDUSTRIALES

En el ámbito de los negocios, la industria o el comercio; los individuos o empresas producen información que les da ventajas frente a sus competidores. Los poseedores de este tipo de información en sus negocios, procuran mantenerla en secreto, con el fin de conservar su ventaja, ya que, si alguien no autorizado conoce esa información y la pública, la usa o la vende, provocará un auténtico daño a quien la generó, constituyendo "competencia desleal".

El secreto industrial es todo medio de fabricación que ofrece un interés práctico o comercial, que puesto en uso en una industria, se mantiene oculto a sus competidores<sup>52</sup>.

<sup>52</sup> Ibid., p.53



La protección del secreto industrial en la normatividad de la propiedad industrial en México, se origina con la Ley de 1991, no obstante, la Ley Federal del Trabajo (LFT) en su artículo 134 fracción XIII y el Código Penal para el Distrito Federal (CPDF), en sus artículos 210 y 211, disponen sobre esta materia.

#### Artículo 134, fracción XIII LFT

Son obligaciones de los trabajadores:

XIII. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurren directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa.

#### Artículo 210 CPDF.

Se impondrá de treinta a doscientas jornadas de trabajo a favor de la comunidad, al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin su consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto.

#### Artículo 211 CPDF.

La sanción será de uno a cinco años, multa de cincuenta a quinientos pesos y suspensión de profesión en su caso de dos meses a un año, cuando la revelación punible sea hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público, o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial.

Por su parte, la ley de Propiedad Industrial determina en su título tercero "De los secretos industriales", su protección; en cambio, el TLC establece en su artículo 1711, lo relativo a los secretos industriales y de negocios.

## Revelación, adquisición, uso y condiciones para la protección

### TLCAN

### LPI

#### Artículo 1711

1. Cada una de las Partes proveyerá a cualquier persona los medios legales para impedir que los secretos industriales y de negocios se revelen, adquieran o usen por otras personas sin el consentimiento de la persona que legalmente tenga bajo control la información, de manera contraria a las prácticas leales del comercio, en la medida en que:

(a) la información sea secreta, en el sentido de que, como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos, no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas que normalmente manejan el tipo de información de que se trate;

(b) la información tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y

(c) en las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.

#### Artículo 82.

Se considera secreto industrial a 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.

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra en el 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 cualquiera otros actos de autoridad.

La definición de secreto industrial se basa en su valor real y potencial que adquiere dentro de la economía; su importancia recae en la calidad de secreto y en su naturaleza de ser no fácilmente conocible, así también en el nivel de esfuerzos que realiza su poseedor para mantenerlo oculto.

#### Artículo 83.

2. Para otorgar la protección, cada una de las Partes podrá exigir que un secreto industrial o de negocios conste en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfílm, películas u otros instrumentos similares.

La información a que se refiere el artículo anterior, deberá constar en documentos, medios electrónicos magnéticos, discos ópticos, microfílm, películas u otros instrumentos similares.

La redacción del párrafo anterior, permite a las Partes requerir, como precondition a la protección del secreto industrial, que la información se evidencie. A este respecto, los secretos industriales o comerciales que sean

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

transferidos oralmente o por otros medios diversos a los establecidos en el punto dos del TLCAN, pueden resultar excluidos de la protección.

De acuerdo a este punto, las leyes de cada territorio deberán ser consultadas con anticipación, con el fin de conocer si los secretos comerciales deben evidenciarse de alguna manera específica como precondition para su protección.

### Duración de la protección y concesión de licencias

TLCAN

LPI

3. Ninguna de las Partes podrá limitar la duración de la protección para los secretos industriales o de negocios, en tanto existan las condiciones descritas en el párrafo 1.

#### Artículo 84.

4. Ninguna de las Partes desalentará ni impedirá el licenciamiento voluntario de secretos industriales o de negocios imponiendo condiciones excesivas o discriminatorias a tales licencias, ni condiciones que diluyan el valor de los secretos industriales o de negocios.

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 técnico, asistencia técnica, provisión de ingeniería hástica 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.

### Medidas para mantener el secreto con motivo de registros especiales de productos para su comercialización

TLCAN

LPI

5. Si, como condición para aprobar la comercialización de productos farmoquímicos o de productos agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos, una de las Partes exige la presentación de datos sobre experimentos o de datos de otro tipo que no se hayan publicado y que sean necesarios para determinar la seguridad y eficacia del uso de dichos productos, esa Parte protegerá los datos que presenten las personas contra la divulgación cuando la generación de tales datos implique un esfuerzo considerable, excepto cuando la publicación sea necesaria para proteger al público o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

#### Artículo 86 bis.

La información requerida por las leyes especiales para determinar la seguridad y eficacia de productos farmoquímicos y agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos quedará protegida en los términos de los tratados internacionales de los que México sea parte.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

6. Cada una de las Partes dispondrá que, respecto a los datos señalados en el párrafo 5 que sean presentados a la Parte después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado, ninguna persona distinta a la que los haya presentado pueda, sin autorización de esta última, contar con tales datos en apoyo a una solicitud para aprobación de un producto durante un periodo razonable después de su presentación. Para este fin, por periodo razonable se entenderá normalmente un lapso no menor de cinco años a partir de la fecha en que la Parte haya concedido a la persona que produjo los datos la aprobación para poner en el mercado su producto, tomando en cuenta la naturaleza de los datos y los esfuerzos y gastos de la persona para generarlos. Sujeto a esta disposición, nada impedirá que una Parte lleve a cabo procedimientos sumarios de aprobación para tales productos sobre la base de estudios de bioequivalencia o biodisponibilidad.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

7. Cuando una de las Partes se apoye en una aprobación de comercialización otorgada por otra de las Partes, el periodo razonable de uso exclusivo de la información proporcionada para obtener la aprobación se iniciará a partir de la fecha de la primera aprobación de comercialización.

Los párrafos que aluden a las medidas para mantener el secreto, incluyen el registro y aplicación de productos farmacoquímicos y agroquímicos, en cuyo caso la autoridad sanitaria correspondiente deberá adoptar las medidas requeridas para mantener la confidencialidad de los datos sobre experimentos o aquellos que sirvieron para obtener la autorización para la comercialización del producto del que se trate. Previendo que en un tiempo no menor de cinco años a partir de la fecha de aprobación, nadie pueda apoyarse en los datos suministrados para obtener una aprobación de un producto similar.

