



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

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

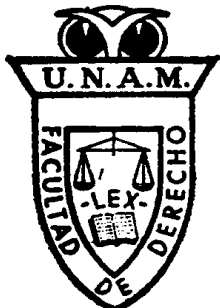
**“PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA
DE CADUCIDAD: TRANSMISIÓN DE DERECHOS,
OBLIGACIÓN DE ACREDITAR UN USO PREVIO”**

T E S I S

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO**

**PRESENTA:
JONATHAN RANGEL LORA**

**ASESOR:
DR. CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ**



CIUDAD UNIVERSITARIA

2011



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

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

26 DE ENERO DE 2011.

DR. ISIDRO ÁVILA MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS ESCOLARES
P R E S E N T E.

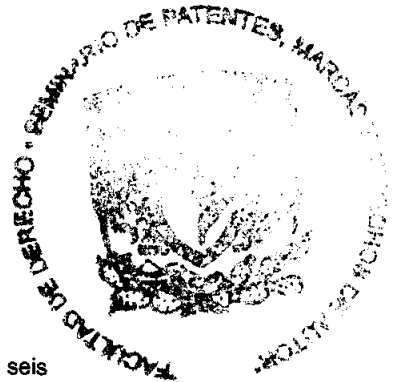
El pasante de Derecho señor, **C. JONATHAN RANGEL LORA**, ha elaborado en este seminario bajo la dirección del **DR. CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ**, la tesis titulada.

“PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE CADUCIDAD: TRANSMISIÓN DE DERECHOS, OBLIGACIÓN DE ACREDITAR UN USO PREVIO.”

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

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARA EL ESPÍRITU”


CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ
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”

CBCH*amr

100 UNAM
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE MÉXICO
1910 - 2010

A Dios, por cada oración que ha sido contestada y también por aquellas que están por serlo.

A ti Mamá, por darme la vida, por cada abrazo, por cada consejo, por cada regaño, por cada palabra aliento, por cada lágrima, por cada noche en vela, por siempre recordarme que no debo perder la fe, por creer en mí, por ser lo que soy y seré. Mamá, esto sólo se trata de un poquito de lo que te devuelvo, ya que no me alcanzaría la vida para poder pagarte todo lo que me has dado. Eres mi Ángel.

A ti Papá, por darme la vida y por todo el esfuerzo que sé te ha costado el alma. Gracias por creer en mí, al igual no me alcanzaría esta vida para agradecerte todo lo que has hecho por mí. Te amo.

A ti Abuelito, por cada charla, por cada consejo, por cada minuto que dedicaste a escucharme, pero sobre todo, por todo tu amor. Mil gracias abuelito!

A ustedes familia, por cada momento y apoyo incondicional.

A Kiyoshi Tsuru, por la confianza otorgada y por las oportunidades brindadas a lo largo de estos dos años y medio para poder crecer profesionalmente, pero sobre todo, como persona.

A todos aquellos que con sus consejos, comentarios y sugerencias apoyaron la realización de este proyecto, pero que sobre todo, me brindaron su amistad.

Mil Gracias a todos!!!

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	4
1. CAPÍTULO PRIMERO. MARCAS	
1.1. CONCEPTO.....	6
1.2. SOLICITUD Y REGISTRO.....	8
1.3. DERECHOS Y OBLIGACIONES.....	13
1.4. VIGENCIA.....	15
2. CAPÍTULO SEGUNDO. INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA	
2.1. INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI): NATURALEZA JURÍDICA.....	16
2.1.1. FACULTADES.....	17
2.1.2. FUNCIÓN MATERIALMENTE JURISDICCIONAL.....	18
2.2. PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE CADUCIDAD	
2.2.1. CAUSALES.....	20
2.2.2. OBJETO.....	22
2.2.3. SOLICITUD ADMINISTRATIVA.....	23
2.2.4. CONTESTACIÓN.....	27
2.2.5. PRUEBAS.....	28
2.2.6. RESOLUCIÓN.....	32

3. CAPÍTULO TERCERO. CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA	
3.1. CONCEPTO.....	40
3.2. OBJETO.....	40
3.3. CARACTERÍSTICAS.....	42
3.4. ELEMENTOS PERSONALES	
3.4.1. LICENCIANTE.....	43
3.4.2. LICENCIATARIO.....	44
3.5. OBLIGACIONES	
3.5.1. A CARGO DEL LICENCIANTE.....	44
3.5.2. A CARGO DEL LICENCIATARIO.....	45
3.6. DERECHOS	
3.6.1. A FAVOR DEL LICENCIANTE.....	45
3.6.2. A FAVOR DEL LICENCIATARIO.....	46
4. CAPÍTULO CUARTO. TRATADOS INTERNACIONALES DENTRO DEL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO, CASO DE LAS LICENCIAS DE MARCA	
4.1. TRATADOS INTERNACIONALES. CONCEPTO.....	47
4.2. JERARQUIZACIÓN DENTRO DE NUESTRO SISTEMA JURÍDICO.....	48
4.2.1. EL PRINCIPIO DE LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y FUENTES DEL DERECHO EN EL ORDENAMIENTO NACIONAL.....	49
4.2.2. LA JERARQUÍA DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES RESPECTO DE LAS NORMAS DE DERECHO INTERNO.....	51

4.3.	ADPIC.....	65
4.3.1.	OBJETO.....	67
4.3.2.	GENERALIDADES.....	67
4.3.3.	REGULACIÓN EN MATERIA MARCARIA.....	69
4.4.	EFFECTOS JURÍDICOS DE LAS LICENCIAS DE MARCA FRENTE A LOS TRATADOS INTERNACIONALES.....	70
5.	CONCLUSIONES.....	125
6.	BIBLIOGRAFÍA.....	129

INTRODUCCIÓN

El derecho marcario ha ganado terreno debido a que cada vez es más trascendente la necesidad de proteger los derechos marcarios tanto de las personas físicas, como morales, para distinguirse y buscar reconocimiento en el mercado de bienes y servicios.

Aunado a lo anterior, dentro del ámbito internacional, el derecho marcario ha jugado un papel preponderante en el comercio, lo cual obliga a cualquier nación interesada en atraer inversión y crear nuevos empleos a ofrecer los medios idóneos para garantizar a aquellos inversionistas una protección plena a sus derechos de propiedad intelectual, los cuales, como sabemos, representan una ventaja comercial frente al resto de sus competidores.

Asimismo, ha sido tal la importancia reconocida por parte del Estado Mexicano que ha optado por tomar una actitud progresista frente a la comunidad internacional, lo cual ha permitido que México sea suscriptor de diversos tratados internacionales en materia de propiedad intelectual en aras de ofrecer un mayor compromiso y sobre todo, protección a los derechos de propiedad intelectual de sus nacionales.

Al adoptar el Estado Mexicano tratados internacionales, siempre deberá existir un estudio previo que permita identificar si dicho acuerdo se encuentra en armonía con la legislación local o no; lo anterior, a efecto de evitar conflictos respecto a la interpretación y aplicación de tales disposiciones.

Uno de dichos tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, se trata del Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el cual establece ciertos lineamientos relacionados al uso de la marca para efectos de mantener el registro marcario correspondiente. Dicha disposición

permite que el uso aplicado por el licenciatarario beneficie al titular de la marca en cuestión, siempre y cuando éste último tenga control sobre ella.

Por otro lado, la Ley de la Propiedad Industrial, exige que al existir licencia de marca, ésta deberá ser inscrita ante el Instituto a efecto de que surta efectos contra terceros. En virtud de ello, el uso de la marca efectuado por el licenciatarario no podrá beneficiar al licenciante si dicha licencia de uso no se encuentra inscrita en el IMPI.

Observando estas dos circunstancias, tenemos que nos enfrentamos a un conflicto entre una ley local y una internacional. Este trabajo tiene como objeto exponer la mecánica adoptada por nuestra Corte para resolver este tipo de conflictos entre legislaciones y una vez establecido lo anterior, determinar qué ventajas y desventajas representan para nuestro sistema jurídico el aplicar una u otra legislación.

1. MARCAS

1.1. CONCEPTO

De acuerdo al artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), se entiende por marca: “todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”. Su función principal es la de servir como elemento de identificación de los diversos productos y servicios que se ofrecen y se prestan en el mercado.

Signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie.¹

Asimismo, dicho concepto ha sido desarrollado por una innumerable cantidad de autores, entre los que podemos destacar:

- El Maestro Carlos Viñamata², lo define como “el signo exterior, generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, lícito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una persona física o moral, o de los servicios que presta dicha persona física o moral, constituye una señal de garantía para el consumidor, una tutela para el empresario y un medio de control para el Estado”.

¹ UNAM. Enciclopedia Jurídica Mexicana, Tomo de la M a la P, Editorial Porrúa, México, 2004.

² VIÑAMATA Paschkes, Carlos. La Propiedad Intelectual. Editorial Trillas, 5° Edición, México, 2009, p. 348.

- El Dr. Rangel Medina³, de manera concisa y objetiva propuso una de las definiciones más utilizadas por los estudiosos de la materia, al señalar que una marca se trata de aquel signo del que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores.

- Asimismo, dentro de las distintas definiciones de marca se encuentra la sostenida por nuestro maestro el Lic. Genaro Góngora Pimentel⁴, que define a la marca como los signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o establecimientos objeto de su actividad, o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie.

- Por otro lado, Jorge Barrera Graf⁵, quien define a la marca como el signo exterior, generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, lícito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una persona física o moral, o de los servicios que presta dicha persona física o moral, constituye una señal de garantía para el consumidor, una tutela para el empresario y un medio de control para el Estado.

- Otra definición es la de Justo Nava Negrete⁶, la cual nos dice que la marca es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o moral distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades

³ RANGEL Medina, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México, 1991, p. 48.

⁴ GÓNGORA Pimentel, Genaro. Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, tomo VI, México, p. 143.

⁵ BARRERA Graf, Jorge. Tratado de Derecho Mercantil. Generalidades y Derecho Industrial. Editorial Porrúa, México, 1957, p. 283 y 286 a 195.

⁶ NAVA Negrete, Justo. Derecho de las Marcas, Editorial Porrúa, México, 1985, p. 147.

consistentes en servicios, de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer a la clientela y después conservarla y aumentarla.

Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que las marcas son aquellos signos distintivos que sirven para identificar, dentro del comercio de bienes y servicios, a los productores y fabricantes de éstos respecto de sus competidores comerciantes.

1.2 SOLICITUD Y REGISTRO

El procedimiento de solicitud y otorgamiento de un título de registro de marca se encuentra comprendido por tres etapas. La primera de ellas la comprende la presentación de la solicitud de registro como marca del signo propuesto; una segunda etapa comprende el análisis o estudio por parte del Instituto, el cual se divide en un estudio de forma y un estudio de fondo, así como la posible emisión de oficios mediante los cuales el IMPI solicite especificar o modificar algún elemento en particular del registro marcario propuesto. Por último, una tercera etapa se encuentra comprendida por la emisión del título de registro marcario o la negativa de registro correspondiente.

En un primer etapa, es decir, la “presentación de la solicitud de registro como marca” del signo propuesto, la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), dentro de su Capítulo V “Del Registro de Marcas”, artículo 113, establece que para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud, en donde se precisará la siguiente información:

- I. Nombre, Nacionalidad y domicilio del solicitante;
- II. El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto. Solo en caso de tratarse de una

marca innominada, tridimensional o mixta deberá pegarse un ejemplar de ésta, misma que no podrá ser menos a una medida de 10cm x 10cm, ni menor a 4cm x 4cm.

- 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 se ha usado la marca;
- IV. Los productos o servicios a los que se aplicará la marca, y
- V. Los demás que prevenga el Reglamento de dicha ley

Entre los requerimientos que señala el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (RLPI), encontramos los contemplados por el artículo 5, es decir:

1. Estar debidamente firmados todos sus ejemplares.
2. Utilizar las formas oficiales impresas y aprobadas por el Instituto, mismas que se puede obtener en el sitio Web www.impi.gob.mx
3. Acompañar de los anexos que en cada caso sean necesarios.
4. Señalar domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos dentro del territorio nacional.
5. Acompañar comprobante de pago de la tarifa correspondiente.
6. Acompañarse de la correspondiente traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud.

Asimismo, en caso de que el solicitante incumpla con los puntos 1 ó 5 antes referidos, el Instituto lo requerirá para que dentro de un plazo de dos meses lo subsanen. En caso de no dar cumplimiento a lo anterior, la solicitud será desechada.

De igual manera, en caso de que sea acompañada la solicitud de documentos redactados en idioma distinto al español, el solicitante, sin mediar requerimiento alguno, deberá presentar al Instituto, dentro del plazo de dos meses posteriores a la presentación de la solicitud, la traducción de dichos documentos. En caso de hacer caso omiso a lo anterior, se procederá al desechamiento de plano de la solicitud presentada.

Una vez atendido lo anterior, la solicitud deberá presentarse por duplicado ante la Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos del IMPI.

Durante una segunda etapa, ésta compete inicialmente única y exclusivamente a la Autoridad, ya que en esta etapa se realiza el análisis de forma al signo distintivo propuesto a registro, así como el fondo. Conforme al análisis de forma, el Instituto tendrá como objeto revisar la solicitud de marca presentada y verificar si el solicitante cumplió a cabalidad con los requisitos contemplados por el 113 de la ley y 5° del reglamento. En caso de que el solicitante haya sido omiso en alguno de los requisitos antes expresado, como se ha mencionado, el Instituto requerirá a éste a efecto de que dentro del plazo de dos meses subsane sus omisiones o de lo contrario será desechada de plano su solicitud.

En caso contrario, es decir, cuando la solicitud en estudio cumpla a cabalidad con los requisitos contemplados por las fracciones I, II y IV del artículo 113, 114, 179 y 180 de la ley, la fecha en que fue presentada la misma, será la fecha de presentación que será tomada en cuenta por el Instituto, la cual es de suma importancia, ya que ésta determinará la prelación entre las solicitudes.

Concluido el examen de forma, se procederá al examen de fondo o también llamado “examen de novedad”, de conformidad a lo establecido por el artículo 122 LPI, mismo que tendrá como objeto corroborar si la marca propuesta es registrable. Durante dicho estudio verificará:

1. Si la documentación acompañada a la solicitud de marca cumple con los requisitos legales y reglamentarios;
2. Si se actualiza algún impedimento de registro contemplado por la LPI;
y
3. Si existe alguna anterioridad que pueda considerarse un obstaculo para el signo distintivo propuesto.

En caso de que el Instituto, como resultado del examen de novedad practicado, obtenga que existen marcas similares en grado de confusión a la propuesta o se percate que el signo propuesto actualiza alguno de los supuestos comprendidos dentro del artículo 90 LPI, se lo hará saber al solicitante mediante oficio en el cual se deberán expresar de manra y clara y precisa aquellas observaciones para que el solicitante pueda manifestar lo que a su derehoc convenga dentro de un plazo de dos meses, el cual puede ser prorrogado por otros dos, previo pago de los derechos correspondientes.

Por último, la tercera etapa se encuentra comprendida ya sea por la emisión del titulo de registro de marca o la emisión de la resolución de negativa de registro, en virtud de haberse acreditado cualquiera de las prohibiciones contempladas por la ley.

En caso de que el signo distintivo propuesto a registro haya superado satisfactoriamente tanto el examen de forma y de novedad, el Instituto, de

conformidad con lo establecido por el artículo 125 LPI, expedirá el título de registro de marca a que haya lugar, mismo en el que se hará constar:

- I. Número de registro de la marca;
- II. Signos distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta;
- III. Productos o servicios a que se aplicará la marca;
- IV. Nombre y domicilio del titular;
- V. Ubicación del establecimiento, en su caso;
- VI. Fechas de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y de expedición, y
- VII. Su vigencia.

Por otro lado, en caso de no haber obtenido satisfactorio el examen de novedad practicado por el Instituto, éste emitirá una resolución de negativa de registro en la cual se expresará de manera clara y precisa los motivos y razones por las cuales fue negado el registro de la marca propuesta, resolución que sin lugar a dudas debe apegarse a lo establecido por el artículo 3° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA). Vale la pena mencionar que en caso de que el solicitante pretenda combatir la resolución de negativa mencionada, éste podrá interponer Recurso de Revisión ante el propio Insitituto u optar por la interposición de una demanda de nulidad, la cual será valorada por la Sala Regional Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y en caso de que la resolución ahí emitida siga

en un sentido contrario a sus intereses, finalmente podrá acudir al Juicio de Amparo.

Asimismo, debe apuntarse que las resoluciones sobre registros de marcas, es decir, tanto la emisión del título de registro, así como la emisión de la resolución de negativa de marca, deben ser publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial (GPI) que tendrá como objeto que el título de registra surta efectos contra terceros.

1.3 DERECHOS Y OBLIGACIONES

Mediante el otorgamiento de un registro de marca, el titular del mismo adquiere tanto derechos, como obligaciones, las cuales mencionaremos a continuación:

Derechos:

1. El uso exclusivo del signo distintivo; lo anterior, de conformidad con el artículo 87 LPI.
2. Autorizar a terceros el uso de su marca.
3. Percibir regalías por el uso autorizado de su marca.
4. Transmitir o ceder totalmente el registro de marca.
5. Solicitar la intervención de la Autoridad para perseguir infracciones marcarias de conformidad con el artículo 213 LPI.

6. Solicitar la nulidad, cancelación y/o caducidad de otros registros marcarios que sean iguales o semejantes en grado de confusión a su marca.
7. Exigir la reparación del daño, mediante el pago de daños y perjuicios por aquellos actos que hayan transgredido sus derechos de propiedad intelectual, ya sea en materia penal o civil.

Obligaciones:

1. Usar la marca tal cual fue otorgada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 128 LPI.
2. Usar la marca siempre como marca y no permitir que ésta se transforme en un genérico, ya que, de lo contrario, la marca podría ser susceptible de cancelación.
3. Solicitar la renovación de la marca a efecto de evitar una posible caducidad.
4. Advertir al público consumidor que la marca se encuentra registrada y su titular ostenta el derecho exclusivo sobre su uso, al insertar en su etiquetado la leyenda “Marca Registrada” o los signos internacionalmente conocidos ® ó MR.
5. Inscribir las licencias de uso o cesión de derechos relacionados a la marca registrada.

1.4 VIGENCIA

Un registro de marca tendrá una vigencia de diez años a partir de la fecha en que fue presentada la solicitud que le dio origen tal cual se encuentra establecido en el artículo 95 LPI⁷.

Asimismo, dicho registro marcario podrá renovarse por un período igual la cantidad de veces que su titular lo desee, previo pago de los derechos correspondientes. Dicha renovación deberá solicitarse dentro del período comprendido de seis meses anteriores o posteriores al vencimiento de su vigencia. En caso de no realizar el trámite de renovación dentro del plazo antes identificado, el registro irremediablemente caducará.

⁷ “Artículo 95. El registro de 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.”

2. CAPÍTULO SEGUNDO

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA.

2.1 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: NATURALEZA JURÍDICA

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, según lo define el artículo 6° LPI.

Fue creado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de diciembre de 1993, suscrito por el entonces Presidente de la República, el C. Carlos Salinas de Gortari.

Dicho decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 14 de diciembre de 1993 y fue creado con motivo del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, mismo que ponderó la modernización tecnológica del país, estableciendo una serie de acciones tendientes al fortalecimiento de los acervos de información tecnológica, de la función de asistencia y consultoría de alta calidad de instituciones públicas, y del fomento a la agilidad y transparencia en los procedimientos de registro y protección de patentes, con lo que se garantizan asimismo, los derechos de propiedad inherentes a los avances tecnológicos.

2.1.2 FACULTADES

Las facultades de dicho organismo se encuentran establecidas por el artículo 6° de la ley, entre las que podemos mencionar solo de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

- I. Coordinarse con instituciones públicas o privadas, nacionales y extranjeras que tengan por objeto el objeto y protección de los derechos de propiedad industrial.
- II. Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, avisos comerciales, declaratorias de notoriedad o fama de marcas, emitir declaraciones de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas, la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial.
- III. Efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la información derivada de las patentes, registros, declaratorias de notoriedad o fama de marcas, autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere la LPI.
- IV. Difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad industrial.
- V. Promover la creación de invenciones de aplicación industrial, apoyar su desarrollo y explotación en la industria y el comercio e impulsar la transferencia de tecnología.

- VI. Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el país y en el extranjero.
- VII. Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos sectores de la industria y la tecnología.
- VIII. Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial en el ámbito internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con la propiedad industrial.
- IX. Actuar como órgano de consulta en materia de propiedad industrial de las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, así como asesorar a instituciones sociales privadas.
- X. Participar en la formación de recursos humanos especializados en las diversas disciplinas de la propiedad industrial, a través de la formulación y ejecución de programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar, entre otras.

2.1.3 FUNCIÓN MATERIALMENTE JURISDICCIONAL

La función materialmente jurisdiccional del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se sustenta en las fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX del artículo 6° LPI, a saber:

“IV.- Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones

administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma;

V.- Realizar las 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; oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial;

En relación a ésta último fracción, es importante mencionar que la misma le atribuye al IMPI facultades muy apegadas a lo que se conoce como tribunal especializado en propiedad intelectual, facultades que han sido debatidas por algunos, sin embargo, nuestra Corte ha sido puntual al establecer y confirmar las atribuciones de dicho Instituto.

VI.- Designar peritos cuando se le solicite conforme a la ley; emitir los dictámenes técnicos que le sean requeridos por los particulares o por el Ministerio Público Federal; efectuar las diligencias y recabar las pruebas que sean necesarias para la emisión de dichos dictámenes;

VII.- Actuar como depositario cuando se le designe conforme a la ley y poner a disposición de la autoridad competente los bienes que se hubieren asegurado;

VIII.- Sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en esta Ley, que se interpongan contra las

resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicación de la misma, de su reglamento y demás disposiciones en la materia;

IX.- Fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial que tutela esta Ley, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal; de conformidad con las disposiciones contenidas en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio;”

En relación a ésta última facultad del Instituto, consideramos oportuno comentar que esta facultad es importante, ya que el IMPI podrá ser árbitro en cualquier conflicto en donde las partes así lo designen para resolver conflictos en materia de propiedad intelectual, pero no para resolver conflictos respecto al fondo del asunto, sino única y exclusivamente en materia de pago de daños y perjuicios. Dicha atribución queda a disposición de lo contemplado por el Código de Comercio, ya que la LPI no contempla procedimientos arbitrales.

2.2 PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE CADUCIDAD

2.2.1 CAUSALES

En materia de signos distintivos, el registro de estos caducará por la falta de uso y explotación del mismo. El artículo 152, fracción II de la Ley establece que caducará el registro de un signo distintivo si el mismo ha dejado de usarse durante los tres años inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de

declaración administrativa que lo pretenda, salvo que exista causa justificada de su falta de explotación.

De esta manera, la falta de uso de un signo distintivo por parte de su titular o del licenciatarlo por un periodo de tres años traerá como consecuencia la caducidad del registro correspondiente. Aquí vale la pena mencionar que única y exclusivamente en procedimientos administrativos de caducidad, el demandado es el que tendrá la carga de la prueba en todo momento, ya que éste es el único quien puede acreditar el uso del signo distintivo en pugna.

La razón que sustenta esta causal de caducidad del registro es resultado de la correlativa obligación que tiene de usar el signo distintivo como contraprestación del derecho de uso exclusivo que este otorga a su titular, por lo que éste deberá emplear la marca en la manera en que fue registrada.

Por otro lado, el titular solo deberá demostrar que no ha dejado de usarla de manera ininterrumpida por el periodo de tres años inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa, más no que la ha empleado de manera efectiva e ininterrumpida durante esos tres años.

En caso de no haberla usado, el titular del registro podrá invocar y acreditar ante el IMPI la causa por la cual no la ha explotado, causa que deberá ser a juicio del Instituto lo suficientemente justificada como podría ser la existencia de restricciones a la importación de algún elemento necesario para la elaboración del producto o la prestación del servicio que ampare la marca.

2.2.2 OBJETO

La caducidad del registro de un signo distintivo tiene su justificación en el hecho de que si el Estado le ha otorgado al titular de dicho registro el derecho exclusivo de uso de la creación industrial que ampara, éste debe ser explotado por su titular, pues lo contrario supondría la tenencia de un monopolio injustificado en detrimento de la colectividad, pero sobre todo, de los demás competidores del mismo ramos industrial o del comercio.

De este modo es claro que el actor en un procedimiento administrativo de caducidad pretende que el registro en pugna ya no surta efectos, en virtud de considerar que al no ser utilizado, no existe justificación alguna y no obstante lo anterior, esto generaría el ejercicio de un monopolio ilegal en contra de sus demás competidores comerciales.

Por lo tanto, es dable concluir que el solicitante de una declaración de caducidad tiene como legítimo interés tutelado por la ley el que no se permita la subsistencia de un monopolio que al ya no justificarse por su falta de explotación, su existencia sólo se transforma en una ventaja indabida a favor de su titular que sólo producirá competencia desleal, ya sea porque éste pretenda ejercer tal derecho exclusivo en contra de un competidor o porque el mismo resulte un impedimento para este último de poder obtener un derecho a su favor, como sería el registro de su signo distintivo.

Conforme a lo anterior, manetener vigente o pretender un derecho exclusivo en detrimento de un competidor cuando el titular de dicho derecho no lo explota, resultaría no solo injusto e injustificado, sino que además, provocaría competencia desleal de éste para con sus competidores, pues al gozar del derecho exclusivo que le otorga el registro tendría a su favor un monopolio que

sólo serviría para obstaculizar a su favor el desarrollo de la competencia del ramo de la industria o comercio al que pertenece.

Ahora, del otro lado encontramos al titular de dicho registro o demandado, quien tiene el legítimo interés de mantener vigente su derecho de uso exclusivo que le da ser el titular del registro impugnado, pues el mismo le reconoce una ventaja legal que ha justamente obtenido con respecto de sus demás competidores y cuya vigencia sí se justifica al considerar que lo ha explotado en forma debida.

Por lo anterior, es evidente que el demandado tiene un interés contrario al del accionante, pues éste no ha de permitir le caduquen su registro por considerar que no existe razón para que no se mantenga la vigencia del mismo.

Consecuentemente, es incuestionable que cuando el objeto del procedimiento de declaración administrativa lo constituye la declaración de caducidad del registro de un derecho de propiedad industrial, nos encontraremos realmente en la presencia de un verdadero conflicto entre dos partes, donde una de ellas considera que la vigencia del derecho exclusivo que ampara el registro no tiene justificación pues el mismo no se explota, y por el otro, al titular de dicho registro quien no permitirá se le prive de su derecho de uso exclusivo por considerar que el mismo se encuentra justificado en razón de sí ser explotado.

2.2.3 SOLICITUD ADMINISTRATIVA

La solicitud de declaración administrativa es el acto procesal con el cual se da inicio el procedimiento de declaración administrativa previsto en el capítulo segundo del título sexto de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual se constituye como el medio establecido en la legislación mexicana para dar solución a diversos

conflictos en materia de propiedad industrial por parte de la autoridad estatal; es decir, resulta ser el medio con el cual cuenta el Estado para ejercer su función jurisdiccional con relación a estos actos intangibles. En este sentido, podemos validamente establecer que esta figura denominada “solicitud de declaración administrativa” prevista por la Ley se constituye en lo que la ciencia procesal conoce como la “demanda”⁸, entendiéndolo por ella, aquel acto procesal por el cual una persona, que se constituye por el mismo en parte actora o demandante, inicia el ejercicio de la acción y formula su *pretensión* ante el órgano jurisdiccional a fin de hacer valer y respetar su derecho propio.

De esta manera, mediante la presentación de la “solicitud de declaración administrativa” se da inicio al proceso o “procedimiento de declaración administrativa” respectivo a fin de que aquel industrial, comerciante o prestador de servicios que considere lesionada su esfera jurídica en materia de propiedad industrial por la conducta de otro, pudiere hacer valer sus pretensiones específicas ante el IMPI para que éste, a su vez, emita una resolución respecto de dicha controversia, garantizando con ello el gobernado su derecho de acción previsto en el artículo 17 constitucional⁹.

⁸ OVALLE FAVELA, José. Derecho Procesal Civil. Oxford University Press, México, 2003.

⁹ CPEUM. “Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.

En efecto, a través de la figura de la “solicitud de declaración administrativa” se materializa y garantiza el derecho de acción del gobernado en la materia de la propiedad industrial, pues a través de la misma tiene la posibilidad de poner en funcionamiento la función jurisdiccional del estado a efecto de hacer del conocimiento del IMPI sus pretensiones para que, una vez desarrollado el proceso respectivo que garantice el derecho de defensa de la demandada, éste resuelva el conflicto entre las partes aplicando el derecho procedente.

Ahora bien, al igual que en cualquier otro proceso jurisdiccional, éste sólo puede ser iniciado por quien tenga legítimo interés en que la autoridad declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario, es decir, quien tenga interés jurídico. Así entonces, la solicitud de declaración administrativa sólo puede ser interpuesta por quien tenga interés jurídico.

En la actualidad el interés jurídico para pretender solicitar la declaración administrativa se ha reducido a la titularidad por parte del actor de algún derecho de propiedad industrial, eal ser titular de un derecho de propiedad industrial indebidamente otorgado, entre otras.

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

La federación, los estados y el distrito federal garantizaran la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y aseguraran las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del ministerio público.

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.”

Los requisitos necesarios para admitir a trámite la “solicitud de declaración administrativa” se encuentran previstos en los artículos 179, 180¹⁰ y 189 de la Ley. El primero de los preceptos citados exige que la solicitud sea presentada por escrito y redactarse en idioma español, debiendo, si es el caso de exhibir documentos redactados en idioma distinto, su correspondiente traducción al español. Por su parte el artículo 180 exige que la solicitud se presente en firma autógrafa por el interesado o su representante de ser el caso, así como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

Finalmente, el artículo 189 de la Ley, establece el contenido que deberá incluir la solicitud de declaración administrativa, el cual resulta ser el siguiente:

- a. Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;
- b. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- c. Nombre y domicilio de la contraparte o su representante;
- d. El objeto de la solicitud, detallando en términos claros y precisos;
- e. La descripción de los hechos; y

¹⁰ LPI “Artículo 179.- Toda solicitud o promoción dirigida al Instituto, con motivo de lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, deberá presentarse por escrito y redactada en idioma español.

Los documentos que se presenten en idioma diferente deberán acompañarse de su traducción al español.

Artículo 180.- Las solicitudes y promociones deberán ser firmadas por el interesado o su representante y estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, en su caso.

La falta de firma de la solicitud o promoción producirá su desechamiento de plano; en el caso de la falta de pago de la tarifa, el Instituto requerirá al promovente, otorgándole un plazo de cinco días hábiles por única vez, para que subsane su omisión, y sólo en caso de que el particular no atienda el apercibimiento, desechará de plano la solicitud o promoción.”

f. Los fundamentos de derecho.

En caso de que el solicitante cumpla con todos y cada uno de los requisitos que ya hemos precisado, el IMPI admitirá y dará trámite a la solicitud correspondiente, ordenando se emplace a su contraparte a fin de que conteste la misma, y así, ejerza su derecho de defensa, consagrado en el artículo 14 constitucional.

2.2.5 CONTESTACIÓN

Una vez que ha sido admitida la solicitud de declaración administrativa presentada por el demandante, el IMPI ordenará que esta sea notificada al demandado, quien en el caso de estos procedimientos resulta ser el titular del derecho cuya caducidad se pretende, de manera personal y bajo las reglas que para tal clase de notificaciones establece el Código Federal de Procedimientos Civiles establece.

En caso de que no haya sido posible notificar de manera personal al demandado, ya sea por no haberlo encontrado en el domicilio señalado por el solicitante en su escrito, o por no encontrarse en el domicilio señalado en el expediente del registro objeto de la controversia, se emplazará al demandado a través de la publicación del edicto correspondiente por una sola vez en el DOF y en un periodico de los de mayor circulación.

Notificada que sea la solicitud de declaración administrativa, el demandado tiene un plazo para dar contestación a la misma a fin de defenderse y resistirse de las pretensiones aducidas por su contraria, plazo que será de una mes si la pretensión del solicitante resulta ser la nulidad, caducidad o cancelación de un derecho de propiedad industrial.

2.2.6 PRUEBAS

La prueba es, junto con el derecho de acción y de defensa, uno de los elementos esenciales para el desarrollo de cualquier proceso. Efectivamente, a través de la posibilidad que tienen las partes de poder ofrecer los medios con los cuales consideran demostrar la procedencia de sus pretensiones o defensas, el juzgador obtendrá los instrumentos necesarios para esclarecer los hechos y cuestiones discutidas por las partes a fin de poder emitir su fallo respecto del mismo. En otras palabras, la trascendencia de poder ofrecer pruebas por las partes radica en que estas se constituyen en los instrumentos con los cuales podrán provocar en el juzgador la convicción de que sus pretensiones o defensas son fundadas y con ello obtener una sentencia favorable a sus intereses.

En relación con los procedimientos de declaración administrativa desarrollados ante el IMPI, debemos mencionar que el derecho de las partes para poder ofrecer los medios de convicción que consideren oportunos para sustentar tanto sus afirmaciones como sus defensas se encuentra garantizado por la Ley de la Propiedad Industrial, específicamente en los artículos 190¹¹ y 192¹². Sin embargo, es importante mencionar que la materia probatoria dentro de estos

¹¹ LPI “Artículo 190.- Con la solicitud de declaración administrativa deberán presentarse, en originales o copias debidamente certificadas, los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes. Las pruebas que se presenten posteriormente, no serán admitidas salvo que fueren supervenientes. Asimismo, deberá exhibir el solicitante el número de copias simples de la solicitud y de los documentos que a ella se acompaña, necesarios para correr traslado a la contraparte.

Cuando se ofrezca como prueba algún documento que obre en los archivos del Instituto, bastará que el solicitante precise el expediente en el cual se encuentra y solicite la expedición de la copia certificada correspondiente o, en su caso, el cotejo de la copia simple que se exhiba y solicitará al Instituto que con la copia simple de dichas pruebas, se emplace al titular afectado.”

¹² LPI “Artículo 192.- En los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para los efectos de esta Ley, se otorgará valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciario.”

procedimientos es el área en donde la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles más se aplica y observa, sobre todo en las reglas para valorar las mismas así como para establecer a quien corresponde la carga de la prueba.

Así pues, y sin pretender hacer un análisis detallado de la etapa probatoria en estos procedimientos seguidos ante el IMPI, procederemos simplemente a hacer referencia a ciertos puntos que consideramos elementales tratar como son: el ofrecimiento de las pruebas, la admisión de estas y su valoración.

Ofrecimiento.

Dentro de los procedimientos de declaración administrativa desarrollados ante el IMPI, las pruebas deberán, como regla general, ser ofrecidas y exhibidas al momento de presentar la solicitud de declaración administrativa o la contestación a la misma, según así lo dispone el artículo 190 de la Ley. Esto trae como consecuencia que de no ofrecerse las pruebas en tales escritos traerá como resultado la imposibilidad de presentarlas posteriormente.