#### 4.2 MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

Hablar de los signos distintivos en materia del derecho de la propiedad industrial, implica abordar uno de los aspectos de más importancia en la actividad comercial e industrial, puesto que sin la existencia de estos signos distintivos, el público consumidor se vería imposibilitado de poder seleccionar

adecuadamente los bienes y servicios que destine a satisfacer sus necesidades<sup>53</sup>.

La diferenciación de productos en el mercado es un factor crucial para la sana competencia entre las empresas y desde luego, sirve para que nosotros como consumidores dispongamos de distintas variedades o versiones de un producto o servicio, y así poder elegir entre ellos el que mejor satisfaga nuestras preferencias.

Esta comparación de productos y servicios, estimula la competencia entre productores con base en la calidad y en el precio.

#### 4.2.1 LA MARCA

Se considera como marca el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores<sup>54</sup>.

El uso de marcas en la distribución de bienes y servicios en el mercado ha tenido una importancia fundamental, con el fin de que la actividad industrial y comercial evolucione de acuerdo a los intereses de los consumidores.

En México, la legislación ha otorgado protección a las marcas desde el siglo antepasado; los cambios legislativos de 1991 vinieron a reforzar la protección que se otorga a las marcas en el país, para ello, el título cuarto "De las marcas y los avisos y nombre comerciales" y sus capítulos I, II, V, VI y VII se refieren a la protección de este signo distintivo.

<sup>53</sup> Becerra Ramírez, Op cit., p.165

<sup>54</sup> Rangé Medina, David, *Tratado de Derecho Mercantile*, Porrúa, México, 1960, p. 153 - 169

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

La protección de los derechos exclusivos sobre el uso de marcas, también se contempla en el capítulo XVII del TLCAN, cuyo fin, es contribuir a procurar una competencia ordenada entre los fabricantes y comerciantes de los Estados Parte, basada en calidad y precio.

El TLCAN establece en su artículo 1708 el tema de "Marcas", el cual, cotejaremos con lo que establece nuestra ley nacional.

### Acepción de marca

#### TLCAN

#### LPI

##### Artículo 1708. Marcas

1. Para los efectos de este Tratado, una marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación. Cada una de las Partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles.

##### Artículo 88.

Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

##### Artículo 89.

Pueden constituir una marca los siguientes signos:

- I. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;
- II. Las formas tridimensionales;
- III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo 90, y
- IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

##### Artículo 93.

Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley.

##### Artículo 96.

Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de una marca colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

El TLCAN considera en su concepto de marca como tal a las letras, los números y los colores, sin que deban necesariamente estar combinados con otros elementos; esto es contrario a nuestra legislación ya que cada uno de estos, pueden ser registrados como marca sólo si están combinados o acompañados de elementos que les otorguen un carácter distintivo.

Así también, los conceptos exigen que el signo marcario sea visible, por lo que se excluye de cualquier forma la posibilidad de registrar marcas olfativas, sonoras o inclusive gustativas.

Por otra parte, el contenido del TLCAN permite las marcas de certificación, es decir, aquéllas que cumplen la función de atribuir el producto o servicio distinguido una clasificación adicional por ser poseedor de ciertas características; por ejemplo, el indicador de ser un producto seguro, biodegradable o reciclable. En nuestra legislación no se contempla disposición alguna sobre marcas de certificación.

### Derechos del titular de marcas registradas

#### TLCAN

2. Cada una de las Partes otorgará al titular de una marca registrada el derecho de impedir, a todas las personas que no cuenten con el consentimiento del titular, usar en el comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha registrado la marca del titular, cuando dicho uso genere una probabilidad de confusión. Se presumirá la probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos. Los derechos arriba mencionados se otorgarán sin perjuicio de derechos previos y no afectarán la posibilidad de que cada una de las Partes reconozca derechos sobre la base del uso.

#### LPI

##### Artículo 87.

Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.

##### Artículo 91.

No podrá usarse ni formar parte del nombre comercial, denominación o razón social de ningún establecimiento o persona moral, una marca registrada o semejante en grado de confusión a otra marca previamente registrada, cuando:

1. Se trate de establecimientos o personas morales cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada.

##### Artículo 92.

El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

1. Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra



semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste.

## Uso de la marca

### TLCAN

3. Cada una de las Partes podrá supeditar la posibilidad de registro al uso. No obstante, la solicitud de registro no estará sujeta a la condición de uso efectivo de una marca. Ninguna de las Partes denegará una solicitud únicamente con fundamento en que el uso previsto no haya tenido lugar antes de la expiración de un periodo de tres años, a partir de la fecha de solicitud de registro.

### LPI

#### Artículo 151, fracción II.

El registro de una marca será nulo cuando:

- I. ...
- II. La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de la presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismo o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por su uso anterior compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró;

#### Artículo 113, fracción III

Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos:

- I. ...
- II. ...
- III. La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca;

## Procedimiento para su registro

#### Artículo 119.

4. Cada una de las Partes establecerá un sistema para el registro de marcas, mismo que incluirá:

- (a) el examen de las solicitudes;
- (b) la notificación que deba hacerse al solicitante acerca de las razones que fundamentan la negativa de registro de una marca;
- (c) una oportunidad razonable para que el solicitante pueda responder a la notificación;
- (d) la publicación de cada marca, ya sea antes o poco después de que haya sido registrada; y

Recibida la solicitud, se procederá a efectuar un examen de forma de ésta y de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta Ley y su Reglamento.

#### Artículo 122.

Concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de esta Ley.

#### Artículo 125, segundo párrafo.

En caso de que el instituto niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante,

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



(e) una oportunidad razonable para que las personas interesadas puedan solicitar la cancelación del registro de una marca.

Cada una de las Partes podrá dar una oportunidad razonable a las personas interesadas para oponerse al registro de una marca.

expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.

#### Artículo 127.

Las resoluciones sobre registro de marcas y sus renovaciones deberán ser publicadas en las gacetas

#### Artículo 153.

Procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

#### Artículo 154.

El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro.

#### Artículo 155.

La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por el instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación.

### Objetos que se distinguen con la marca

#### TLCAN

5. La naturaleza de los bienes o servicios a los cuales se aplicará una marca en ningún caso constituirá un obstáculo para el registro de la marca.

#### LPI

#### Artículo 93.

Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley.

Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o un servicio, será resuelta en definitiva por el Instituto.