Sin embargo, es menester que la legislación de propiedad industrial prevé tres excepciones a esta regla. La primera de ellas es la posibilidad de ofrecer pruebas supervivientes, concepto que al no ser establecido por la Ley nos obliga a remitirnos al Código Adjetivo Federal el cual concibe como superviviente a aquellos medios de convicción encaminados a desvirtuar una excepción, los que fueren de fecha posterior, así como aquellos que aunque fueren anteriores su oferente declarará bajo protesta de decir verdad que no tenía conocimiento de ellos.

La segunda es referente a la posibilidad de poder aportar pruebas con posterioridad a la solicitud o contestación como medios para sustentar alguna

objeción que alguna de las partes pretendiera hacer respecto de los medios de prueba de la otra, excepción que tiene su razón de ser en el principio de contradicción de la prueba que consiste en la posibilidad que debe tener la contraria del oferente para conocer y discutir la misma e incluso de contraprobar.

La tercera y última excepción se encuentra prevista en el artículo 198¹³ de la misma Ley que ofrece al “titular afectado” o “presunto infractor” un plazo adicional de quince días para exhibir pruebas que provengan del extranjero, siempre y cuando las haya ofrecido en su escrito y solicite se le conceda tal beneficio. Respecto de éste plazo adicional, es menester comentar que actualmente el IMPI es de la opinión que este beneficio sólo puede ser acogido por la parte demandada y no así por el actor, pues consideran que el precepto es claro al designar específicamente los beneficiarios del mismo, donde el “presunto infractor” es la parte demandada en un procedimiento de infracción y el “titular afectado” es la demandada en los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación.

Con relación al particular, estimamos que tal interpretación por parte del Instituto es incorrecta la razón de que la misma va en contra de un de los más básicos principios que han de regir el proceso, el principio de igualdad entre las partes. Es por ello que consideremos que, pese a la desafortunada redacción de dicho artículo, tal plazo para ofrecer pruebas provenientes del extranjero debería de ser otorgado a ambas partes, simplemente para asegurar su igualdad de oportunidades.

Una vez que hemos analizado el tiempo y la forma en que han de ser ofrecidos los medios de prueba dentro de los procedimientos de declaración

¹³ LPI “Artículo 198.- Cuando el titular afectado o, en su caso, el presunto infractor no pueda exhibir dentro del plazo concedido la totalidad o parte de las pruebas por encontrarse éstas en el extranjero, se le podrá otorgar un plazo adicional de quince días para su presentación, siempre y cuando las ofrezca en su escrito y haga el señalamiento respectivo.”

administrativa, es necesario pasar ahora a analizar las reglas de admisibilidad de las pruebas en el mismo, es decir, que pruebas si pueden ser admitidas y cuáles no.

Admisión

De acuerdo con el artículo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial serán admisibles todos los medios de prueba con excepción a la confesional y testimonial, salvo que éstas se encuentren contenidas en algún documento. En este orden ideas, debemos concluir que no es que la prueba confesional o testimonial estén prohibidas dentro de esta clase de procedimientos, sino que no serán admisibles cuando pretendan ser desahogadas mediante la contestación de posiciones que las partes pudieran realizar, ya que ello haría del procedimiento más lento y largo en el tiempo, situación que seguramente previó el legislador al pretender dar la mayor celeridad a éstos, aunado al hecho de que por la naturaleza de los conflictos los medios idóneos de prueba resultan ser las documentales, los medios electrónicos, las instrumentales y las inspecciones.

Así también, es importante indicar que correlacionando el artículo 192 con el 4' de la Ley, tampoco serán admisibles aquellos medios de prueba que sean contrarios al orden público, a la moral, a las buenas costumbres o que contravengan cualquier disposición legal.

En este orden de ideas, y toda vez que el artículo 192 de la Ley se limita a señalar que pruebas no son admisibles, resulta necesario remitirnos, de nueva cuenta, al Código Federal de Procedimientos Civiles como ordenamiento supletorio de estos procedimientos a efecto de poder conocer de manera más particularizada los medios de prueba que son reconocidos por la Ley y pueden ser

ofrecidos por las partes.¹⁴

Según lo dispone el Código Federal de procedimientos Civiles, los medios probatorios que pueden ser ofrecidos por las partes son los siguientes: la confesión, la testimonial, los documentos públicos y privados; los dictámenes periciales, la inspección; las fotografías; escritos y notas taquigráficas, y en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y las presunciones. (Art. 93 CFPC)¹⁵

2.2.7 RESOLUCIÓN

Concluida la fase expositiva y probatoria de cualquier proceso, fases en las que ambas partes hacen del conocimiento del órgano jurisdiccional el conflicto o controversia existente entre ellas y le ofrecen los elementos con los cuales consideran demostrar la procedencia de sus pretensiones o defensas, llega el momento en el cual el órgano jurisdiccional ha de emitir su fallo respecto de tal controversia para así para así materializar la función jurisdiccional del Estado, es

¹⁴ CFPC. “Artículo 87.- El tribunal debe recibir las pruebas que le presenten las partes, siempre que estén reconocidas por la ley. Los autos en que se admita alguna prueba no son recurribles; los que la desechen son apelables en ambos efectos. Cuando la recepción de una prueba pueda ofender la moral o el decoro social, las diligencias respectivas podrán ser reservadas, según el prudente arbitrio del tribunal.”

¹⁵ CFPC. “Artículo 93.- la ley reconoce como medios de prueba:

I.- la confesión;

II.- los documentos públicos;

III.- los documentos privados;

IV.- los dictámenes periciales;

V.- el reconocimiento o inspección judicial;

VI.- los testigos;

VII.- las fotografías, escritos y notas taquigráficas, y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, y

VIII.- las presunciones.”

decir, el de juzgar un conflicto mediante la aplicación del derecho procedente.

En ese orden de ideas, resulta que el ejercicio del derecho de acción y de defensa de las partes a través del proceso respectivo no es otra cosa que un instrumento por el cual las partes en conflicto obtendrán de la autoridad estatal una sentencia, entendiendo por esta, aquella resolución emitida por el juzgador donde éste se pronuncia respecto del conflicto puesto a su conocimiento mediante la declaración del derecho aplicable.

Así pues, entendiendo que la emisión obligatoria por parte de la autoridad estatal de una resolución que se pronuncie sobre el conflicto planteado es indispensable para el debido ejercicio de la jurisdicción del Estado, debemos ahora establecer si tal situación se encuentra garantizada en los procedimientos de declaración administrativa regulados por la Ley de Propiedad Industrial.

En este sentido, el artículo 199 de la Ley garantiza tanto al solicitante de la declaración administrativa como al sujeto demandado por la misma la obligación ineludible que tiene el IMPI de emitir una resolución respecto de la controversia planteada, previo desarrollo del procedimiento respectivo que garantice el derecho de acción y defensa de las partes.

Efectivamente, el citado artículo establece que transcurrido el plazo para que el titular afectado o el presunto infractor (demandado) presente sus manifestaciones (contestación) y, en su caso, el plazo de quince días para presentar pruebas provenientes del extranjero, previo estudio de los antecedentes y desahogadas todas las pruebas, el Instituto dictará la resolución que proceda.

Ahora bien, es importante destacar que si atendiéramos y aplicáramos en su literalidad este artículo, el procedimiento de declaración administrativa se

reduciría en etapas muy simples, esto es, en demanda, contestación, y sin mediar otro trámite, la emisión de la resolución. Sin embargo, concebir el desarrollo del procedimiento de declaración administrativa de este modo daría lugar a muchas deficiencias en su conformación, provocando graves desequilibrios procesales en su integración.

Un ejemplo de tales desequilibrios procesales sería el hecho de que si el Instituto emitiera efectivamente su resolución inmediatamente después de haber presentado la demandada su contestación, sin que hubiere dado oportunidad al actor de manifestarse respecto de ella, se dejaría a esta última en un total estado de indefensión al no habersele permitido objetar tanto los argumentos esgrimidos por su contraria así como las pruebas ofrecidas por la misma, situación que indudablemente produce un desequilibrio entre las partes ya que el demandado si tuvo tal oportunidad.

Es por tales deficiencias que en la práctica podría producir la aplicación literal de tal precepto que el IMPI, comenta el maestro Jalife Daher, que cada vez más los parámetros establecidos por el Código Adjetivo Federal en la conducción e integración de los procedimientos de declaración administrativa, y es por tal situación que en la actualidad el IMPI ha decidido dar vista al actor del escrito de contestación para que pueda objetar las pruebas y hacer las manifestaciones que considere oportunas.

Expuesto lo anterior, pasaremos a analizar los aspectos, requisitos y principios que deben contener las resoluciones que el IMPI debe emitir. A este respecto, debemos puntualizar que el artículo 199 de la Ley establece que la resolución ha de comprender el estudio de los antecedentes relativos, expresión que podría ser interpretada en el sentido de que dichas resoluciones deberán tomarse atendiendo a los argumentos esgrimidos por las partes y las pruebas ofrecidas.

Sin embargo y ante tal ausencia de claridad resulta necesario, e incluso, procedente la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para determinar cuáles son los requisitos que deben cubrir tales resoluciones emitidas por el IMPI tanto las que se pronuncien sobre el conflicto, como las del trámite mismo del procedimiento. En este sentido, la resolución que emita el IMPI respecto del fondo de la controversia ha de cumplimentar las exigencias establecidas en el artículo 222 del citado Código Adjetivo, es decir, que en dichas resoluciones se contenga una resolución sucinta de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, así como las consideraciones jurídicas aplicables que sirvan de base al juzgador para resolver, en un sentido u otro, los puntos sometidos a su resolución.

Por otro lado, pero paralelo a este aspecto de los requisitos que han de contar las resoluciones dictadas por el IMPI, debemos mencionar que tales decisiones han de cumplir, como atinadamente lo apunta el licenciado Julio Javier Cristiani, con los principios inherentes a toda sentencia judicial, es decir, a de ser "congruente", "motivada" y "exhaustiva". Esto significa que las resoluciones emitidas por el Instituto han de pronunciarse exclusivamente sobre las pretensiones y defensas planteadas por las partes, deberán de precisar los hechos y consideraciones jurídicas en que funde su fallo en razón del análisis realizado a los medios probatorios, y finalmente deberán de resolver sobre todo lo pedido, es decir, ha de pronunciarse respecto de todos los puntos que haya sido objeto del debate.

En efecto, la misma jurisprudencia ha establecido que las resoluciones del IMPI deben de cumplir con tales principios, especialmente con el de exhaustividad, según lo podemos estimar de la lectura de la tesis que a continuación se transcribe:

Sexta Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

PROPIEDAD INDUSTRIAL. EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO LA AUTORIDAD DEBE ESTUDIAR TODOS LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS.

Es falso afirmar que ni la Ley de la Propiedad Industrial ni el Código Federal de Procedimientos Civiles, ni ninguna otra ley, obligan al Subsecretario de Industria y Comercio a estudiar todas las defensas o argumentos que se le expongan en un procedimiento administrativo, ya que de no estudiar una defensa de alguna de las partes, por este sólo hecho la resolución que dicte en tal procedimiento resulta violatoria de las garantías individuales consagradas por los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que al ser omiso en el estudio de una defensa en realidad no oye en ese aspecto al interesado, violando con ello la garantía de audiencia, y, en esas condiciones, menos aún podría estimarse que su resolución fue debidamente fundada y motivada, precisamente a causa de esa omisión. A mayor abundamiento, cabe advertir que el artículo 233 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que transcurrido el término para formular objeciones en el procedimiento administrativo, y previo el estudio de los antecedentes relativos, se dictará la resolución que corresponda, o sea, que para cumplir con lo anterior, es necesario que la autoridad tome en cuenta las objeciones, y esto no está limitado sólo al estudio de

una parte de ellas, en virtud de que no lo establece en esa forma el aludido artículo 233.

Amparo en revisión 6667/60. Jesús Maldonado Torres. 30 de octubre de 1961. Unanimidad de 4 votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.

Así las cosas debemos concluir que una correcta interpretación del artículo 199 de la Ley de la Propiedad Industrial así como de la aplicación supletoria del artículo 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, las resoluciones del IMPI deberán de cumplir con los requisitos propios de toda sentencia judicial que ya hemos mencionado, máxime si consideramos que la función desarrollada por el IMPI en estos procedimientos es materialmente jurisdiccional, por lo que tales exigencias de forma y fondo en la resolución que emita son esenciales.

Establecido lo anterior, es procedente analizar los efectos que la resolución puede provocar según sea su resultado, es decir, ya sea estimadora o desestimadora.

Si la resolución emitida por el IMPI declara procedente las pretensiones del solicitante, es decir estimatoria, traerá como consecuencia en el caso de que haya solicitado la nulidad, cancelación o caducidad del registro de un derecho de propiedad industrial que este ya no sea vigente perdiendo con ello su titular el derecho exclusivo de uso y explotación del signo distintivo o creación que el mismo amparaba con la consecuente pérdida económica que ello se significa.

En el caso de declarar procedente el IMPI la solicitud de declaración administrativa de infracción en contra de una persona provocará no sólo la

declaración del IMPI de que la demandada ha violado los derechos de propiedad industrial del solicitante, declaración que sirve para obtener los daños y perjuicios por la vía civil, sino que en la misma el Instituto impondrá la sanción correspondiente que puede ser una multa, la clausura temporal o definitiva e incluso el arresto administrativo hasta por treinta y seis horas del demandado.

Para la imposición de dicha sanción el IMPI habrá de tomar en cuenta el carácter internacional de la conducta infractora, las condiciones económicas del infractor, así como la gravedad de la infracción cometida. Asimismo, el Instituto deberá de pronunciarse sobre la definitividad o no de las medidas cautelares que se hayan aplicado dentro del procedimiento y poner a disposición del actor, si fuere el caso, la contrafianza exhibida por la demandada.

Ahora, si la resolución emitida por el IMPI desestima las pretensiones solicitadas por el actor y decide absolver al demandado tendrá como consecuencia, si lo solicitado fue la nulidad, cancelación o caducidad del registro de un derecho de propiedad industrial, el que dicho registro se mantenga vigente y con ello el derecho exclusivo que este ampara. En caso de absolver al demandado de una solicitud de declaración de infracción el IMPI deberá de ordenar el levantamiento de las medidas cautelares así como poner a disposición del demandado la fianza en caso, de haberse aplicado en su contra alguna medida provisional.

Por último, la resolución que dicte el IMPI puede ser en el sentido de decidir no entrar al fondo del asunto por considerar que resulta procedente alguna excepción procesal hecha valer por la demandada o por la existencia de vicio alguno que afecte el procedimiento, lo que provocará que el IMPI no se pronuncie sobre la controversia planteada.

Así las cosas, debemos concluir que las resoluciones emitidas por el IMPI materializan el ejercicio de la función jurisdiccional que las fracciones IV y V del artículo 6° de la Ley de la Propiedad Industrial encomienda al IMPI respecto de los conflictos relacionados con la violación de un derecho de propiedad industrial o la validez y vigencia de los mismos.

Del mismo modo, es importante mencionar que ya sea en un sentido o en el otro, pero siempre y cuando la resolución se pronuncie sobre el fondo del litigio, la resolución que emita el IMPI tiene la capacidad de adquirir el carácter de "cosa juzgada" si la misma no es impugnada, o si llegase a serlo, tal impugnación no procede, característica que resulta solamente propia de la jurisdicción.

3. CAPÍTULO TERCERO

CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA.

3.1 CONCEPTO

Entendemos por licencia de marca aquel contrato por el que el titular (o el solicitante) de la marca, o cualquier persona con derecho a disponer a ella, de forma voluntaria y sin perder su derecho sobre la marca, concede a otra persona el derecho de realizar, en las condiciones y con los límites fijados en el mismo y sin ser titular de ésta, actos de explotación de la marca, que a falta de consentimiento podrían prohibirse.

3.2 OBJETO

En relación con la determinación de los posibles objetos del contrato de licencia relativo a la marca, nuestra Ley de la Propiedad Industrial contempla el contrato de licencia sobre un signo inscrito como marca registrada y el contrato de licencia sobre una solicitud de registro como marca. En ambos casos, en principio, la licencia comprenderá el ejercicio de todos o alguno de los derechos que el ordenamiento jurídico reconoce al titular de una marca registrada o al solicitante de marca.

La posibilidad de obtener protección para marcas derivadas por el titular de otra anteriormente registrada para idénticos productos o servicios determina un especial vinculación entre ambas que explica que la marca derivada no puede ser objeto de cesión o licencia con independencia de la marca principal y, a su vez, que la cesión o licencia de ésta implique también la cesión o licencia de aquella sin necesidad de pacto expreso en tal sentido.

Aunado a ello, se plantea la posibilidad del contrato de licencia cuyo objeto sea una marca registrada y, por tanto, no protegida mediante el otorgamiento de un derecho pleno de marca .

En principio, la admisibilidad del contrato de licencia sobre marcas no inscritas deriva de la consideración de la marca como un bien inmaterial susceptible de ser transferible, así como del propio principio de autonomía privada sin que sea necesario un reconocimiento legal explícito.

No obstante, podría llegar a pensarse que el hecho de que el licenciante de una marca no registrada carezca de un derecho de uso exclusivo podría afectar a su validez dado que si el licenciataria puede utilizar la marca no inscrita incluso sin contar con el consentimiento de su titular, el pago de una retribución por utilizar lo que se puede utilizar libremente carecería de causa, elemento esencial para la validez del contrato.

Sin embargo, el hecho de que el usuario carezca de un derecho de uso exclusivo (un derecho plano de marca) no significa que carezca totalmente de protección y que, por tanto, dicho signo pueda ser utilizado libremente por cualquier tercero. El usuario de una marca no inscrita, si bien carece de la protección que el ordenamiento jurídico le proporciona al titular de una marca registrada, puede impedir el uso de su marca por terceros en la medida que dicho uso pueda calificarse como acto de competencia desleal.

En relación con el otorgamiento de protección de protección a las marcas, los modernos sistemas de marcas han optado por el principio del registro, entendiendo que una marca únicamente puede obtener protección plena cuando ha sido inscrita en un registro público. Sin embargo, ello no significa desconocer la relevancia que puede alcanzar una marca usada y no registrada ni, por tanto, que haya de negarse toda protección a ésta. Por ello al margen de que la

protección plena se vincule al registro previo, en las modernas leyes sobre marcas se ofrece protección, más débil, a las marcas meramente usadas que hayan alcanzado cierta presencia o reconocimiento en el tráfico económico. Se opta, en definitiva, por un sistema mixto en el cual la marca recibe protección bien tras su inscripción en un registro público bien cuando, como consecuencia de su uso, alcance reconocimiento entre los sectores interesados como signo identificador de ciertos productos o servicios, si bien que en el primer caso se ofrece una protección plena.

3.3 CARACTERÍSTICAS

BILATERAL. Ya que el licenciante como el licenciario se obligan recíprocamente, el primero a conceder el uso de la marca y el segundo, a pagar por usarla en beneficio de sus propios negocios.

SOLEMNE. Es indispensable el registro ante el IMPI respectiva, pues sin el no se puede pactar o transferir el uso de la marca. Solo mediante este registro se adquiere el pleno derecho de propiedad en el país respectivo. Este procedimiento no solo confiere la propiedad sino la prioridad al momento de la presentación de la solicitud. Así tenemos, que la presentación de la solicitud de registro de una marca en cualquier de los países del grupo Andino otorga al titular un derecho de propiedad durante el término de 6 meses para que así lo haga en otros países miembros.

ONEROSO. Implica un gravamen recíproco para el licenciante el permitir la explotación por parte del licenciario y por parte de este pagar remuneración pactada por el uso o explotación del uso de la marca o del suministro de tecnología.

PRINCIPAL. No necesita de otro contrato ni de obligaciones accesorias para tener vida jurídica.

NOMINADO. La licencia de uso de la marca es un contrato principal cuya autonomía ha sido reconocida por nuestro marco jurídico.

AUTÓNOMO. Se refleja en que el licenciario es quien decide qué productos va a llevar la marca, el volumen de la producción, la manera de comercializarlo, su precio y la forma de pago, igualmente es la persona quien dispone de la contratación del personal necesario, así como determina cuál será la tecnología necesaria y adecuada para la fabricación de los productos y servicios para llevar la marca.

EXCLUSIVIDAD. Una de las condiciones o exigencias del licenciario ha de ser la de la exclusividad, pues ello le permitirá enfrentar con seguridad un mercado exclusivo. Esta característica se refleja en el tiempo al estipularse como mínimo un año, y territorio, al determinarse el ámbito geográfico de explotación de la marca.

DURACIÓN. Estos contratos tienen por lo general una duración superior a 2 años. Cuando la duración es indefinida y no se estipuló la posibilidad de ponerle fin mediante preaviso, entonces se aplicará lo establecido por la costumbre o en su defecto con una anticipación acorde con la naturaleza del contrato.

3.4 ELEMENTOS PERSONALES

3.4.1 LICENCIANTE

El licenciante es la persona física o moral que concede la autorización para el uso de la marca.

Comunmente se identifica al licenciante y titular del derecho de marca como uno solo, sin embargo, a través del contrato de licencia de marca se pretende autorizar a un tercero para el uso de la marca por lo que bastará con que el licenciante, aun cuando no ostente la posición jurídica de titular del derecho de marca, tenga derecho de uso de la misma y, a su vez, esté facultado para permitir a terceros el uso o explotación de ésta.

A este respecto, debe tenerse en cuenta que el otorgamiento de una licencia o autorización constituye un acto de explotación de la marca, razón por la cual aquél que sea titular de un derecho de marca, estará cumpliendo con su obligación de uso al otorgar una licencia de uso de marca a un tercero.

3.4.2 LICENCIATARIO

El licenciario es la persona o personas que quedan autorizadas para el uso o explotación de la marca objeto del contrato de licencia.

El carácter *intuitus personae* que, en general, ha de atribuirse al contrato de licencia explica que las características personales del licenciario tengan una gran importancia para el licenciante y que éste seleccione con mucha atención al sujeto o sujetosa quienes otorga la autorización.

3.5 OBLIGACIONES

3.5.1 A CARGO DEL LICENCIANTE

Proporcionarle al licenciario la asistencia técnica para la fabricación del producto, definiendo su naturaleza, modalidad y condiciones. Garantizar que es el

propietario de las marcas así como la de asumir la actualización o vigencia de los registros.

No explotar la marca en el territorio especificado en el contrato.

3.5.2 A CARGO DEL LICENCIATARIO

A pagarle al licenciante una remuneración o regalía. Debe indicar que todos los bienes y servicios fabricados y vendidos con la marca apropiada pertenecen al licenciante.

Notificarle al licenciante si un tercero está usando la marca sin su autorización para que tome las acciones legales que considere pertinentes.

Debe tomar por su cuenta y riesgo seguro de responsabilidad civil por los productos defectuosos, o por invadir una zona o territorio no especificado indicando como beneficiario al licenciante.

Aplicar rigurosamente la tecnología del licenciante por ser el dueño de la tecnología y conoce la forma de aplicarla (KNOW HOW).

3.6 DERECHOS

3.6.1 A FAVOR DEL LICENCIANTE

Dentro de los derechos con que cuenta el Licenciante, entre otros, encontramos los siguientes:

1. A ejercer control sobre la publicidad.

2. A evitar el descrédito de la marca.
3. A explorar su marca y tecnología en el territorio asignado al licenciente, una vez terminado el contrato.

3.6.2 A FAVOR DEL LICENCIATARIO

Dentro de los derechos con que cuenta el Licenciente, entre otros, encontramos los siguientes:

1. A explorar la marca durante la vida del contrato.
2. A utilizar la marca o marcas para la promoción y venta de los productos y servicios.
3. A comercializar los productos que fabrica bajo licencia, esto lo realiza por su cuenta y bajo su exclusivo riesgo.

4. CAPÍTULO CUARTO: TRATADOS INTERNACIONALES DENTRO DEL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO, CASO DE LAS LICENCIAS DE MARCA.

4.1. TRATADOS INTERNACIONALES. CONCEPTO.

Este concepto ha sido definido por varios tratadistas del Derecho Internacional Público, sin embargo, nuestra Ley de Celebración de Tratados (LCT), publicada el 02 de enero de 1992 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en su fracción II del artículo 2, establece que se entenderá por Tratado, “al convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdo en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos”.

La Convención de Viena define a los tratados internacionales en su artículo 2, párrafo 1, que señala: “Se entiende por un tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional Público, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualesquiera que sea su denominación particular”.

De dicha disposición se deduce que la Convención se aplica únicamente a:

2. Tratados celebrados entre Estados
3. Por escrito

4. Regidos por el Derecho Internacional Público.

La Comisión de Derecho Internacional decidió circunscribir la Convención a los acuerdos celebrados únicamente entre Estados, excluyendo de manera tajante a aquellos acuerdos celebrados entre Estados y un particular, sea persona física o jurídica, mismos que no son tratados sino simples acuerdos.

Según la Convención de Viena, el segundo requisito es que el tratado sea escrito, excluyendo así lo acuerdos verbales.

Por último, la Convención exige que los tratados internacionales celebrados entre Estados y por escrito, se encuentren regidos por el Derecho Internacional Público. De tal suerte, se excluyen así los acuerdos celebrados entre Estados regulados por el derecho interno de alguna de las partes o por algún otro derecho interno.¹⁶

4.2. JERARQUIZACIÓN DENTRO DE NUESTRO SISTEMA JURÍDICO.

Dentro de un proceso de la evolución jurídica ha subsistido un problema de muy antigua discusión que no ha sido definido aún de manera contundente, hablamos específicamente respecto el de las relaciones entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno.

Las discusiones doctrinales respecto a si existe o no una jerarquía determinada entre Derecho Interno y Derecho Internacional , lejos de disminuir, se han ido acreditando, y han pasado, como consecuencia de los grandes cambios

¹⁶ ORTIZ Ahlf, Loretta. Derecho Internacional Público Segunda Edición. México 1993. pp 16.

en las relaciones internacionales, del campo meramente teórico al campo de los hechos cotidianos.

Al cambiar el enfoque de las relaciones internacionales, han cambiado también la discusión teórica y la metodología de la investigación de este problema, ubicándose, en la actualidad, en un problema de Derecho Constitucional que tiene que ver con la forma en que los Tratados Internacionales son asimilados al Derecho Interno; con el cómo los procedimientos de adopción o adaptación” de esos tratados se convierten en procedimientos de producción del derecho dentro del sistema estatal.

La recepción del Derecho Internacional por los ordenamientos internos parte entonces de reconocer que el Estado no puede desconocer internamente las normas que ha generado exteriormente.

Trasladado al ámbito interno del ordenamiento jurídico, se torna inicialmente en un problema de jerarquía de las normas y, en consecuencia, de fuentes de derecho. Es decir, el problema esencial en materia de aplicación de tratados al interior de un Estado consiste en la adaptación de las normas internacionales a su Derecho Interno y al lugar que este le asigna a esas normas.

4.2.1. EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y FUENTES DEL DERECHO EN EL ORDENAMIENTO NACIONAL.

Como ha sido establecido, la Constitución es la norma fundamental que nos rige y, por tanto, se encuentra por encima de las demás normas que conforman nuestro sistema jurídico.

Esta superioridad de la Constitución respecto del resto de las fuentes, no solo se encuentra explícitamente reconocida por el artículo 133 de nuestra Carta Magna, sino que se atribuye a lo largo del ordenamiento a través de múltiples disposiciones que regulan los procedimientos de creación normativa.

Prueba de lo anterior, el esquema de Fuentes que regula la Constitución, expuesto por el nuestro profesor y jurista, Dr. Miguel Carbonell, que sustancialmente es el siguiente¹⁷:

- Reforma Constitucional (artículo 135).
- Tratados internacionales (artículo 89, fracción X y 76 fracción I).
- Normas con rango y valor de la ley:
 - Leyes del Congreso
 - Facultades extraordinarias del Presidente de la República en los casos de suspensión de garantías.
 - Regulación económica del comercio exterior.
 - Medidas de salubridad general.
 - Ley reguladora del régimen y estructura interna del Congreso de la Unión.
- Normas reglamentarias del Poder Ejecutivo (artículo 89, fracción I; 27, párrafo quinto y 92).
- Normas reglamentarias de los Órganos Constitucionales.
- Jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación (artículo 94 párrafo séptimo).

¹⁷ CARBONELL, Miguel. Constitución, Reforma Constitucional y fuentes del derecho en México. UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 1998.

- Principios Generales del Derecho (artículo 14, párrafo cuarto).
- Usos y costumbres de los pueblos indígenas (artículo 4º párrafo primero).

Como se puede apreciar, la Constitución reconoce a los tratados como parte integrante del sistema jurídico nacional; sin embargo, puede apreciarse también que la materia relativa a las fuentes se encuentra dispersa por todo el articulado constitucional y su sistematización es deficiente e incompleta.

Por ello, es conveniente señalar que el esquema descrito dista mucho de ser un esquema completo del ordenamiento jerárquico de las normas en el sistema mexicano. Sin embargo, nos es útil para ubicar a todas las fuentes del ordenamiento y muy particularmente para ubicar la jerarquía normativa que en la Constitución se atribuye a los tratados internacionales.

4.2.2. LA JERARQUIA DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES RESPECTO DE LAS NORMAS DE DERECHO INTERNO.

Con motivo del amparo promovido por el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Amparo 1475/98), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que el artículo 68 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado va en contra del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo al derecho de sindicalización. La primera instancia se desarrolló ante el Primer Juzgado de Distrito en Materia Laboral del Primer Circuito, en el Distrito Federal, y la segunda ante la SCJN, en virtud de haberse impugnado en revisión la sentencia del juez de distrito.

En la sentencia emitida por la SCJN se afirma que “Los tratados se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la ley fundamental y por encima del derecho federal y local...” Tal afirmación se encuentra fundamentada bajo los argumentos que a continuación, de manera breve, se expresarán.

PRIMER ARGUMENTO. Este se refiere a la calificación de “por encima del derecho federal y local”. Se dice que esto es así, ya que todo aquel compromiso de carácter internacional son asumidos por el Estado Mexicano y éste compromete a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional, siendo ésta la razón por la cual se facultó al presidente de la República en su calidad de jefe de Estado y al Senado como representante de la voluntad de las entidades federativas, quien mediante su ratificación obliga a las autoridades de los estados.

Otra directriz para fijar que los tratados se encuentran por encima del derecho federal y local, es la que estriba en la consideración de que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, ya que no se toma en cuenta la competencia federal y local en el contenido de un tratado, sino que atendiendo al contenido del diverso 133 constitucional, el Presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas.

SEGUNDO ARGUMENTO. Este consiste en la afirmación que supuestamente establece que “el derecho federal y el local se encuentran en una misma jerarquía, en virtud del artículo 124 constitucional”. A nuestra consideración, creemos que aquí se presenta una gran confusión. En efecto, por una parte, no es lo mismo decir que tanto el gobierno federal, así como el local se comprometen ante la comunidad internacional al suscribir algún convenio el Estado mexicano, que afirmar que el derecho federal y el local se encuentran en una misma jerarquía respecto de nuestra Constitución Federal.

Al realizar la afirmación “gozan de la misma jerarquía” quiere decir que se encuentran en un mismo nivel jerárquico, es decir, que se encuentran en el mismo escalón por debajo de la Constitución. A nuestro juicio, consideramos que esta apreciación es debatible, ya que al ubicar una ley federal y una local en un mismo nivel jerárquico, esto significaría que una ley de carácter local tenga la posibilidad de derogar a una federal, imperando, en consecuencia, únicamente un criterio de carácter temporal para la solución de cualquier controversia entre dichas legislaciones, lo cual no es admisible.

En virtud de lo anterior, consideramos que el criterio que debe imperar para evitar cualquier tipo de confusión o conflicto como los anteriormente enunciados, si de nivel jerárquico queremos hablar, es el competencial.

En efecto, la norma federal no puede entrometerse en ámbito local ni viceversa, a pesar de tener la misma fuerza normativa. Este criterio se apoya en lo dispuesto por el artículo 124 constitucional, al establecer una regla de distribución competencial, según la cual lo que no está reservado a la Federación se entiende que corresponde a los estados.

No obstante lo anterior, desafortunadamente, la sentencia que estudiamos reconoce que la competencia es originariamente de la Federación por lo que las disposiciones locales están supeditadas a las disposiciones reglamentarias de la Constitución en materia del trabajo, lo cual significa la supremacía del derecho federal frente al local.

TERCER ARGUMENTO. El consistente en la afirmación de “los tratados internacionales están por encima incluso del mismo derecho federal”, esto es, se deja a un lado el ámbito al cual pertenecía y se le coloca por arriba, limitándose la sentencia a sólo señalar esto.

CUARTO ARGUMENTO. Este estriba en que “los tratados internacionales por encima del derecho local”. Esta afirmación, nos hace ver que si los tratados están por debajo de la Constitución y tienen naturaleza federal, entonces hay nuevamente un reconocimiento expreso a que lo federal está por encima de lo local.

Vale la pena mencionar que en materia del trabajo la competencia es originariamente de la Federación, es decir, las disposiciones locales están supeditadas a las disposiciones reglamentarias de la Constitución en materia del trabajo. Esto también nos lleva a mencionar que las leyes expedidas por las legislaturas locales que regulen las relaciones de trabajo de sus empleados se regirán por el artículo 123 constitucional y por sus disposiciones reglamentarias, entre las cuales se encuentra el Convenio 87 de la OIT.

Bajo ese entendido, lo anteriormente expuesto cambia totalmente de sentido, ya que una cosa es decir que los tratados internacionales están por debajo de la Constitución y por encima de las leyes, y otra muy distinta es afirmar que los tratados internacionales son reglamentarios de una norma constitucional (en materia del trabajo), lo cual no es desarrollado en la tesis que se estudia.

Para poder aterrizar de mejor manera lo anterior, debemos entender por “disposición reglamentaria” aquella que desarrolla el contenido de otra norma, pero cuya situación jurídica está sujeta a la norma que reglamenta, no pudiendo excederla ni contrariarla, sino sólo seguir su misma suerte, concepto que detona una serie de conflictos.

En virtud que la norma reglamentaria está sujeta a la norma que reglamenta, las modificaciones que ésta sufra incidirán de igual manera en ella. Quedando claro lo anterior, podemos mencionar que entre los diversos conflictos a presentarse, tenemos aquel en donde el tratado originalmente fue soportado con el texto de una norma constitucional y como consecuencia, surgió una norma

reglamentaria, pero posteriormente la norma constitucional fue reformada, entonces el tratado internacional corre el riesgo de ya no ser aplicado en el territorio, si es que quedó desprotegido de la norma constitucional y no actúa en beneficio de los derechos de los individuos, o bien será contrario a la norma constitucional, si ésta cambió en su sentido.

QUINTO ARGUMENTO. En la sentencia en estudio se establece que el Convenio 87 de la OIT es congruente con la Constitución, al no establecer lineamientos contrarios a los mandatos en materia laboral, razón por la cual, al ser el segundo en rango inmediatamente inferior a la Constitución y por arriba del derecho local, debe aplicarse el tratado internacional antes que la LFT.