### Reglas sobre la notoriedad de la marca

6. El Artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará, con las modificaciones necesarias, a los servicios. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector correspondiente del público, inclusive aquel conocimiento en territorio de la Parte que sea el resultado de la promoción de la marca. Ninguna de las Partes exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión.

#### Artículo 90. fracción XV. segundo párrafo.

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, si como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

## Duración del registro

### TLCAN

7. Cada una de las Partes estipulará que el registro inicial de una marca tenga cuando menos una duración de diez años y que pueda renovarse indefinidamente por plazos no menores a diez años, siempre que se satisfagan las condiciones para la renovación.

### LPI

#### Artículo 96.

El registro de una marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración.

## Obligación de usar la marca y sus modalidades

8. Cada una de las Partes exigirá el uso de una marca para conservar el registro. El registro podrá cancelarse por falta de uso únicamente después de que transcurra, como mínimo, un periodo ininterrumpido de falta de uso de dos años, a menos que el titular de la marca presente razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso. Cada una de las Partes reconocerá como razones válidas para la falta de uso las 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 bienes o servicios identificados por la marca.

#### Artículo 130.

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, ...

9. Para fines de mantener el registro, cada una de las Partes reconocerá el uso de una marca por una persona distinta al titular de la marca, cuando tal uso de la marca esté sujeto al control del titular.

#### Artículo 130.

... 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.

10. Ninguna de las Partes podrá dificultar el uso en el comercio de una marca mediante requisitos especiales, tales como un uso que disminuya la función de la marca como indicación de procedencia, o un uso con otra marca.

## Licencia y traspaso de la marca

11. Cada una de las Partes podrá establecer condiciones para el licenciamiento y la cesión de marcas, en el entendido que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas y que el titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transmisión de la empresa a que pertenezca la marca.

#### Artículo 136.

El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

12. Cada una de las Partes podrá establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca, tal como el uso correcto de términos descriptivos, a condición de que las excepciones tomen en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de otras personas.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

### Causas de no registrabilidad

#### TLCAN

13. Cada una de las Partes prohibirá el registro como marca, de palabras, al menos en español, francés o inglés, que designen genéricamente los bienes o servicios, o los tipos de bienes o de servicios, a los que la marca se aplique.

14. Cada una de las Partes negará el registro a las marcas que contengan o consistan en elementos inmorales, escandalosos o que induzcan a error, o elementos que puedan denigrar o sugerir falsamente una relación con personas, vivas o muertas, instituciones, creencias, símbolos nacionales de cualquiera de las Partes, o que las menosprecien o afecten en su reputación.

#### LPI

##### Artículo 90. fracción VI.

No serán registrables como marca:

VI. La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables.

##### Artículo 4.

No se otorgará ... registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o formas sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.

##### Artículo 90. fracción VII.

No serán registrables como marca:

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

A su vez, el contenido del TLCAN prevé en su texto otras figuras jurídicas que por su importancia deben ser comparadas con el contenido de nuestra legislación nacional, tal es el caso de las Denominaciones de Origen.

#### 4.2.2 DENOMINACIONES DE ORIGEN

A diferencia de otras figuras protegidas por la propiedad industrial (patentes, marcas), la diferencia conceptual que existe entre Indicación Geográfica, Indicación de Procedencia y Denominación de Origen y sus formas de protección que se les otorga a estas figuras tanto a nivel nacional como regional ha creado problemas para la protección internacional de la misma.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Por ejemplo, el ADPIC tiende a utilizar únicamente el término **indicación geográfica** basado en el artículo 22 de este Acuerdo. Por otro lado, existe la terminología utilizada en los Tratados administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y básicamente utilizan los términos **indicación de procedencia y denominación de origen**.

Al respecto, es necesario conocer los conceptos de las figuras mencionadas:

**Indicación geográfica:** de acuerdo a lo que estipula el TLCAN, significa cualquier indicación que identifica un producto como originario del territorio de una de las Partes o de una región o localidad de ese territorio, en casos en que determinada calidad, reputación u otra característica del producto se atribuya esencialmente a su origen geográfico.

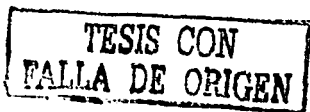
**Indicación de procedencia:** es cualquier expresión o signo aplicado a un producto que se utiliza para indicar el origen geográfico del mismo (país, región o un lugar específico). No requiere que el producto en cuestión tenga determinada calidad o característica derivadas del origen geográfico del mismo.

**Denominación de origen:** se entiende por denominación de origen el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad y características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos en éste los factores naturales y humanos. La calidad y características del producto se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico de origen.

Las diferencias específicas entre cada una de estas figuras son las siguientes:

#### **Indicación de procedencia**

- Comprende a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas.
- Sólo requiere que el producto haya sido producido en determinada área geográfica.



### **Indicación geográfica**

- Es definido en forma más amplia que la denominación de origen, en el sentido de que otorga protección a un producto que pueda tener cierta reputación derivada de su lugar de origen, aún cuando la calidad o características del producto no se deriven de factores naturales o humanos que únicamente se dan en esa región geográfica específica.

### **Denominación de origen**

- La calidad y características del producto se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico de origen.

### **Elementos de una denominación de origen**

- Nombre de una región o lugar geográfico.
- El producto se designa con el nombre del lugar geográfico.
- Liga la calidad y características del producto con el ambiente geográfico y los factores humanos.
- Previene la eventualidad de que la denominación en cuestión se convierta en genérico.

### **Denominaciones de Origen Mexicanas**

Actualmente México cuenta con siete denominaciones de origen protegidas:

Tequila	Olinalá	Ámbar de Chiapas	Café Veracruz
Mezcal	Bacanora	Talavera	Sotol

### ***Tequila***

Es la primera denominación de origen protegida en México. El 13 de octubre de 1977 se publicó en el DOF la Declaración General de Protección a la Denominación de Origen Tequila. El 13 de abril de 1978 se obtiene el Certificado del Registro Internacional de Denominaciones de Origen de la OMPI.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Las características y materia prima utilizada para la elaboración del producto y el procedimiento para su fabricación serán siempre los que se fijen en la Norma Oficial de Calidad para Tequila.

La Norma Oficial Mexicana NOM – SCFI – 006 bebidas alcohólicas – tequila – especificaciones. Esta norma se expidió para adecuar el contenido regulatorio de la denominación de origen tequila; garantiza que la denominación de origen cuente con el debido marco jurídico para garantizar su autenticidad. Su objetivo es establecer las características que deben cumplir los usuarios autorizados para producir, envasar y/o comercializar tequila conforme al proceso que en la misma se detalla. El campo de la norma es la bebida alcohólica elaborada con agaves de la especie “Tequila Weber, variedad azul”, cultivados en las entidades y municipios señalados en la declaración de protección (Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas).

#### **Mezcal**

La Declaración de Protección de esta denominación fue solicitada en 1994 por la Cámara Nacional de la Industria del Mezcal, A.C., para amparar el aguardiente destilado de la planta de agave, denominada con el mismo nombre. Su aceptación se publicó en el DOF el 28 de noviembre de 1994. dicha denominación de origen debe ser aplicada a la bebida alcohólica del mismo nombre a que se refiere la Norma Oficial Mexicana NOM – 070 – SCFI – 1994.

Fue registrada en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual, bajo el Arreglo de Lisboa el 9 de marzo de 1995.

#### **Talavera**

La Declaración de Protección de esta Denominación se publicó en el DOF el 11 de septiembre de 1997, para designar al producto artesanal que cumple con las disposiciones legales aplicables y que es originario de la región geográfica denominada Zona de la Talavera (Atlixco, Cholula, Puebla y Tecali). Fue

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

registrada en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual bajo el Arreglo de Lisboa el 17 de julio de 1998.

#### ***Olinalá***

El 11 de noviembre de 1994, se emitió la resolución que otorgó protección a esta denominación de origen, para el resguardo de la artesanía de madera originaria de la región geográfica del Municipio de Olinalá (Guerrero).

#### ***Bacanora***

La Declaración de Protección de la Denominación de Origen Bacanora se publicó en el DOF el 6 de noviembre del 2000, para ser aplicada a una bebida alcohólica que toma su nombre del municipio Bacanora, situado en la Sierra Centro al este de Hermosillo.

#### ***Café Veracruz***

La Declaración de Protección de la Denominación Café Veracruz se publicó en el DOF el 15 de noviembre del 2000, para amparar el café verde o tostado.

#### ***Ámbar de Chiapas***

La Declaración de esta Protección se publicó en el DOF el día 15 de noviembre del 2000, la cual se refiere a un tipo de piedra preciosa originaria de Chiapas.

#### ***Sotol***

La Declaración de Protección de esta bebida alcohólica obtenida de la planta conocida como *sotol* o *serenque*, originaria de Chihuahua, Coahuila y Durango; se publicó en el DOF el 13 de junio de 2002.

La regulación de las denominaciones de origen en nuestra ley de propiedad industrial se encuentra establecida en el título quinto denominado "De la denominación de origen". Respecto de la importancia de su protección hay que aclarar que cuando se alude a las "Indicaciones geográficas", se comprende tanto a las denominaciones de origen como a las indicaciones de procedencia; por ello, el texto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte incluye en su artículo 1710 la protección de las Indicaciones Geográficas.

## Uso de indicaciones geográficas engañosas

### TLCAN

1. Cada una de las Partes proveerá, en relación con las indicaciones geográficas, los medios legales para que las personas interesadas puedan impedir:

(a) el uso de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

(b) cualquier otro uso que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido en que lo establece el Artículo 10 bis del Convenio de París.

### Registro como marca

2. Cada una de las Partes, de oficio, si su legislación lo permite, o a petición de una persona interesada, se negará a registrar o anulará el registro de una marca que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos que no se originan en el territorio, región o localidad indicada, si el uso de tal indicación en la marca para esos productos es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto.

### Indicaciones engañosas

3. Cada una de las Partes aplicará también las disposiciones de los párrafos 1 y 2 a toda indicación geográfica que, aunque indique de manera correcta el territorio, región o localidad en que se originan los productos, proporcione al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio, región o localidad.

## Uso de indicaciones geográficas anterior al Tratado

4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará en el sentido de obligar a una Parte a impedir el uso continuo y similar de una determinada indicación geográfica de otra Parte en relación con bienes o servicios, a sus nacionales o a los domiciliados de esa Parte que hayan usado esa indicación geográfica en el territorio de esa Parte, de manera continua, en relación con los mismos bienes o servicios u otros relacionados, en cualquiera de los siguientes casos:

(a) por lo menos durante diez años, o (b) de buena fe, antes de la fecha de firma de este Tratado.

### LPI

#### Artículo 166.

Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica de país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y humanos.

#### Artículo 167.

La protección que esta Ley concede a las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita el Instituto. El uso ilegal de la misma será sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada de indicaciones tales como "género", "tipo", "manera", "imitación", u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.

#### Artículo 90. fracción X.

No serán registrables:

- X. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia;

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



## Solicitudes de registro y registro de marcas anteriores al Tratado y plazos para su protección

TLCAN

LPI

5. Cuando se haya solicitado o registrado una marca de buena fe, o cuando los derechos sobre una marca se hayan adquirido mediante su uso de buena fe, ya sea:

(a) antes de la fecha en que se apliquen estas disposiciones en esa Parte, o

(b) antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en la Parte de origen, ninguna Parte podrá adoptar ninguna medida para la aplicación de este artículo en perjuicio de la posibilidad de obtener el registro de una marca, o de la validez del mismo, o del derecho a usar una marca, con base en que dicha marca es idéntica o similar a una indicación geográfica.

6. Ninguna de las Partes estará obligada a aplicar este artículo a una indicación geográfica si ésta es idéntica al nombre acostumbrado en el lenguaje común del territorio de esa Parte para los bienes o servicios a los que se aplica esa indicación.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

7. Cada una de las Partes podrá disponer que cualquier solicitud formulada conforme al presente artículo en relación con el uso o el registro de una marca se deba presentar dentro de los cinco años siguientes al momento en que el uso contrario de la indicación geográfica protegida se conozca en forma general en esa Parte, o posteriores a la fecha de registro de la marca en esa Parte, siempre que la marca haya sido publicada para entonces, si tal fecha es anterior a aquélla en que el uso contrario llegó a ser conocido en forma general en esa Parte, y que la indicación geográfica no se haya usado o registrado de mala fe.

8. Ninguna de las Partes adoptará ninguna medida para la aplicación de este artículo en perjuicio del derecho de cualquier persona a usar, en las actividades comerciales, su nombre o el nombre de su antecesor en esa actividad, excepto cuando dicho nombre constituya la totalidad o parte de una marca válida existente antes de que la indicación geográfica fuera protegida y con la cual exista probabilidad de confusión, o cuando dicho nombre se use de tal manera que induzca a error al público.