Asimismo, dicha sentencia establece que el Convenio 87 de la OIT se encuentra supeditado al artículo 123 constitucional, es decir, en una jerarquía inferior al mismo y por tanto, reglamentario; consecuentemente, el Convenio se convierte en una disposición reglamentaria del artículo 123 constitucional y como efecto, cualquier ley que se expida, deberá adecuarse a sus disposiciones.

El aceptar dicho criterio trae aparejadas varias consecuencias, entre las que podemos destacar, se encuentra el hecho de que los tratados se colocan más cerca de la Constitución de lo que cualquier persona llegaría pensar, ya que para analizar la constitucionalidad de alguna ley no solo debe estudiarse su compatibilidad con la propia Constitución, sino también con los tratados internacionales vigentes que, como habíamos establecido, son reglamentarios de las normas constitucionales.

Asimismo, la tarea correspondiente a la suscripción de un tratado internacional involucra la participación del Presidente de la República y Cámara de Senadores. La posición de ésta última es significativa, ya que puede servir como criterio para no suscribir algún tratado internacional que esté en contra de nuestro marco jurídico, sin embargo, no es suficiente, ya que no existe un

equilibrio entre los poderes que participan en la elaboración de normas, lo cual nos lleva a señalar que falta presencia de la Cámara de Diputados y los Congresos locales.

La tesis de la Suprema Corte establece primordialmente que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y locales. La tesis a que hacemos referencia fue establecida de conformidad con los siguientes términos:

No. Registro: 192,867

Tesis aislada

Materia(s): Constitucional

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
X, Noviembre de 1999

Tesis: P. LXXVII/99

Página: 46

**TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN
JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES
FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.**

Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión "... serán la Ley Suprema

de toda la Unión ..." parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de "leyes constitucionales", y la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades

federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.". No se pierde de vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA."; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal.

Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de octubre en curso, aprobó, con el número LXXVII/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

Nota: Esta tesis abandona el criterio sustentado en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 60, Octava Época, diciembre de 1992, página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA."

Como puede observarse, la tesis puede tener varias implicaciones, entre las que podemos destacar:

1. La Corte rechaza el criterio establecido por jurisprudencia firme sobre el plano de superioridad que se había otorgado a la Ley de Amparo y admite que los tratados internacionales son superiores a ellas.
2. La Corte, paralelamente, acepta que las leyes reglamentarias son superiores jerárquicamente a los tratados internacionales, así entonces creando un orden jerárquico de cuatro niveles que situaría, respectivamente, a la Constitución, las leyes reglamentarias de la Constitución, los tratados internacionales y las leyes federales y estatales ordinarias.
3. La Corte podría optar que los tratados y las leyes constitucionales están situadas en el mismo nivel, razón por la cual, cualquier conflicto que se

presente entre éstos, tendrían que resolverse mediante reglas de conflicto o solución de conflictos.

No obstante el criterio antes expuesto, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, en febrero de 2007, sesionó en Pleno para traer a la mesa, una vez más, el tema de la jerarquía de los tratados internacionales en el sistema jurídico mexicano, debido a la alta demanda de asuntos que debía resolver en ese momento, en donde como común denominador se encontraba el argumento consistente en que los tratados internacionales son de jerarquía normativa superior a las leyes expedidas por el Presidente de la República.

Vale la pena mencionar que los asuntos a resolver por nuestra Corte, jamás impugnaron la constitucionalidad del tratado internacional en cuestión, sino se desarrollaba la contrariedad existente entre la norma local y dicho tratado internacional. En virtud de ello, la Corte decidió discutir todos aquellos asuntos en conjunto, así como el criterio antes definido proveniente del amparo en revisión 1475/98, arriba expuesto, en aras de llegar a un criterio único que pudiera ser de utilidad para resolver aquellos conflictos que en ese momento se enfrentaba.

La votación arrojó el resultado de seis votos a favor y cinco en contra, lo cual obligó a la Corte a adoptar, entre otras, la siguiente tesis aislada:

Registro No. 172650

Localización:

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Abril de 2007

Página: 6

Tesis: P. IX/2007

Tesis Aislada

Materia(s): Constitucional

TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.

La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado Mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario "pacta sunt servanda",

contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional.

Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez.

El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número IX/2007, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de marzo de dos mil siete.

Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del amparo en revisión 120/2002, promovido por Mc Cain México, S.A. de C.V., se resolvieron los amparos en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en revisión 1850/2004, respecto de los cuales el tema medular correspondió a la interpretación del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que se refiere esta tesis aislada.

Como puede observarse, ahora la Corte ubica en un plano inferior a las leyes generales respecto a los tratados internacionales. Los argumentos utilizados para sustentar este nuevo criterio, en breves palabras, son del siguiente tenor de ideas:

a) de interpretación sistemática de los “principios o guías” contenidos en la Constitución que permiten al Estado Mexicano “insertarse” en el contexto internacional;

b) de ciertos principios de derecho internacional, desde los cuales se pretende establecer la jerarquía de derecho interno, utilizando básicamente la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y,

c) De derecho comparado, elaborando una lista descriptiva de la situación que guardan los tratados internacionales en otros sistemas jurídicos en donde se pretende encontrar una “tendencia contemporánea” hacia una “mayor integración internacional”.

Concluyentemente, la Corte manifestó que en el sistema jurídico mexicano los tratados internacionales constituyen normas exógenas al derecho interno y, por tanto, requieren de un orden jurídico nacional, a través de su negociación, aprobación o ratificación y difusión oficial, sin que sea necesaria la expedición de una ley o norma específica para que el texto mismo del tratado suscrito se convierta en norma aplicable internamente.

En este contexto, en tanto constituye un principio de derecho internacional que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe, lo que se traduce en la formulación positiva del máxima fundamental del derecho “*pacta sunt servanda*”, es claro que los Estados al celebrar tratados internacionales contraen libremente obligaciones que deberán ser cumplidas en

los términos en los que fueron pactadas, correspondiendo a cada Estado decidir soberanamente sobre los mecanismos o procedimientos mediante los cuales traduce las obligaciones contraídas a su derecho interno, en el entendido de que el incumplimiento de éstas supondrá una responsabilidad internacional para el Estado.

Por ello, a aplicación cumplimiento de los tratados internacionales de los que México sea parte, no pueden quedar supeditados a lo que dispongan las leyes ordinarias, sean generales, federales o locales, pues ello implicaría que el Estado mexicano incumpla las obligaciones libre y soberanamente contraídas frente a otro Estado o Estados, obstaculizándose además el propósito o propósitos para los cuales el tratado específico hubiere sido celebrado.

A partir de las interpretación conjunta y sistemática del artículo 133¹⁸ de la Constitución, armonizada con los principios de Derecho Internacional dispersos en el mismo ordenamiento, así como con las reglas y premisas de esta rama del derecho, se advierte la existencia de un orden jurídico nacional o “Ley Suprema de la Unión”, que se integra con la Constitución, los tratados internacionales y las leyes generales, en el cual, los tratados se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales y federales, en tanto el Estado Mexicano, al celebrar éstos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena y Organizaciones Internacionales y atendiendo al principio fundamental de derecho internacional “*pacta sunt servanda*”, contrae libremente obligaciones frente a otros Estados que no pueden ser desconocidas con base en normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone una responsabilidad de carácter internacional.

¹⁸ CPEUM. “Artículo 133. Esta constitucion, las leyes del congreso de la union que emanen de ella y todos los tratados que esten de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la republica, con aprobacion del senado, seran la ley suprema de toda la union. Los jueces de cada estado se arreglaran a dicha constitucion, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados.”

Hablando del grupo que votó en contra, éste negó la existencia de un orden jerárquico en la Constitución y argumentó que no se debe invocar el orden internacional ni el *jus cogens* para determinar la jerarquía de los tratados; ni la responsabilidad internacional, ni la temática internacional son razones para reconocer la jerarquía interna.

Luna Ramos afirmó que no es cuestión de jerarquía sino de la existencia de un grupo de normas que no necesariamente se encuentran en una línea jerárquica. La controversia entre un tratado y una ley es un asunto de conflicto de leyes, y como tal se tiene que resolver.

En virtud del principio de soberanía, el Estado cuenta con la facultad de establecer el sistema adecuado para la recepción del derecho internacional, sin embargo, este tema se torna oscuro debido a la incertidumbre y casi penumbra del texto Constitucional, especialmente del artículo 133 multimencionado, lo cual obliga a su modificación. Debido a la incapacidad de nuestros legisladores, el Poder Judicial, se vuelve el encargado de dar una respuesta.

No obstante lo anterior, la Corte evade su responsabilidad, perdiendo una inigualable oportunidad de delinear el sistema adecuado para la recepción de derecho internacional tan esperado, dejándolo para otra ocasión. Lo que podemos aplaudir es que existe un reconocimiento expreso por parte de nuestro máximo Tribunal, consistente en que hay normas con una jerarquía superior, como las *ius cogens*.

4.3. ADPIC

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio

(OMC), fue negociado en la Ronda de Uruguay (1986-94) y se trata del que, por primera vez, incorporó normas sobre la Propiedad Intelectual en el sistema multilateral de Comercio.

Dicho ADPIC surgió en respuesta a la demanda internacional en relación al grado de protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual que variaba considerablemente entre los distintos países del mundo. Como puede esperarse, entre mayor era la diferencia en la regulación de estos derechos entre un Estado y otro, surgían mayores problemas en las relaciones económicas internacionales.

El ADPIC constituye un intento de reducir aquellas diferencias en la manera de proteger esos derechos en los distintos países del mundo y de someterlos a normas internacionales del mundo. En él se establecen niveles mínimos de protección que cada gobierno ha de otorgar a la propiedad intelectual de los demás miembros de la OMC. Dicho acuerdo comprende 5 importantes cuestiones:

1. Cómo deben aplicarse los principios básicos del sistema de comercio y otros acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual.
2. Cómo prestar protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual.
3. Cómo deben los países hacer respetar adecuadamente esos derechos en sus territorios.
4. Cómo resolver las diferencias en materia de propiedad intelectual entre miembros de la OMC.

5. Disposiciones transitorias especiales durante el período de establecimiento del nuevo sistema.

4.3.1. OBJETO

Los objetivos que adoptó el ADPIC, se encuentran establecidos en el preámbulo de dicho acuerdo, en donde se citan cada uno de los objetivos de negociación básicos de la Ronda de Uruguay. Estos objetivos son, entre otros, reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos a ese comercio, fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y asegurar de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo.

Asimismo, estos objetivos deben leerse en conjunto con el artículo 7, titulado “Objetivos”, en el que se dice que la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán de contribuir a la protección de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

4.3.2. GENERALIDADES

Las esferas de la propiedad intelectual que abarca el ADPIC, son: (1) derechos de autor y derechos conexos; (2) indicaciones geográficas; (3) marcas; (4) dibujos y modelos industriales; (5) patentes; (6) esquemas de trazado y (7) información no divulgada.

Los tres principales elementos que contempla el acuerdo son:

- Normas. El ADPIC establece normas mínimas de protección que ha de adoptar cada miembro. En cada una de ellas se define cada uno de los elementos principales de la protección que ha de adoptarse, es decir, se define la materia que ha de protegerse, los derechos que han de conferirse y las excepciones permisibles a esos derechos y la duración mínima de protección.

El acuerdo establece esas normas exigiendo, en primer lugar, que se cumplan las obligaciones sustantivas estipuladas en los principales convenios de la OMPI: el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (“Convenio de París”) y el Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas (“Convenio de Berna”), todas las disposiciones de carácter sustancial se incorporan por referencia al ADPIC, tornándose vinculatorios para los países miembros.

- Observancia. Se trata de los procedimientos y recursos internos encaminados al respeto de los derechos de propiedad intelectual de un tercero. Como puede esperarse, el ADPIC establece lineamientos de carácter general que deben encontrarse presentes en cualquier procedimiento que se ventile dentro de cualquier jurisdicción correspondiente a un país miembro.

Asimismo, contiene disposiciones sobre procedimientos y recursos civiles y administrativos, medidas provisionales, prescripciones especiales relacionadas a las medidas en frontera y procedimientos penales puestos a disposición de aquellas personas que consideren, están siendo violados sus derechos de propiedad intelectual.

- Solución de diferencias. Por considerarse poder existir alguna controversia entre los miembros de la OMC, relacionados a la violación de sus derechos de propiedad intelectual, el ADPIC dispone que cualquier conflicto que llegue a presentarse quedará sujeto al procedimiento de solución de diferencias de la OMC.

4.3.3. REGULACIÓN EN MATERIA MARCARIA.

Partiendo de lo establecido por el artículo 15 del ADPIC, cualquier signo o combinación de signos que sea capaz de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas debe poder registrarse como marca de fábrica o de comercio, siempre que sea perceptible visualmente.

Cuando los signos no sean capaces de distinguir por sí solos los productos o servicios correspondientes, el ADPIC otorga la facultad a cada país miembro de exigir, como condición para que dicho signo sea registrable, que hayan adquirido un carácter distintivo mediante su uso. No obstante lo anterior, los miembros tienen plena libertad para permitir o no el registro de signos que no sean perceptibles visualmente, siendo éste último, el caso de México.

Asimismo, el ADPIC dispone que cualquier marca otorgada para distinguir algún servicio, debe encontrarse protegida como cualquier otra que haya sido otorgada para distinguir productos.

Por otro lado, el titular de una marca registrada debe gozar del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se haya registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión.

Uno más de los puntos que contempla el ADPIC, se trata de que el registro inicial de una marca y cada una de sus subsecuentes renovaciones tendrán una duración de no menos de 7 años y podrá ser renovado indefinidamente.

Asimismo, la anulación de un registro marcario con fundamento en una falta de uso sólo podrá tener lugar después de un periodo ininterrumpido de 3 años de falta de uso, a menos que el titular de dicha marca demuestre que han existido circunstancias lo suficientemente fuertes que obligaron a dicho titular a no usar su marca. Caerán dentro de este supuesto aquellas circunstancias que se encuentren fuera de la voluntad del titular, tal es el caso de las restricciones a la importación u otras restricciones impuestas por cualquier autoridad oficial de cualquiera de los países miembros.

4.4 EFECTOS JURÍDICOS DE LAS LICENCIAS DE MARCA FRENTE A LOS TRATADOS INTERNACIONALES.

El tema que traemos a la mesa en este trabajo se centra en la existencia de un claro conflicto respecto al uso de las licencias de marca, ya que la Ley de la Propiedad Industrial exige que las licencias se inscriban para que puedan surtir efectos contra terceros, sin embargo, por otro lado, tratados internacionales, como lo es el Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual (“ADPIC”) arriba comentado, eliminan este requisito y establecen solamente que, para efecto de acreditar un uso efectivo de la marca en cuestión, el titular acredite el control del uso de dicha marca, mas no así el uso ejecutado por el licenciataro, circunstancia la cual, en materia de procedimientos administrativos de caducidad, es merecedora de análisis a partir de la naturaleza y consecuencias que puedan llegar a originarse.

Como ha sido expuesto en este trabajo, el principio adoptado tanto por nuestros tribunales, así como autoridades, se trata de un principio registral en relación con los actos que pueden llegar a materializarse en materia marcaria, tal es el caso de la inscripción de la licencia de marca, supuesto contemplado por el artículo 62 de la ley.

El funcionamiento de dicho registro es igual al resto. Previo a la inscripción de la licencia de marca, tal convenio tendrá efectos interpartes, sin embargo, una vez registrado, éste surte efectos contra terceros.

Ahora bien, en materia de procedimientos administrativos de caducidad, la ley contempla la procedencia de los mismos, siempre y cuando el registro de marca haya dejado de usarse por tres años consecutivos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad.

El punto delicado en esta discusión se visualiza cuando es interpuesta una solicitud de declaración administrativa de caducidad en contra de un registro de marca que, específicamente, no ha sido usado por su titular, sino por un tercero. A manera de ejemplo, podemos mencionar aquellos casos en donde el titular de la marca es extranjero y dicha persona no tiene un establecimiento permanente ni una operación propia en México, sin embargo, la marca es usada dentro del territorio nacional por un socio de negocios y para los productos o servicios para los cuales fue otorgada la marca en cuestión, bajo el amparo de una licencia de marca.

La marca sí ha sido utilizada en México, sin embargo, en caso de contar con el registro de la licencia de uso correspondiente, dicho uso ejecutado por el licenciatario sí tendrá beneficio para su titular, siempre y cuando la licencia de marca se encuentre debidamente inscrita ante el Instituto.

Por otro lado, en caso de no contar con el registro de la licencia de marca en cuestión, el legítimo titular de dicha marca la perderá, bajo el argumento de existir un “uso” efectivo de la marca por parte de su titular, siendo éste el conflicto el que pretendemos tratar en el presente trabajo.

En efecto, quien usa una marca, si lo hace bajo las condiciones de continuidad y buena fe que establece la fracción I, del artículo 92 de la ley, al menos cuenta con un bagaje jurídicamente trascendente, mismo que podría constituir un escudo a un eventual ataque por parte de un tercero que alegue mejor derecho. Por otro lado, en caso de ser el licenciatario quien usa la marca y no el licenciante, éste último ante un eventual conflicto (solicitud administrativa de caducidad) no tendría elementos de prueba algunos que le permitan acreditar ante la Autoridad correspondiente el uso efectivo de su marca, lo cual, traería como consecuencia, la cancelación del registro en cuestión.

La *ratio legis* de los requisitos de uso es precisamente exigir que las marcas registradas se utilicen en el comercio, cumpliendo el fin para el cual fueron creadas, es decir, distinguir los productos y servicios para las cuales fueron solicitadas. Asimismo, recurriendo a principios de equidad, eficacia y sana concurrencia, aquellas marcas que no se encuentren siendo usadas en el mercado, deberá proceder su cancelación. No obstante lo anterior, eliminar un registro que de *facto* se encuentra en uso, pero por falta de alguna formalidad se determina que no lo está, a nuestra consideración, dicha afirmación va en contra del espíritu de la norma.