### Limitaciones a la obligación de proteger las indicaciones geográficas

9. Nada de lo dispuesto en este capítulo se interpretará en el sentido de obligar a una Parte a proteger una indicación geográfica que no esté protegida, o que haya caído en desuso, en la Parte de origen.

Adoptar el Arreglo de Lisboa hubiese facilitado la Protección de las Denominaciones de Origen, de esta manera, las partes quedan obligadas a otorgar protección a las denominaciones de origen, entendiendo como tal a la denominación geográfica de un país, de una región, o de una localidad que sirva para designar un producto originario de la misma, cuya calidad o características se deban esencial o exclusivamente al medio geográfico, incluyendo los factores naturales y humanos.

Canadá y Estados Unidos no son parte del Arreglo de Lisboa, pero en el TLCAN se diseño un mecanismo para proteger "productos típicos". Bajo el rubro de productos distintivos, las Partes establecen:

### Capítulo III

#### Trato nacional y acceso de bienes al mercado

##### Artículo 313. Productos distintivos

El Anexo 313 se aplicará a las normas y el etiquetado de los productos distintivos indicados en dicho anexo.

##### Anexo 313

##### Productos distintivos

1. México y Canadá ...
2. Estados Unidos y México ...
3. Canadá y Estados Unidos reconocerán el tequila y el mezcal como productos distintivos de México. En consecuencia, Canadá y Estados Unidos permitirán la venta de producto alguno como tequila o mezcal, a menos que se hayan elaborado en México de acuerdo con las leyes y reglamentaciones de México relativas a la elaboración de tequila y mezcal. Esta disposición se aplicará al mezcal, ya sea a la fecha de entrada en vigor de este Tratado, o 90 días después de la fecha en que el gobierno haga obligatoria la norma oficial de este producto, lo que más tarde ocurra.

Este sistema denominado protección de productos distintivos, trae como consecuencia que estos en su calidad denominaciones de origen, no tuvieron

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

que satisfacer los requisitos legales de las otras Partes. De antemano, el mezcal al momento de la firma del TLCAN no estaba certificado como denominación de origen, a pesar de ello su protección fue especial.

México hasta hoy, a otorgado el título de "denominación de origen" a otros productos, que al igual que el tequila y el mezcal requieren ser protegidos por el TLCAN, no en calidad de productos distintivos, sino en su faceta de denominaciones de origen.

Nuestro sistema jurídico mexicano no estipula expresamente la protección de las indicaciones geográficas, ya que se refiere a este tipo de protección mediante "denominaciones de origen", y solo si se utilizan como sinónimos se estarán acorde con las obligaciones que establece el TLCAN.

### **4.3 LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS**

Durante los últimos años la tecnología ha revolucionado la vida en todos los aspectos, al evaluar su crecimiento en nuestro entorno social, nos encontramos con un denominador común: los circuitos integrados.

Estas diminutas piezas realizan múltiples funciones y por ello, su uso en nuestra vida diaria es tan común que no nos damos cuenta que están presentes todo el tiempo en nuestras vidas y en algunos casos incluso en nuestro cuerpo.

El tamaño de los circuitos y su complejidad están relacionados con sus funciones, su costo para producirlos (una gran parte del costo en el desarrollo de un nuevo circuito integrado se debe al tiempo y al esfuerzo que se invierte en diseñar los esquemas de trazados) y el mercado. Un circuito integrado podemos definirlo como el mecanismo electrónico en el que numerosos elementos, como transistores, capacitores y resistores son fabricados sobre o dentro de una placa de material semiconductor, usualmente silicón, junto con sus interconexiones en finos cables de metal.

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

Algunas de las legislaciones internacionales aun no contemplan que sean objeto de protección los circuitos integrados considerados en sí mismos, como tampoco protegen su función; aquellas que sí los protegen dirigen su objetivo única y exclusivamente al esquema, arquitectura, diseño o topografía del circuito integrado.

Hasta hace algunos años, las leyes de protección a la propiedad intelectual eran insuficientes para salvaguardar este tipo de creaciones ya que en sí mismos no eran patentables, por carecer del requisito de novedad y nivel inventivo, por otra parte era incompatible darle protección a través de las leyes de derecho de autor, puesto que éstas protegen trabajos artísticos y literarios.

Además el peligro potencial de que un esquema original de circuito sea copiado por fabricantes competidores que desean evitar el caro proceso de diseño ha crecido; el competidor que realiza la copia ilegal reduce las ganancias de su creador original sobre la inversión, a la vez que se trata de un desincentivo serio para el desarrollo de nuevos esquemas.

Hasta 1997, México no contemplaba protección para esta clase de creaciones sin embargo, el 26 de diciembre de 1997 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reforma y adiciona la Ley de Propiedad Industrial, se adiciono un Título, el Quinto Bis, denominado "De los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados", con el fin de cumplir con las obligaciones contenidas en el artículo 1710 del TLCAN.

#### **Protección conforme al Tratado de los Circuitos Integrados**

**TLCAN**

**LPI**

**Artículo 1710.**

**Título Quinto Bis.  
De los esquemas de trazado de circuitos integrados.**

1. Cada una de las Partes protegerá los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados (esquemas de trazado) de conformidad con lo señalado en los Artículos 2 a 7, 12 y 16(3), excepto el Artículo 6(3), del Tratado sobre la Propiedad Intelectual Respecto de los Circuitos Integrados, abierto a la firma el 26 de mayo de 1989.

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

## Cumplimiento a las normas específicas para considerar ilegal su importación, venta y distribución

### TLCAN

2. Sujeto al párrafo 3, cada Parte considerará como ilegal que cualquier persona que no cuente con el consentimiento del titular del derecho Importe, venda o distribuya de otra manera con fines comerciales:

- (a) un esquema de trazado protegido;
- (b) un circuito integrado en el que se encuentre incorporado un esquema de trazado protegido; o
- (c) un artículo que incorpore un circuito integrado de esa índole, solamente en la medida en que éste contenga un esquema de trazado reproducido ilegalmente.