La discusión en torno a este tema se ha llevado en relación al requisito contemplado por el artículo 62 de la ley, consistente en registrar las licencias de uso de marca ante el Instituto para que surta efectos contra terceros, en donde nuestra Corte ha dado, aparentemente, respuesta a este tema.

En efecto, como fue expuesto en el capítulo anterior, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha pronunciado en cuanto a la interpretación del artículo 133 constitucional, específicamente, en relación a la jerarquización de los tratados internacionales dentro del sistema jurídico nacional.

En virtud de lo anterior, derivado del Amparo en Revisión 1475/98, promovido por el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, la SCJN determinó que los tratados internacionales se encuentra en un segundo plano inmediatamente debajo de la propia Constitución y por encima del derecho federal y local. Por lo tanto, esta clase de compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas las autoridades frente a la comunidad internacional.

Asimismo, ocho años después de que la Corte haya fijado el criterio comentado, como producto del Amparo en Revisión 120/2002, promovido por la empresa denominada Mc Cain México, S.A. de C.V., se reconsideró la ubicación jerárquica de los tratados internacionales dentro del sistema jurídico mexicano, en donde se concluyó que *“los tratados internacionales se ubican jerárquicamente debajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales”*. Lo anterior, ya que al suscribir el Estado Mexicano compromisos de carácter internacional, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales, así como del principio internacional *“pacta sunt servanda”*, aquel contrae obligaciones frente a la comunidad internacional, las cuales no podrán desconocerse invocando derecho interno, ya que lo contrario traería consigo la generación de responsabilidad internacional.

A mayor abundamiento, todos aquellos compromisos internacionales que haya suscrito el Estado Mexicano, comprometen a las autoridades federales y locales frente a la comunidad internacional, toda vez que la ratificación que realiza el Senado de la República implica la expresión de la voluntad de la Federación

para adherirse a dicho acuerdo internacional, motivo por el cual, al encontrarse dichas disposiciones en un plano superior a nuestra legislación general, federal y local, así como en uno inferior a nuestra Constitución Política, la aplicación de la norma internacional es de estricto cumplimiento de conformidad con lo contenido en el artículo 133 constitucional al considerarlos Ley Suprema de la Unión.

Por otro lado, partiendo del criterio adoptado por la Corte, tenemos que en materia de propiedad intelectual, existe un tratado que por su amplia aceptación entre sus países miembros, como por lo novedoso de sus medios de solución de controversias y mecanismos coercitivos de cumplimiento, derivados de su herencia institucional vinculada a la Organización Mundial del Comercio, se ha convertido en el estándar de protección mínima a nivel internacional, hablamos concretamente del Acuerdo sobre los Aspecto de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio, conocido como ADPIC o TRIPS (por sus siglas en Inglés).

La filosofía del ADPIC, es transparente y simple, al establecer un régimen uniforme que privilegia la substancia sobre la mera formalidad. Esta filosofía podría sintetizarse en el artículo 41 de ese acuerdo, el cual requiere de los Estados signatarios la instrumentación de una protección efectiva, es decir, un régimen que vaya más allá de la introducción de leyes, el establecimiento de mecanismos o instancias públicas o la resolución formal de controversias.

Aunado a lo anterior, el ADPIC exige que haya una materialización sustancial, real y efectiva de la protección de derechos de propiedad intelectual en cada caso específico, es decir, exige un grado de compromiso serio a cada uno de sus suscriptores a efecto de implementar un sistema de protección a los derechos de propiedad intelectual que cumpla a cabalidad con cada uno de los elementos antes mencionados.

Ahora bien, entrando en materia, el artículo 19, inciso 2 del ADPIC, dispone lo siguiente:

“Requisito de uso

1...

2. Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a efecto de mantener el registro.”

Como puede advertirse de la simple lectura, no contempla requisito alguno de registro o inscripción de las licencias de marca. Por lo contrario, señala expresamente que cuando un tercero utiliza una marca, el uso que haga ese tercero beneficia al titular, siempre y cuando dicho uso esté controlado por el titular de la marca en cuestión.

Bajo este esquema, consideramos resulta claro el conflicto que se presenta. Por un lado, la Ley de la Propiedad Industrial exige la inscripción de las licencias de marca, sin embargo, por otro, los tratados internacionales, hoy pilares en materia de propiedad intelectual, eliminan este requisito.

La solución a este conflicto es clara de conformidad con los criterios emitidos por nuestra Corte, en relación a la jerarquización de los tratados internacionales dentro de nuestro sistema jurídico. Hoy por hoy, los compromisos de carácter internacional se encuentran en nivel preferentes respecto de la legislación local.

Entendido lo anterior, podemos afirmar que el ADPIC ostenta una aplicación preferente respecto a la Ley de la Propiedad Industrial.

Por lo tanto, con el solo hecho de que a la persona a la que se le acusa la caducidad de su marca demuestre con elementos suficientes que un tercero, en

su calidad de licenciataria de la marca, utiliza la marca en cuestión, sin que dicha licencia se encuentre registrada ante el IMPI, es razón suficiente para determinar la improcedencia de la solicitud administrativa de caducidad en cuestión.

En efecto, de conformidad con el espíritu de la norma, los requisitos de uso son precisamente exigir que las marcas registradas se utilicen en el comercio, cumpliendo el fin para el cual fueron creadas, es decir, distinguir los productos y servicios para las cuales fueron solicitadas. Sin embargo, es claro que aquellos registros que no están siendo utilizados, deben ser cancelados.

Por lo tanto, consideramos que el permitir la existencia de un registro que de *facto* está siendo usado por su licenciataria va en total armonía con la *ratio legis* de la norma.

No obstante lo anterior, viene a la mente el explicar por qué el requisito contemplado por la Ley de la Propiedad Industrial, consistente en registrar la licencia de marca respectiva para que surta efectos en contra de terceros, siga vigente.

El dejar vigentes preceptos de la ley inaplicables causa importantes conflictos, tanto jurídicos, como financieros. En efecto, ocasionan conflictos jurídicos, en virtud de que se generarán innumerables litigios relacionados a la interpretación y aplicación de la norma en cuestión. Asimismo, se generan conflictos de carácter financiero que se ven reflejados no en el gobernado, sino en las arcas de la Nación, ya que para resolver dichos conflictos de carácter jurídico, es obvia la necesidad de capital suficiente para poder accionar el aparato jurisdiccional del Estado a efecto de emitir una resolución en donde todos sabemos el resultado con anticipación.

Dichos conflictos no son de estricta necesidad ventilarlos, consideramos que el Constituyente, en armonía con los criterios expuestos por la Corte, debe

realizar un esfuerzo mayor para lograr una efectiva adecuación de la norma local a la norma internacional. La eliminación del requisito contemplado por el artículo 62 de la ley, no tiene más cabida en nuestro sistema jurídico. Consideramos que las desventajas en mantener dicha disposición se acrecientan frente a las posibles ventajas que pueda ofrecer el hecho de continuar vigente dicho precepto jurídico.

En caso de verdaderamente sostener la importancia de los acuerdos internacionales como nuestra Corte ha establecido, debemos actuar en congruencia a ello. Hoy en día gran parte de los nacionales continúan registrando las licencias de uso de marca correspondientes, pagando la tarifa correspondiente y esperando de 3 a 6 meses en obtener la inscripción correspondiente, sin embargo, atendiendo a los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, lo cuales obligan todos sus nacionales y autoridades, esto ya no debe de continuar así. El Estado está obteniendo recursos que de conformidad con la propia Corte, ya no existe causa alguna del por qué continuar haciéndolo.

Podemos concluir este trabajo mencionando que no existe sentido alguna para que el legislador deje vigente lo contenido por la Ley de la Propiedad Industrial. Por un lado, el Estado está obteniendo ingresos por concepto del registro de la licencia de marca respectiva, pero por otro, está realizando gastos innecesarios para atender cualquier conflicto que llegue a presentarse en relación a la interpretación y aplicación de dicha disposición. No existen beneficios importantes, tanto jurídicos como financieros para que siga surtiendo efectos dicha norma.

La interpretación de la Corte del artículo 133 constitucional es trascendente para todo nuestro sistema jurídico. En nuestra materia, ha aportado el apoyo suficiente para lograr una protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual frente a la comunidad internacional, lo cual representa, por su propia naturaleza, un mayor interés e inversión en nuestro país. Por lo tanto,

consideramos que nuestro legislador debe actuar de acuerdo a ello, iniciando con la depuración de todas aquellas disposiciones que flagrantemente vayan en contra de la esencia de los tratados internacionales suscritos por México, ya que como pudimos apreciar a lo largo del presente trabajo, el permitir al titular de una marca acreditar el uso de su marca con facturas expedidas por su licenciataria, sin tener que cumplir con formalidades ya inaplicables, va en armonía a los principios y naturaleza de los pilares de la propiedad intelectual.

Por último, a efecto de ilustrar el tema hasta ahora desarrollado, a continuación se cita el texto del ADPIC.

“ANEXO 1C

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

PARTE I DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS BÁSICOS

PARTE II NORMAS RELATIVAS A LA EXISTENCIA, ALCANCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Derecho de autor y derechos conexos
2. Marcas de fábrica o de comercio
3. Indicaciones geográficas
4. Dibujos y modelos industriales
5. Patentes
6. Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados
7. Protección de la información no divulgada
8. Control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales

PARTE III OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Obligaciones generales administrativos
2. Procedimientos y recursos civiles y
3. Medidas provisionales
4. Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera
5. Procedimientos penales

PARTE IV ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROCEDIMIENTOS CONTRADICTORIOS RELACIONADOS

PARTE V PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

PARTE VI DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PARTE VII DISPOSICIONES INSTITUCIONALES; DISPOSICIONES FINALES

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

Los Miembros,

Deseosos de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo;

Reconociendo, para este fin, la necesidad de nuevas normas y disciplinas relativas a:

a) la aplicabilidad de los principios básicos del GATT de 1994 y de los acuerdos o convenios internacionales pertinentes en materia de propiedad intelectual;

b) la provisión de normas y principios adecuados relativos a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio;

c) la provisión de medios eficaces y apropiados para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, tomando en consideración las diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales;

d) la provisión de procedimientos eficaces y ágiles para la prevención y solución multilaterales de las diferencias entre los gobiernos; y

e) disposiciones transitorias encaminadas a conseguir la más plena participación en los resultados de las negociaciones;

Reconociendo la necesidad de un marco multilateral de principios, normas y disciplinas relacionados con el comercio internacional de mercancías falsificadas;

Reconociendo que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados;

Reconociendo los objetivos fundamentales de política general pública de los sistemas nacionales de protección de los derechos de propiedad intelectual, con inclusión de los objetivos en materia de desarrollo y tecnología;

Reconociendo asimismo las necesidades especiales de los países menos adelantados Miembros por lo que se refiere a la aplicación, a nivel nacional, de las leyes y reglamentos con la máxima flexibilidad requerida para que esos países estén en condiciones de crear una base tecnológica sólida y viable;

Insistiendo en la importancia de reducir las tensiones mediante el logro de compromisos más firmes de resolver por medio de procedimientos multilaterales las diferencias sobre cuestiones de propiedad intelectual relacionadas con el comercio;

Deseosos de establecer unas relaciones de mutuo apoyo entre la OMC y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (denominada en el presente Acuerdo "OMPI") y otras organizaciones internacionales competentes;

Conviene en lo siguiente:

PARTE I

DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS BÁSICOS

Artículo 1

Naturaleza y alcance de las obligaciones

1. Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.

2. A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "propiedad intelectual" abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II.

3. Los Miembros concederán a los nacionales de los demás Miembros¹⁹ el trato previsto en el presente Acuerdo. Respecto del derecho de propiedad intelectual pertinente, se entenderá por nacionales de los demás Miembros las personas físicas o jurídicas que cumplirían los criterios establecidos para poder beneficiarse de la protección en el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, si todos los Miembros de la OMC fueran miembros de esos convenios.²⁰ Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el párrafo 3 del artículo 5 o en el párrafo 2 del artículo 6 de la Convención de Roma lo notificará

¹⁹ Por el término "nacionales" utilizado en el presente Acuerdo se entenderá, en el caso de un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC, las personas físicas o jurídicas que tengan domicilio o un establecimiento industrial o comercial, real y efectivo, en ese territorio aduanero.

²⁰ En el presente Acuerdo, por "Convenio de París" se entiende el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; la mención "Convenio de París (1967)" se refiere al Acta de Estocolmo de ese Convenio, de fecha 14 de julio de 1967. Por "Convenio de Berna", se entiende el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas; la mención "Convenio de Berna (1971)" se refiere al Acta de París de ese Convenio, de 24 de julio de 1971. Por "Convención de Roma" se entiende la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, de los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, adoptada en Roma el 26 de octubre de 1961. Por "Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados" (Tratado IPIC) se entiende el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, adoptado en Wáshington el 26 de mayo de 1989. Por "Acuerdo sobre la OMC" se entiende el Acuerdo por el que se establece la OMC.

según lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el "Consejo de los ADPIC").

Artículo 2

Convenios sobre propiedad intelectual

1. En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967).

2. Ninguna disposición de las Partes I a IV del presente Acuerdo irá en detrimento de las obligaciones que los Miembros puedan tener entre sí en virtud del Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.

Artículo 3

Trato nacional

1. Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección²¹ de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas en, respectivamente, el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma o el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados. En lo que concierne a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, esta obligación sólo se aplica a los derechos previstos en el presente Acuerdo. Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el artículo 6 del Convenio de Berna (1971) o en el párrafo 1 b) del artículo 16 de la Convención de Roma lo notificará según lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los ADPIC.

²¹ A los efectos de los artículos 3 y 4, la "protección" comprenderá los aspectos relativos a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual así como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de que trata específicamente este Acuerdo.

2. Los Miembros podrán recurrir a las excepciones permitidas en el párrafo 1 en relación con los procedimientos judiciales y administrativos, incluida la designación de un domicilio legal o el nombramiento de un agente dentro de la jurisdicción de un Miembro, solamente cuando tales excepciones sean necesarias para conseguir el cumplimiento de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, y cuando tales prácticas no se apliquen de manera que constituya una restricción encubierta del comercio.

Artículo 4

Trato de la nación más favorecida

Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros. Quedan exentos de esta obligación toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos por un Miembro que:

- a) se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial o sobre observancia de la ley de carácter general y no limitados específicamente a la protección de la propiedad intelectual;
- b) se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones del Convenio de Berna (1971) o de la Convención de Roma que autorizan que el trato concedido no esté en función del trato nacional sino del trato dado en otro país;
- c) se refieran a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, que no estén previstos en el presente Acuerdo;
- d) se deriven de acuerdos internacionales relativos a la protección de la propiedad intelectual que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, a condición de que esos acuerdos se notifiquen al Consejo de los ADPIC y no constituyan una discriminación arbitraria o injustificable contra los nacionales de otros Miembros.

Artículo 5

Acuerdos multilaterales sobre adquisición y mantenimiento de la protección

Las obligaciones derivadas de los artículos 3 y 4 no se aplican a los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, estipulados en acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la OMPI.

Artículo 6

Agotamiento de los derechos

Para los efectos de la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 no se hará uso de ninguna disposición del presente Acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual.

Artículo 7

Objetivos

La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

Artículo 8

Principios

1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que

esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo.

2. Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.

PARTE II

NORMAS RELATIVAS A LA EXISTENCIA, ALCANCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

SECCIÓN 1: DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Artículo 9

Relación con el Convenio de Berna

1. Los Miembros observarán los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971) y el Apéndice del mismo. No obstante, en virtud del presente Acuerdo ningún Miembro tendrá derechos ni obligaciones respecto de los derechos conferidos por el artículo 6bis de dicho Convenio ni respecto de los derechos que se derivan del mismo.

2. La protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí.

Artículo 10

Programas de ordenador y compilaciones de datos

1. Los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna (1971).

2. Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por máquina o en otra forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, serán protegidas como tales. Esa protección, que no abarcará los datos o materiales en sí mismos, se entenderá sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales en sí mismos.

Artículo 11

Derechos de arrendamiento

Al menos respecto de los programas de ordenador y de las obras cinematográficas, los Miembros conferirán a los autores y a sus derechohabientes el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o copias de sus obras amparadas por el derecho de autor. Se exceptuará a un Miembro de esa obligación con respecto a las obras cinematográficas a menos que el arrendamiento haya dado lugar a una realización muy extendida de copias de esas obras que menoscabe en medida importante el derecho exclusivo de reproducción conferido en dicho Miembro a los autores y sus derechohabientes. En lo referente a los programas de ordenador, esa obligación no se aplica a los arrendamientos cuyo objeto esencial no sea el programa en sí.

Artículo 12

Duración de la protección

Cuando la duración de la protección de una obra que no sea fotográfica o de arte aplicado se calcule sobre una base distinta de la vida de una persona física, esa duración será de no menos de 50 años contados desde el final del año civil de la publicación autorizada o, a falta de tal publicación autorizada dentro de un plazo de 50 años a partir de la realización de la obra, de 50 años contados a partir del final del año civil de su realización.

Artículo 13

Limitaciones y excepciones

Los Miembros circunscribirán las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos exclusivos a determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.

Artículo 14

Protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y los organismos de radiodifusión

1. En lo que respecta a la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones en un fonograma, los artistas intérpretes o ejecutantes tendrán la facultad de impedir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas y la reproducción de tal fijación. Los artistas intérpretes o ejecutantes tendrán asimismo la facultad de impedir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la difusión por medios inalámbricos y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones en directo.

2. Los productores de fonogramas tendrán el derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas.

3. Los organismos de radiodifusión tendrán el derecho de prohibir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la fijación, la reproducción de las fijaciones y la retransmisión por medios inalámbricos de las emisiones, así como la comunicación al público de sus emisiones de televisión. Cuando los Miembros no concedan tales derechos a los organismos de radiodifusión, darán a los titulares de los derechos de autor sobre la materia objeto de las emisiones la posibilidad de impedir los actos antes mencionados, a reserva de lo dispuesto en el Convenio de Berna (1971).

4. Las disposiciones del artículo 11 relativas a los programas de ordenador se aplicarán *mutatis mutandis* a los productores de fonogramas y a todos los demás titulares de los derechos sobre los fonogramas según los determine la legislación de cada Miembro. Si, en la fecha de 15 de abril de 1994, un Miembro aplica un sistema de remuneración equitativa de los

titulares de derechos en lo que se refiere al arrendamiento de fonogramas, podrá mantener ese sistema siempre que el arrendamiento comercial de los fonogramas no esté produciendo menoscabo importante de los derechos exclusivos de reproducción de los titulares de los derechos.

5. La duración de la protección concedida en virtud del presente Acuerdo a los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas no podrá ser inferior a 50 años, contados a partir del final del año civil en que se haya realizado la fijación o haya tenido lugar la interpretación o ejecución. La duración de la protección concedida con arreglo al párrafo 3 no podrá ser inferior a 20 años contados a partir del final del año civil en que se haya realizado la emisión.

6. En relación con los derechos conferidos por los párrafos 1, 2 y 3, todo Miembro podrá establecer condiciones, limitaciones, excepciones y reservas en la medida permitida por la Convención de Roma. No obstante, las disposiciones del artículo 18 del Convenio de Berna (1971) también se aplicarán *mutatis mutandis* a los derechos que sobre los fonogramas corresponden a los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas.

SECCIÓN 2: MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

Artículo 15

Materia objeto de protección

1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no se entenderá en el sentido de que impide a un Miembro denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio por otros motivos, siempre que éstos no contravengan las disposiciones del Convenio de París (1967).

3. Los Miembros podrán supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso efectivo de una marca de fábrica o de comercio no será condición para la presentación de una solicitud de registro. No se denegará ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años contado a partir de la fecha de la solicitud.

4. La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca.

5. Los Miembros publicarán cada marca de fábrica o de comercio antes de su registro o sin demora después de él, y ofrecerán una oportunidad razonable de pedir la anulación del registro. Además los Miembros podrán ofrecer la oportunidad de oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio.

Artículo 16

Derechos conferidos

1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.

2. El artículo 6*bis* del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros

tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

3. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

Artículo 17

Excepciones

Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.

Artículo 18

Duración de la protección

El registro inicial de una marca de fábrica o de comercio y cada una de las renovaciones del registro tendrán una duración de no menos de siete años. El registro de una marca de fábrica o de comercio será renovable indefinidamente.

Artículo 19

Requisito de uso

1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las

circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

2. Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro.

Artículo 20

Otros requisitos

No se complicará injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo el uso con otra marca de fábrica o de comercio, el uso en una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Esa disposición no impedirá la exigencia de que la marca que identifique a la empresa productora de los bienes o servicios sea usada juntamente, pero no vinculadamente, con la marca que distinga los bienes o servicios específicos en cuestión de esa empresa.

Artículo 21

Licencias y cesión

Los Miembros podrán establecer las condiciones para las licencias y la cesión de las marcas de fábrica o de comercio, quedando entendido que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas de fábrica o de comercio y que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca.

SECCIÓN 3: INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Artículo 22

Protección de las indicaciones geográficas

1. A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

2. En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:

a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10*bis* del Convenio de París (1967).

3. Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen.

4. La protección prevista en los párrafos 1, 2 y 3 será aplicable contra toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio.

Artículo 23

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

1. Cada Miembro establecerá los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una

indicación geográfica que identifique vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.²²

2. De oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, se denegará o invalidará para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen.

3. En el caso de indicaciones geográficas homónimas para los vinos, la protección se concederá a cada indicación con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 22. Cada Miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las indicaciones homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error.

4. Para facilitar la protección de las indicaciones geográficas para los vinos, en el Consejo de los ADPIC se entablarán negociaciones sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos que sean susceptibles de protección en los Miembros participantes en ese sistema.

Artículo 24

Negociaciones internacionales; excepciones

1. Los Miembros convienen en entablar negociaciones encaminadas a mejorar la protección de las indicaciones geográficas determinadas según lo dispuesto en el artículo 23.

²² En lo que respecta a estas obligaciones, los Miembros podrán, sin perjuicio de lo dispuesto en la primera frase del artículo 42, prever medidas administrativas para lograr la observancia.

Ningún Miembro se valdrá de las disposiciones de los párrafos 4 a 8 para negarse a celebrar negociaciones o a concertar acuerdos bilaterales o multilaterales. En el contexto de tales negociaciones, los Miembros se mostrarán dispuestos a examinar la aplicabilidad continuada de esas disposiciones a las indicaciones geográficas determinadas cuya utilización sea objeto de tales negociaciones.

2. El Consejo de los ADPIC mantendrá en examen la aplicación de las disposiciones de la presente Sección; el primero de esos exámenes se llevará a cabo dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Toda cuestión que afecte al cumplimiento de las obligaciones establecidas en estas disposiciones podrá plantearse ante el Consejo que, a petición de cualquiera de los Miembros, celebrará consultas con cualquiera otro Miembro o Miembros sobre las cuestiones para las cuales no haya sido posible encontrar una solución satisfactoria mediante consultas bilaterales o plurilaterales entre los Miembros interesados. El Consejo adoptará las medidas que se acuerden para facilitar el funcionamiento y favorecer los objetivos de la presente Sección.

3. Al aplicar esta Sección, ningún Miembro reducirá la protección de las indicaciones geográficas que existía en él inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

4. Ninguna de las disposiciones de esta Sección impondrá a un Miembro la obligación de impedir el uso continuado y similar de una determinada indicación geográfica de otro Miembro, que identifique vinos o bebidas espirituosas en relación con bienes o servicios, por ninguno de sus nacionales o domiciliarios que hayan utilizado esa indicación geográfica de manera continua para esos mismos bienes o servicios, u otros afines, en el territorio de ese Miembro a) durante 10 años como mínimo antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o b) de buena fe, antes de esa fecha.

5. Cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe, o cuando los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso de buena fe:

a) antes de la fecha de aplicación de estas disposiciones en ese Miembro, según lo establecido en la Parte VI; o

b) antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen;

las medidas adoptadas para aplicar esta Sección no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca, por el motivo de que ésta es idéntica o similar a una indicación geográfica.

6. Nada de lo previsto en esta Sección obligará a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicación geográfica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a bienes o servicios para los cuales la indicación pertinente es idéntica al término habitual en lenguaje corriente que es el nombre común de tales bienes o servicios en el territorio de ese Miembro. Nada de lo previsto en esta Sección obligará a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicación geográfica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a productos vitícolas para los cuales la indicación pertinente es idéntica a la denominación habitual de una variedad de uva existente en el territorio de ese Miembro en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

7. Todo Miembro podrá establecer que cualquier solicitud formulada en el ámbito de la presente Sección en relación con el uso o el registro de una marca de fábrica o de comercio ha de presentarse dentro de un plazo de cinco años contados a partir del momento en que el uso lesivo de la indicación protegida haya adquirido notoriedad general en ese Miembro, o a partir de la fecha de registro de la marca de fábrica o de comercio en ese Miembro, siempre que la marca haya sido publicada para entonces, si tal fecha es anterior a aquella en que el uso lesivo adquirió notoriedad general en dicho Miembro, con la salvedad de que la indicación geográfica no se haya usado o registrado de mala fe.

8. Las disposiciones de esta Sección no prejuzgarán en modo alguno el derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error al público.

9. El presente Acuerdo no impondrá obligación ninguna de proteger las indicaciones geográficas que no estén protegidas

o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país.

SECCIÓN 4: DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

Artículo 25

Condiciones para la protección

1. Los Miembros establecerán la protección de los dibujos y modelos industriales creados independientemente que sean nuevos u originales. Los Miembros podrán establecer que los dibujos y modelos no son nuevos u originales si no difieren en medida significativa de dibujos o modelos conocidos o de combinaciones de características de dibujos o modelos conocidos. Los Miembros podrán establecer que esa protección no se extenderá a los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales.

2. Cada Miembro se asegurará de que las prescripciones que hayan de cumplirse para conseguir la protección de los dibujos o modelos textiles -particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicación- no dificulten injustificablemente las posibilidades de búsqueda y obtención de esa protección. Los Miembros tendrán libertad para cumplir esta obligación mediante la legislación sobre dibujos o modelos industriales o mediante la legislación sobre el derecho de autor.

Artículo 26

Protección

1. El titular de un dibujo o modelo industrial protegido tendrá el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del dibujo o modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales.

2. Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de la protección de los dibujos y modelos industriales, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de los dibujos y modelos industriales protegidos ni causen un perjuicio injustificado a los

legítimos intereses del titular del dibujo o modelo protegido, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

3. La duración de la protección otorgada equivaldrá a 10 años como mínimo.

SECCIÓN 5: PATENTES

Artículo 27

Materia patentable

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.²³ Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 65, en el párrafo 8 del artículo 70 y en el párrafo 3 del presente artículo, las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país.

2. Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación.

3. Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad:

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

b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no

²³ A los efectos del presente artículo, todo Miembro podrá considerar que las expresiones "actividad inventiva" y "susceptibles de aplicación industrial" son sinónimos respectivamente de las expresiones "no evidentes" y "útiles".

biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz *sui generis* o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

Artículo 28

Derechos conferidos

1. Una patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos:

a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación²⁴ para estos fines del producto objeto de la patente;

b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.

2. Los titulares de patentes tendrán asimismo el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de concertar contratos de licencia.

Artículo 29

Condiciones impuestas a los solicitantes de patentes

1. Los Miembros exigirán al solicitante de una patente que divulgue la invención de manera suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invención, y podrán exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor en la fecha de la

²⁴ Este derecho, al igual que todos los demás derechos conferidos por el presente Acuerdo respecto del uso, venta, importación u otra forma de distribución de productos, está sujeto a las disposiciones del artículo 6.

presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, en la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud.

2. Los Miembros podrán exigir al solicitante de una patente que facilite información relativa a sus solicitudes y las correspondientes concesiones de patentes en el extranjero.

Artículo 30

Excepciones de los derechos conferidos

Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

Artículo 31

Otros usos sin autorización del titular de los derechos

Cuando la legislación de un Miembro permita otros usos²⁵ de la materia de una patente sin autorización del titular de los derechos, incluido el uso por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno, se observarán las siguientes disposiciones:

a) la autorización de dichos usos será considerada en función de sus circunstancias propias;

b) sólo podrán permitirse esos usos cuando, antes de hacerlos, el potencial usuario haya intentado obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales razonables y esos intentos no hayan surtido efecto en un plazo prudencial. Los Miembros podrán eximir de esta obligación en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, o en los casos de uso público no comercial. Sin embargo, en las situaciones de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia el titular de los derechos será notificado en cuanto sea razonablemente posible. En el caso de uso público no comercial, cuando el

²⁵ La expresión "otros usos" se refiere a los usos distintos de los permitidos en virtud del artículo 30.

gobierno o el contratista, sin hacer una búsqueda de patentes, sepa o tenga motivos demostrables para saber que una patente válida es o será utilizada por o para el gobierno, se informará sin demora al titular de los derechos;

c) el alcance y duración de esos usos se limitarán a los fines para los que hayan sido autorizados y, si se trata de tecnología de semiconductores, sólo podrá hacerse de ella un uso público no comercial o utilizarse para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia tras un procedimiento judicial o administrativo;

d) esos usos serán de carácter no exclusivo;

e) no podrán cederse esos usos, salvo con aquella parte de la empresa o de su activo intangible que disfrute de ellos;

f) se autorizarán esos usos principalmente para abastecer el mercado interno del Miembro que autorice tales usos;

g) la autorización de dichos usos podrá retirarse a reserva de la protección adecuada de los intereses legítimos de las personas que han recibido autorización para esos usos, si las circunstancias que dieron origen a ella han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. Las autoridades competentes estarán facultadas para examinar, previa petición fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo;

h) el titular de los derechos recibirá una remuneración adecuada según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización;

i) la validez jurídica de toda decisión relativa a la autorización de esos usos estará sujeta a revisión judicial u otra revisión independiente por una autoridad superior diferente del mismo Miembro;

j) toda decisión relativa a la remuneración prevista por esos usos estará sujeta a revisión judicial u otra revisión independiente por una autoridad superior diferente del mismo Miembro;

k) los Miembros no estarán obligados a aplicar las condiciones establecidas en los apartados b) y f) cuando se hayan permitido esos usos para poner remedio a prácticas que, a resultas de un proceso judicial o administrativo, se haya

determinado que son anticompetitivas. La necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas se podrá tener en cuenta al determinar el importe de la remuneración en esos casos. Las autoridades competentes tendrán facultades para denegar la revocación de la autorización si resulta probable que las condiciones que dieron lugar a esa autorización se repitan;

l) cuando se hayan autorizado esos usos para permitir la explotación de una patente ("segunda patente") que no pueda ser explotada sin infringir otra patente ("primera patente"), habrán de observarse las siguientes condiciones adicionales:

i) la invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico importante de una importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente;

ii) el titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente; y

iii) no podrá cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.

Artículo 32

Revocación/caducidad

Se dispondrá de la posibilidad de una revisión judicial de toda decisión de revocación o de declaración de caducidad de una patente.

Artículo 33

Duración de la protección

La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.²⁶

²⁶ Queda entendido que los Miembros que no dispongan de un sistema de concesión inicial podrán establecer que la duración de la protección se computará a partir de la fecha de presentación de solicitud ante el sistema que otorgue la concesión inicial.

Artículo 34

Patentes de procedimientos: la carga de la prueba

1. A efectos de los procedimientos civiles en materia de infracción de los derechos del titular a los que se refiere el párrafo 1 b) del artículo 28, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que el demandado pruebe que el procedimiento para obtener un producto es diferente del procedimiento patentado. Por consiguiente, los Miembros establecerán que, salvo prueba en contrario, todo producto idéntico producido por cualquier parte sin el consentimiento del titular de la patente ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, por lo menos en una de las circunstancias siguientes:

a) si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo;

b) si existe una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

2. Los Miembros tendrán libertad para establecer que la carga de la prueba indicada en el párrafo 1 incumbirá al supuesto infractor sólo si se cumple la condición enunciada en el apartado a) o sólo si se cumple la condición enunciada en el apartado b).

3. En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos de los demandados en cuanto a la protección de sus secretos industriales y comerciales.

SECCIÓN 6: ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS

Artículo 35

Relación con el Tratado IPIC

Los Miembros convienen en otorgar protección a los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados (denominados en el presente Acuerdo "esquemas de trazado") de conformidad con los artículos 2 a 7 (salvo el párrafo 3 del artículo 6), el artículo 12 y el párrafo 3 del artículo 16 del Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados y en atenerse además a las disposiciones siguientes.

Artículo 36

Alcance de la protección

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 37, los Miembros considerarán ilícitos los siguientes actos si se realizan sin la autorización del titular del derecho²⁷: la importación, venta o distribución de otro modo con fines comerciales de un esquema de trazado protegido, un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido o un artículo que incorpore un circuito integrado de esa índole sólo en la medida en que éste siga conteniendo un esquema de trazado ilícitamente reproducido.

Artículo 37

Actos que no requieren la autorización del titular del derecho

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36, ningún Miembro estará obligado a considerar ilícita la realización de ninguno de los actos a que se refiere dicho artículo, en relación con un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado ilícitamente reproducido o en relación con cualquier artículo que incorpore tal circuito integrado, cuando la persona que realice u ordene esos actos no supiera y no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un esquema de trazado reproducido ilícitamente. Los Miembros establecerán que, después del momento en que esa persona reciba aviso suficiente de que el esquema de trazado estaba reproducido ilícitamente, dicha persona podrá realizar cualquier acto con respecto al producto en existencia o pedido antes de

²⁷ Se entenderá que la expresión "titular del derecho" tiene en esta sección el mismo sentido que el término "titular" en el Tratado IPIC.

ese momento, pero podrá exigírsele que pague al titular del derecho una suma equivalente a la regalía razonable que correspondería pagar por una licencia libremente negociada de tal esquema de trazado.

2. Las condiciones establecidas en los apartados a) a k) del artículo 31 se aplicarán *mutatis mutandis* en caso de concesión de cualquier licencia no voluntaria de esquemas de trazado o en caso de uso de los mismos por o para los gobiernos sin autorización del titular del derecho.

Artículo 38

Duración de la protección

1. En los Miembros en que se exija el registro como condición para la protección, la protección de los esquemas de trazado no finalizará antes de la expiración de un período de 10 años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de registro o de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

2. En los Miembros en que no se exija el registro como condición para la protección, los esquemas de trazado quedarán protegidos durante un período no inferior a 10 años contados desde la fecha de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo.

3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo Miembro podrá establecer que la protección caducará a los 15 años de la creación del esquema de trazado.

SECCIÓN 7: PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA

Artículo 39

1. Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10*bis* del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3.

2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos²⁸, en la medida en que dicha información:

a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y

b) tenga un valor comercial por ser secreta; y

c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

3. Los Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

SECCIÓN 8: CONTROL DE LAS PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS EN LAS LICENCIAS CONTRACTUALES

Artículo 40

1. Los Miembros convienen en que ciertas prácticas o condiciones relativas a la concesión de las licencias de los derechos de propiedad intelectual, que restringen la competencia, pueden tener efectos perjudiciales para el comercio y pueden impedir la transferencia y la divulgación de la tecnología.