3. Ninguna de las Partes podrá considerar ilegal ninguno de los actos a que se refiere el párrafo 2, respecto de un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado reproducido ilegalmente o de cualquier artículo que incorpore dicho circuito integrado, cuando la persona que realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera bases razonables para saber, cuando adquirió el circuito integrado o el artículo que lo contenía, que incorporaba un esquema de trazado reproducido ilegalmente.

### Trámite de la reclamación

4. Cada una de las Partes establecerá que, a partir del momento en que la persona a la que se hace mención en el párrafo 3 reciba aviso suficiente de que el esquema de trazado se ha reproducido ilegalmente, esa persona pueda llevar a cabo cualquiera de los actos respecto al inventario en existencia o pedido con anterioridad a la notificación, pero para ello se le podrá exigir que pague al titular del derecho una suma equivalente a la regalía razonable que correspondería bajo una licencia libremente negociada de tal esquema de trazado.

5. Ninguna Parte permitirá las licencias obligatorias de esquemas de trazado de circuitos integrados.

### LPI

#### Artículo 178 bis 4.

El registro de un esquema de trazado confiere a su titular el derecho de impedir a otras persona que, sin su autorización:

- I. Reproduzcan en su totalidad el esquema de trazado protegido, o cualquiera de sus partes que se considere original por sí sola en los términos de la fracción IV del artículo 178 bis 1 de esta Ley, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma, y
- II. Importen, vendan o distribuyan en cualquier forma para fines comerciales:
  - a) El esquema de trazado protegido;
  - b) Un circuito integrado en el que se incorpore un esquema de trazado protegido, o
  - c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez se incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

#### Artículo 178 bis 6, penúltimo párrafo.

A partir del momento en que el tercero de bueno fe reciba aviso suficiente de que el esquema de trazado protegido se ha reproducido ilícitamente, estará obligado al pago de una regalía razonable que correspondería bajo una licencia libremente negociada, de tal esquema de trazado, para agotar el inventario en existencia o los pedidos hechos con anterioridad a la notificación.

### Prohibición de licencias obligatorias

#### Artículo 178 bis 7, último párrafo.

Para la transmisión o licencia de los derechos que confiere un registro de un esquema de trazado protegido serán aplicables las disposiciones contenidas en esta Ley. No procederá el otorgamiento de licencias obligatorias.

El prohibir las licencias obligatorias en el contenido del TLCAN implica la posibilidad de que el particular no pueda abastecer al País del producto, así como prohibir la importación del mismo durante el tiempo que decida, a este respecto, el Estado carece de toda defensa jurídica para prevenir el resultado de los daños que cause esta decisión.

### Registro como fuente

#### TLCAN

6. Cualquier Parte que exija el registro como condición para la protección de los esquemas de trazado, dispondrá que el término de protección no concluya antes de la expiración de un periodo de diez años a partir de la fecha:

(a) de presentación de la solicitud de registro; o

(b) de la primera explotación comercial del esquema de trazado, en cualquier parte del mundo en que tenga lugar.

#### LPI

##### Artículo 178 bis 3.

El registro de un esquema de trazado tendrá una vigencia de diez años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente.

### Uso como fuente

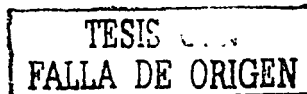
7. Cuando una Parte no exija el registro como condición para la protección de un esquema de trazado, la Parte dispondrá un término de protección no inferior a diez años desde la fecha de la primera explotación comercial del esquema de trazado, en cualquier parte del mundo en que tenga lugar.

##### Artículo 178 bis.

Los esquemas de trazado de circuitos integrados serán registrados y estarán protegidos en términos del presente título. "De los esquemas de trazado de circuitos integrados".

### Caducidad

8. No obstante lo dispuesto en los párrafos 6 y 7, una Parte podrá establecer que la protección caducará quince años después de la creación del esquema de trazado.



### Plazo de cumplimiento de obligaciones para México

9. El Anexo 1710.9 se aplica a las Partes señaladas en ese anexo. Anexo 1710.9 del TLCAN.

México realizará su mayor esfuerzo para poner en práctica lo antes posible las obligaciones señaladas en el Artículo 1710, y lo hará en un plazo que no exceda de cuatro años después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado.

México cumplió con el compromiso internacional impuesto por los países desarrollados miembros del TLCAN de homogeneizar su legislación nacional con el contenido del Tratado. La materia de trazado de circuitos integrados no

fue la única área novedosa que incluyo en su legislación, las variedades vegetales forman parte de esta nueva forma de protección.

#### 4.4 LAS VARIEDADES VEGETALES

La actividad humana que consiste en desarrollar tipos de plantas mejor adaptadas a las necesidades y deseos del hombre, se conoce con el nombre de "obtención de variedades vegetales".<sup>55</sup>

Estas variedades contribuyen a aumentar la cantidad, mejorar la calidad y a reducir el costo de los productos ofrecidos en el mercado, ya sean alimenticios o materias primas destinados a la industria. Los creadores de variedades vegetales son reconocidos con el derecho de obtentor, como forma de propiedad intelectual, el cual, permite la explotación exclusiva por tiempo determinado.

En México la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial en 1991, establecía en su artículo 20 la patentabilidad de las variedades vegetales. Al ser reformada en 1994, las variedades vegetales carecen de protección a través de patente de acuerdo a lo dispuesto en su artículo 16 fracción V. Ello no significo la desprotección, ya que al ser vigente la ley de 1994, estableció en sus artículos primero y quinto transitorios, lo siguiente:

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1º de octubre de 1994, con excepción de la fracción V del artículo 16 reformado, que entrará en vigor el 17 de diciembre de 1994.

QUINTO. Hasta en tanto se expida la Ley que cumpla con las disposiciones sustantivas del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, 1978, o, en su caso, con las de la Convención Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas, 1991, el Instituto recibirá las

<sup>55</sup> Rangel Medina, "Derecho de Propiedad...", p. 55



solicitudes de los obtentores de vegetales para variedades en todos los géneros y especies vegetales a que se refiere la fracción V del artículo 16 reformado, que le sean presentadas a partir de la entrada en vigor de este Decreto, y en su momento las remitirá a la autoridad competente para que ésta continúe el trámite.

Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, su texto estableció que cada una de las Partes otorgará protección a las variedades de plantas.

Artículo 1709.3 último párrafo:

Cada una de las Partes otorgará protección a las variedades de plantas mediante patentes, un esquema efectivo de protección *sui generis*, o ambos.

A este respecto, México tuvo que analizar las conveniencias económicas y la capacidad tecnológica como factores para qué nuestro país eligiera el tipo de protección de las Variedades Vegetales, lo cual culminó en un *sistema sui generis*: proteger al obtentor de una nueva variedad conforme al sistema establecido en el Convenio Internacional que creó la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV)<sup>56</sup>.

Por consiguiente, en México la Ley Federal de Variedades Vegetales, entró en vigor el 26 de octubre de 1996. El objetivo fundamental de esta ley es el fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales.

El derecho de obtentor, es decir, la persona física o moral que tiene derecho a registrar la nueva variedad y a solicitar que se expida el documento que lo acredita "título de obtentor", el cual es expedido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos (SAGARPA), a través del Registro Nacional de Variedades Vegetales. Este título posee características

<sup>56</sup> La UPOV es una organización intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza. Se basa en el Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, tal como ha sido revisado desde su firma en París el 2 de diciembre de 1961. El objetivo de este Convenio es la protección de las obtenciones vegetales, mediante un derecho intelectual. UPOV, *Información General*, Ginebra, 1993.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



únicas y particulares a fin de adecuarlo al objeto de protección "variedades vegetales", otorgando el derecho exclusivo para su explotación.

### **Ley Federal de Variedades Vegetales<sup>67</sup>**

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1996; está integrada por seis títulos; 48 artículos y seis disposiciones transitorias.

El primer título está dedicado a las Disposiciones Generales, el cual, incluye los conceptos operativos y las atribuciones de la SAGARPA. El título segundo integrado por cuatro capítulo, determina los derechos y las obligaciones del obtentor, la solicitud y el otorgamiento del título que protege el derecho del obtentor, la transmisión de los derechos y las licencias de emergencia. Del título tercero al sexto, regula todos los aspectos administrativos, es decir, forma de registro, infracciones, sanciones, etc.

La necesidad de proteger jurídicamente las obtenciones vegetales se basa en:

- Permitir que los obtentores obtengan una recuperación razonable de sus inversiones,
- Proporcionar un incentivo para continuar o aumentar las inversiones en el futuro y, finalmente, pero no menos importante,
- Reconocer el derecho moral del innovador a ser reconocido como tal, y su derecho económico a percibir una remuneración por sus esfuerzos.

Por lo tanto, la creación de nuevas variedades es una actividad económica importante que contribuye de numerosas formas el bienestar de la sociedad y que en un sin numero de casos al igual que las diversas figuras jurídicas reguladas por el Derecho de Propiedad Industrial, son indispensables para la supervivencia del hombre.

<sup>67</sup> Es necesario aclarar que la Ley Federal de Variedades Vegetales carece de fundamento constitucional, el artículo 28 de nuestra Carta Magna sólo contempla a los Derechos de Autor y a los derechos derivados de la creación industrial. Ya que al excluir a las variedades vegetales de la Ley de Propiedad Industrial y crear una ley especial que las regule, se le concedió autonomía y por lo tanto adquirió una jerarquía independiente y similar a la que tienen los Derechos de Autor y los Derechos de Propiedad Industrial.

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

## CONCLUSIONES

- Primera.** El derecho de propiedad intelectual evoluciona con el paso del tiempo, adaptándose a las nuevas y cambiantes necesidades de los países y de la comunidad internacional, conforme se modifican alrededor del mundo las actividades intelectuales, la industria, el comercio y las tecnologías. El régimen jurídico nacional e internacional de la propiedad intelectual ha sufrido profundas modificaciones como producto de la revolución del conocimiento.
- Segunda.** Una adecuada protección de los derechos de propiedad intelectual genera consecuencias positivas en el mercado. Es importante porque promueve la creatividad de las personas permitiendo que la imaginación y el ingenio sean remunerados.
- Tercera.** Todos los tratados internacionales que regulan el sistema de propiedad industrial, establecen como característica la armonización de los sistemas nacionales de propiedad industrial; el principio de trato nacional, para facilitar la interpretación judicial internacional y unificar las leyes entre los países que ofrecen diferentes formas de protección; y el establecimiento de un estándar de protección mínima que se debe conceder sin importar la legislación interna de cada país.
- Cuarta.** La acertada protección de los derechos de propiedad industrial es un factor fundamental para alentar el esfuerzo innovador en materia tecnológica y de modernización comercial, por lo que no otorgarla en tiempo y bajo las formalidades de la Ley tiene implicaciones jurídicas y económicas muy importantes, ocasionadas por quienes compiten deslealmente violando derechos de propiedad industrial de terceros.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

144

- Quinta.** La creación de la riqueza en la actual economía, depende en gran medida del grado de conocimientos tecnológicos, señalando la importancia de contar con un sistema de propiedad industrial bien estructurado, haciendo hincapié en la creatividad, los conocimientos y la información como cuestiones clave para los países en desarrollo.
- Sexta.** La importancia del desarrollo científico y tecnológico, empuja a los gobiernos a buscar nuevas formas de protección, ya que la tecnología significa ingresos por comercialización.
- Séptima.** El Estado debe considerar para una estrategia de innovación tres componentes básicos, la propiedad intelectual, las inversiones y la seguridad jurídica. Donde la propiedad intelectual ha de racionalizarse como un problema estratégico de Estado, vinculado con la protección de la creatividad y la inventiva nacional; y como una herramienta para la difusión de una cultura para la innovación.
- Octava.** El capítulo mas elaborado y avanzado en disposiciones de derecho en materia de propiedad intelectual en un acuerdo comercial entre países, es hasta la fecha el contenido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte "TLCAN". La creación de zonas de libre comercio se ha perfilado como un método para impulsar el comercio intraregional. Convirtiendo la competencia de los mercados en una descarnada guerra por el control del conocimiento.
- Novena.** Uno de los aspectos sobresalientes del TLCAN, consiste en que deja amplia libertad a las partes contratantes para otorgar en su legislación interna protección más amplia que la otorgada en el propio tratado, lo que en el caso de México, se puede reflejar en cada una de las áreas que protege la propiedad industrial.



**Décima.** No hay duda de que el factor fundamental en la transformación de nuestro marco jurídico en materia de propiedad industrial ha sido la apertura de México al comercio exterior, lo cual ha empujado a transformar su sistema de propiedad industrial. Entonces la legislación nacional (Ley de Propiedad Industrial y Ley Federal de Variedades Vegetales) y el TLCAN, concretamente su capítulo XVII son la referencia obligada de esta protección.

**Décima primera.** En la nueva economía del conocimiento, los Derechos de Propiedad Industrial seguirán evolucionando y a través de alguna de sus figuras prevalecerán, ya que en un futuro muy cercano deberán abarcarán protecciones como las selecciones y diseños de embriones, incluidas la fertilización in vitro y la clonación, las cuales serán la regla y no la excepción.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

## BIBLIOGRAFÍA

### LIBROS

1. Álvarez Soberanis, Jaime. *"La regulación de las invenciones y marcas de la transferencia de tecnología"*, Porrúa, México 1979.
2. Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial, *"Colección de estudios de propiedad intelectual"*, Themis, México, 1997.
3. Becerra Ramírez, Manuel (Compilador). *"Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina"*, UNAM, México, 1998.
4. Becerra Ramírez, Manuel (Coordinador). *"Derecho de la Propiedad Intelectual, una perspectiva Trinacional"*, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2000.
5. Borja Tamayo, Arturo (Coordinador), *"Para evaluar el TLCAN"*, Porrúa, México, 2001.
6. Carvajal Contreras, Máximo, *"Derecho Aduanero"*, Porrúa, México, 1993.
7. Instituto de Investigaciones Jurídicas, *"Aspectos Jurídicos del TLC"*, México, 1992.
8. Márquez Barraza, Manuel, *Las creaciones intelectuales de aplicación industrial y su protección jurídica en México*, Summa académica, México 1994.
9. Nava Negrete, Justo. *"Derecho de las marcas"*, Porrúa, México 1985.
10. Pacheco Martínez, Filiberto, *"Derecho de la integración económica"*, Porrúa, México, 1997.
11. Pérez Miranda, Rafael. *"Derecho de la propiedad industrial y derecho de la competencia"*, Porrúa, México 2002.
12. Poullard - Dulian, Frédéric, *Droit de la Propriété Industrielle*, Paris, 1999.
13. Rangel Medina, David. *"Derecho intelectual"*, Mc Graw Hill, México, 1998.
14. Reyes Díaz - Leal, Eduardo, *"Hacia un mercado común americano ..."*, American Editing Co., México.
15. Rodríguez Castro, Ignacio, *"El TLC ... y usted"*, Universidad Juárez de Tabasco, Tabasco, Dirección Cultural, 1992.
16. Romaní, José Luis. *"Propiedad industrial y derechos de autor"*, Barcelona, España, 1976.
17. Rubler, Paul. *"Le droit de la proplete industrielle"*, Librairie du Recueil Sirey. Tomo I, Paris, 1954.
18. Sepúlveda, Cesar. *"El sistema mexicano de propiedad industrial"*, 2ª ed., Porrúa, México, 1981.
19. Serra Puche, Jaime. *"Hacia un tratado de libre comercio en América del norte"*, Porrúa, México 1991.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

147

20. Serrano Migallón, *Fernando*. "México en el orden internacional de la propiedad intelectual", Porrúa, Tomo I, México, 2000.
21. Serrano Migallón, *Fernando*. "La propiedad industrial en México", Porrúa, México 2002.
22. Sherwood Robert, M., *Propiedad intelectual y desarrollo económico*, Heliasta, Argentina, 1992.
23. Viñamata Paschkes, *Carlos*, *La propiedad intelectual*, Trillas, México, 1998.
24. Wítker Velásquez, *Jorge*. "Régimen jurídico del comercio exterior de México: del GATT al tratado de libre comercio", UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México 1991.
25. — *Las reglas de origen en los Tratados de Libre Comercio*, Lexis Nexis, Chile, 2002.
26. Wítker Jorge y Hernández Laura. "Régimen jurídico del comercio exterior en México", UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México 2002.

#### ARTÍCULOS

- Beaty Edward, N., *Ley de Patentes y Tecnología en el siglo XIX*, Revista del Colegio de México, México, enero – marzo, 1996.
- Centro Universitario México, *Propiedad Intelectual*, Revista Responsa, México, Año 3, No. 15, Mayo de 1998.
- Díaz Müeller, *Luis*, *La propiedad intelectual en el TLC*, Revista de Derecho Privado, México, Año 4, No. 12, septiembre – diciembre, 1993.
- García Moreno Víctor, *La propiedad intelectual en el TLC*, Revista de la Facultad de Derecho, México, Tomo XLI, Nos. 178 – 180, julio – diciembre, 1991.
- Instituto de Investigaciones Jurídicas, *La Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial*, Revista de Derecho Privado, UNAM, México, Año 4, No. 12, septiembre – diciembre, 1993.
- Meadows, James, *La posición norteamericana acerca de la protección de los derechos intelectuales*, Argentina, Año VI, Nos. 70/71, junio – julio, 1994.
- Nafziger, James, *NAFTA'S Regimen for Property Intellectual*, Houston Journal of International Law, Texas, Vol XIX, no. 3, spring, 1997.
- Organización Mundial del Comercio, *Publicación general sobre la OMC*, Ginebra, 1996.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Publicación general sobre la OMPI*, Ginebra, 1994.
- Rangel Medina, *David*, *Normatividad de la propiedad intelectual en el TLCAN*, Revista de la Facultad de Derecho, México, Tomo XLIII, Nos. 191 – 192, septiembre – diciembre, 1993.
- Rangel Ortiz, *Horacio*, *Las marcas*, Revista El Faro, México, 8ª época, Tomo VIII, No. 1; primer semestre, 1995.

TESIS CON  
 FALLA EN EL TITULO

148

- - *Intellectual Property and NAFTA*, *Currens International Trade Law Journal*, Texas, Vol. V, No. 1, summer, 1996.
- *SECOFI, Organización de los trabajos preparatorios del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica*, 12 de agosto de 1992.
- - *El Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos*, 12 de agosto de 1992.
- *Universidad Iberoamericana, Panorama Jurídico del TLC*, Departamento de Derecho, México, 1992.
- *Woodward Martin, TRIPS and NAFTA'S Chapter 17*, *Revista Texas International Law Journal*, Texas, No. 2, spring, 1996.

#### LEGISLACIÓN

- a) *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*
- b) *Tratado de Libre Comercio de América del Norte*
- c) *Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991*
- d) *Ley de Propiedad Industrial*
- e) *Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial*
- f) *Ley Federal de Variedades Vegetales*
- g) *Ley Federal del Trabajo*
- h) *Código Penal para el Distrito Federal*
- i) *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*
- j) *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.*