²⁸ A los efectos de la presente disposición, la expresión "de manera contraria a los usos comerciales honestos" significará por lo menos las prácticas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción, e incluye la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas.

2. Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá que los Miembros especifiquen en su legislación las prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que puedan constituir en determinados casos un abuso de los derechos de propiedad intelectual que tenga un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente. Como se establece *supra*, un Miembro podrá adoptar, de forma compatible con las restantes disposiciones del presente Acuerdo, medidas apropiadas para impedir o controlar dichas prácticas, que pueden incluir las condiciones exclusivas de retrocesión, las condiciones que impidan la impugnación de la validez y las licencias conjuntas obligatorias, a la luz de las leyes y reglamentos pertinentes de ese Miembro.

3. Cada uno de los Miembros celebrará consultas, previa solicitud, con cualquiera otro Miembro que tenga motivos para considerar que un titular de derechos de propiedad intelectual que es nacional del Miembro al que se ha dirigido la solicitud de consultas o tiene su domicilio en él realiza prácticas que infringen las leyes o reglamentos del Miembro solicitante relativos a la materia de la presente sección, y desee conseguir que esa legislación se cumpla, sin perjuicio de las acciones que uno y otro Miembro pueda entablar al amparo de la legislación ni de su plena libertad para adoptar una decisión definitiva. El Miembro a quien se haya dirigido la solicitud examinará con toda comprensión la posibilidad de celebrar las consultas, brindará oportunidades adecuadas para la celebración de las mismas con el Miembro solicitante y cooperará facilitando la información públicamente disponible y no confidencial que sea pertinente para la cuestión de que se trate, así como otras informaciones de que disponga el Miembro, con arreglo a la ley nacional y a reserva de que se concluyan acuerdos mutuamente satisfactorios sobre la protección de su carácter confidencial por el Miembro solicitante.

4. A todo Miembro cuyos nacionales o personas que tienen en él su domicilio sean en otro Miembro objeto de un procedimiento relacionado con una supuesta infracción de las leyes o reglamentos de este otro Miembro relativos a la materia de la presente Sección este otro Miembro dará, previa petición, la posibilidad de celebrar consultas en condiciones idénticas a las previstas en el párrafo 3 .

PARTE III

OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

SECCIÓN 1: OBLIGACIONES GENERALES

Artículo 41

1. Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso.

2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán, preferentemente, por escrito y serán razonadas. Se pondrán a disposición, al menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos. Sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.

4. Se dará a las partes en el procedimiento la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial de las decisiones administrativas finales y, con sujeción a las disposiciones en materia de competencia jurisdiccional previstas en la legislación de cada Miembro relativa a la importancia de un caso, de al menos los aspectos jurídicos de las decisiones judiciales iniciales sobre el fondo del caso. Sin embargo, no será obligatorio darles la oportunidad de revisión de las sentencias absolutorias dictadas en casos penales.

5. Queda entendido que la presente Parte no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general, ni afecta a la capacidad de los Miembros para hacer observar su

legislación en general. Ninguna disposición de la presente Parte crea obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de la legislación en general.

SECCIÓN 2: PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS CIVILES Y ADMINISTRATIVOS

Artículo 42

Procedimientos justos y equitativos

Los Miembros pondrán al alcance de los titulares de derechos²⁹ procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo. Los demandados tendrán derecho a recibir aviso por escrito en tiempo oportuno y con detalles suficientes, con inclusión del fundamento de la reclamación. Se autorizará a las partes a estar representadas por un abogado independiente y los procedimientos no impondrán exigencias excesivamente gravosas en cuanto a las comparecencias personales obligatorias. Todas las partes en estos procedimientos estarán debidamente facultadas para sustanciar sus alegaciones y presentar todas las pruebas pertinentes. El procedimiento deberá prever medios para identificar y proteger la información confidencial, salvo que ello sea contrario a prescripciones constitucionales existentes.

Artículo 43

Pruebas

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que, cuando una parte haya presentado las pruebas de que razonablemente disponga y que basten para sustentar sus alegaciones, y haya identificado alguna prueba pertinente para sustanciar sus alegaciones que se encuentre bajo el control de la parte contraria, ésta aporte dicha prueba, con sujeción, en los casos procedentes, a condiciones que garanticen la protección de la información confidencial.

²⁹ A los efectos de la presente Parte, la expresión "titular de los derechos" incluye las federaciones y asociaciones que tengan capacidad legal para ejercer tales derechos.

2. En caso de que una de las partes en el procedimiento deniegue voluntariamente y sin motivos sólidos el acceso a información necesaria o de otro modo no facilite tal información en un plazo razonable u obstaculice de manera sustancial un procedimiento relativo a una medida adoptada para asegurar la observancia de un derecho, los Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para formular determinaciones preliminares y definitivas, afirmativas o negativas, sobre la base de la información que les haya sido presentada, con inclusión de la reclamación o de la alegación presentada por la parte afectada desfavorablemente por la denegación del acceso a la información, a condición de que se dé a las partes la oportunidad de ser oídas respecto de las alegaciones o las pruebas.

Artículo 44

Mandamientos judiciales

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte que desista de una infracción, entre otras cosas para impedir que los productos importados que infrinjan un derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción, inmediatamente después del despacho de aduana de los mismos. Los Miembros no tienen la obligación de conceder esa facultad en relación con una materia protegida que haya sido adquirida o pedida por una persona antes de saber o tener motivos razonables para saber que operar con esa materia comportaría infracción de un derecho de propiedad intelectual.

2. A pesar de las demás disposiciones de esta Parte, y siempre que se respeten las disposiciones de la Parte II específicamente referidas a la utilización por el gobierno, o por terceros autorizados por el gobierno, sin el consentimiento del titular de los derechos, los Miembros podrán limitar los recursos disponibles contra tal utilización al pago de una compensación de conformidad con lo dispuesto en el apartado h) del artículo 31. En los demás casos se aplicarán los recursos previstos en la presente Parte o, cuando éstos sean incompatibles con la legislación de un Miembro, podrán obtenerse sentencias declarativas y una compensación adecuada.

Artículo 45

Perjuicios

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.

2. Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al infractor que pague los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes. Cuando así proceda, los Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para que concedan reparación por concepto de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios reconocidos previamente, aun cuando el infractor, no sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.

Artículo 46

Otros recursos

Para establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que las mercancías que se haya determinado que son mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que sean destruidas, siempre que ello no sea incompatible con disposiciones constitucionales vigentes. Las autoridades judiciales estarán además facultadas para ordenar que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de los bienes infractores, sean, sin indemnización alguna, apartados de los circuitos comerciales de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de nuevas infracciones. Se tendrán en cuenta, al dar curso a las correspondientes solicitudes, tanto la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas como los intereses de terceros. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no

bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales.

Artículo 47

Derecho de información

Los Miembros podrán disponer que, salvo que resulte desproporcionado con la gravedad de la infracción, las autoridades judiciales puedan ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución.

Artículo 48

Indemnización al demandado

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte a cuya instancia se hayan adoptado medidas y que haya abusado del procedimiento de observancia que indemnice adecuadamente a la parte a que se haya impuesto indebidamente una obligación o una restricción, por el daño sufrido a causa de tal abuso. Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al demandante que pague los gastos del demandado, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes.

2. En relación con la administración de cualquier legislación relativa a la protección o a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, los Miembros eximirán tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe para la administración de dicha legislación.

Artículo 49

Procedimientos administrativos

En la medida en que puedan ordenarse remedios civiles a resultas de procedimientos administrativos referentes al fondo

de un caso, esos procedimientos se atenderán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta sección.

SECCIÓN 3: MEDIDAS PROVISIONALES

Artículo 50

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a:

a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana;

b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

2. Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas.

3. Las autoridades judiciales estarán facultadas para exigir al demandante que presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción, y para ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.

4. Cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin haber oído a la otra parte, éstas se notificarán sin demora a la parte afectada a más tardar inmediatamente después de ponerlas en aplicación. A petición del demandado, en un plazo razonable contado a partir de esa notificación se procederá a una revisión, en la que se le reconocerá el derecho de audiencia, con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse esas medidas.

5. La autoridad encargada de la ejecución de las medidas provisionales podrá exigir al demandante que presente cualquiera otra información necesaria para la identificación de las mercancías de que se trate.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4, las medidas provisionales adoptadas al amparo de los párrafos 1 y 2 se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto, a petición del demandado, si el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable que habrá de ser establecido, cuando la legislación de un Miembro lo permita, por determinación de la autoridad judicial que haya ordenado las medidas, y que a falta de esa determinación no será superior a 20 días hábiles o 31 días naturales, si este plazo fuera mayor.

7. En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por acción u omisión del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandante, previa petición del demandado, que pague a éste una indemnización adecuada por cualquier daño causado por esas medidas.

8. En la medida en que puedan ordenarse medidas provisionales a resultas de procedimientos administrativos, esos procedimientos se atenderán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta sección.

SECCIÓN 4: PRESCRIPCIONES ESPECIALES RELACIONADAS CON LAS MEDIDAS EN FRONTERA³⁰

Artículo 51

Suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras

³⁰ En caso de que un Miembro haya desmantelado lo esencial de sus medidas de control sobre los movimientos de mercancías a través de sus fronteras con otro Miembro con el que participe en una unión aduanera, no estará obligado a aplicar las disposiciones de la presente sección en esas fronteras.

Los Miembros, de conformidad con las disposiciones que siguen, adoptarán procedimientos³¹ para que el titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor³², pueda presentar a las autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda por escrito con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación. Los Miembros podrán autorizar para que se haga dicha demanda también respecto de mercancías que supongan otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual, siempre que se cumplan las prescripciones de la presente sección. Los Miembros podrán establecer también procedimientos análogos para que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías destinadas a la exportación desde su territorio.

Artículo 52

Demanda

Se exigirá a todo titular de un derecho que inicie un procedimiento de conformidad con el artículo 51 que presente pruebas suficientes que demuestren a satisfacción de las autoridades competentes que, de acuerdo con la legislación del país de importación, existe presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual y que ofrezca una descripción suficientemente detallada de las mercancías de modo que puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades de

³¹ Queda entendido que no habrá obligación de aplicar estos procedimientos a las importaciones de mercancías puestas en el mercado en otro país por el titular del derecho o con su consentimiento, ni a las mercancías en tránsito.

³² Para los fines del presente Acuerdo:

a) se entenderá por "mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas" cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven aposta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país de importación;

b) se entenderá por "mercancías pirata que lesionan el derecho de autor" cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esa copia habré a constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislación del país de importación.

aduanas. Las autoridades competentes comunicarán al demandante, dentro de un plazo razonable, si han aceptado la demanda y, cuando sean ellas mismas quienes lo establezcan, el plazo de actuación de las autoridades de aduanas.

Artículo 53

Fianza o garantía equivalente

1. Las autoridades competentes estarán facultadas para exigir al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. Esa fianza o garantía equivalente no deberá disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos.

2. Cuando a consecuencia de una demanda presentada en el ámbito de la presente sección, las autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho para libre circulación de mercancías que comporten dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o información no divulgada, sobre la base de una decisión no tomada por una autoridad judicial u otra autoridad independiente, y el plazo estipulado en el artículo 55 haya vencido sin que la autoridad debidamente facultada al efecto dicte una medida precautoria provisional, y si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para la importación, el propietario, el importador o el consignatario de esas mercancías tendrá derecho a obtener que se proceda al despacho de aduana de las mismas previo depósito de una fianza por un importe que sea suficiente para proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción. El pago de tal fianza se entenderá sin perjuicio de ningún otro recurso a disposición del titular del derecho, y se entenderá asimismo que la fianza se devolverá si éste no ejerce el derecho de acción en un plazo razonable.

Artículo 54

Notificación de la suspensión

Se notificará prontamente al importador y al demandante la suspensión del despacho de aduana de las mercancías de conformidad con el artículo 51.

Artículo 55

Duración de la suspensión

En caso de que en un plazo no superior a 10 días hábiles contado a partir de la comunicación de la suspensión al demandante mediante aviso, las autoridades de aduanas no hayan sido informadas de que una parte que no sea el demandado ha iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo de la cuestión o de que la autoridad debidamente facultada al efecto ha adoptado medidas provisionales que prolonguen la suspensión del despacho de aduana de las mercancías, se procederá al despacho de las mismas si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para su importación o exportación; en los casos en que proceda, el plazo mencionado podrá ser prorrogado por otros 10 días hábiles. Si se ha iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto, a petición del demandado se procederá en un plazo razonable a una revisión, que incluirá el derecho de audiencia, con objeto de decidir si esas medidas deben modificarse, revocarse o confirmarse. No obstante, cuando la suspensión del despacho de aduana se efectúe o se continúe en virtud de una medida judicial provisional, se aplicarán las disposiciones del párrafo 6 del artículo 50.

Artículo 56

Indemnización al importador y al propietario de las mercancías

Las autoridades pertinentes estarán facultadas para ordenar al demandante que pague al importador, al consignatario y al propietario de las mercancías una indemnización adecuada por todo daño a ellos causado por la retención infundada de las mercancías o por la retención de las que se hayan despachado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.

Artículo 57

Derecho de inspección e información

Sin perjuicio de la protección de la información confidencial, los Miembros facultarán a las autoridades competentes para dar al titular del derecho oportunidades suficientes para que haga inspeccionar, con el fin de fundamentar sus reclamaciones, cualesquiera mercancías retenidas por las autoridades de aduanas. Las autoridades competentes estarán asimismo facultadas para dar al importador oportunidades equivalentes para que haga inspeccionar esas mercancías. Los Miembros podrán facultar a las autoridades competentes para que, cuando se haya adoptado una decisión positiva sobre el fondo del asunto, comuniquen al titular del derecho el nombre y dirección del consignador, el importador y el consignatario, así como la cantidad de las mercancías de que se trate.

Artículo 58

Actuación de oficio

Cuando los Miembros pidan a las autoridades competentes que actúen por propia iniciativa y suspendan el despacho de aquellas mercancías respecto de las cuales tengan la presunción de que infringen un derecho de propiedad intelectual:

- a) las autoridades competentes podrán pedir en cualquier momento al titular del derecho toda información que pueda serles útil para ejercer esa potestad;
- b) la suspensión deberá notificarse sin demora al importador y al titular del derecho. Si el importador recurre contra ella ante las autoridades competentes, la suspensión quedará sujeta, *mutatis mutandis*, a las condiciones estipuladas en el artículo 55;
- c) los Miembros eximirán tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe.

Artículo 59

Recursos

Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, las autoridades competentes estarán facultadas para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en el artículo 46. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, las autoridades no permitirán, salvo en circunstancias excepcionales, que las mercancías infractoras se reexporten en el mismo estado ni las someterán a un procedimiento aduanero distinto.

Artículo 60

Importaciones insignificantes

Los Miembros podrán excluir de la aplicación de las disposiciones precedentes las pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas.

SECCIÓN 5: PROCEDIMIENTOS PENALES

Artículo 61

Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.

PARTE IV

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROCEDIMIENTOS CONTRADICTORIOS RELACIONADOS

Artículo 62

1. Como condición para la adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual previstos en las secciones 2 a 6 de la Parte II, los Miembros podrán exigir que se respeten procedimientos y trámites razonables. Tales procedimientos y trámites serán compatibles con las disposiciones del presente Acuerdo.

2. Cuando la adquisición de un derecho de propiedad intelectual esté condicionada al otorgamiento o registro de tal derecho, los Miembros se asegurarán de que los procedimientos correspondientes, siempre que se cumplan las condiciones sustantivas para la adquisición del derecho, permitan su otorgamiento o registro dentro de un período razonable, a fin de evitar que el período de protección se acorte injustificadamente.

3. A las marcas de servicio se aplicará *mutatis mutandis* el artículo 4 del Convenio de París (1967).

4. Los procedimientos relativos a la adquisición o mantenimiento de derechos de propiedad intelectual y los de revocación administrativa y procedimientos contradictorios como los de oposición, revocación y cancelación, cuando la legislación de un Miembro establezca tales procedimientos, se regirán por los principios generales enunciados en los párrafos 2 y 3 del artículo 41.

5. Las decisiones administrativas definitivas en cualquiera de los procedimientos mencionados en el párrafo 4 estarán sujetas a revisión por una autoridad judicial o cuasijudicial. Sin embargo, no habrá obligación de establecer la posibilidad de que se revisen dichas decisiones en caso de que no haya prosperado la oposición o en caso de revocación administrativa, siempre que los fundamentos de esos procedimientos puedan ser objeto de un procedimiento de invalidación.

PARTE V

PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

Artículo 63

Transparencia

1. Las leyes, reglamentos, decisiones judiciales definitivas y resoluciones administrativas de aplicación general hechos efectivos por un Miembro y referentes a la materia del presente Acuerdo (existencia, alcance, adquisición, observancia y prevención del abuso de los derechos de propiedad intelectual) serán publicados o, cuando tal publicación no sea factible, puestos a disposición del público, en un idioma del país, de forma que permita a los gobiernos y a los titulares de los derechos tomar conocimiento de ellos. También se publicarán los acuerdos referentes a la materia del presente Acuerdo que estén en vigor entre el gobierno o una entidad oficial de un Miembro y el gobierno o una entidad oficial de otro Miembro.

2. Los Miembros notificarán las leyes y reglamentos a que se hace referencia en el párrafo 1 al Consejo de los ADPIC, para ayudar a éste en su examen de la aplicación del presente Acuerdo. El Consejo intentará reducir al mínimo la carga que supone para los Miembros el cumplimiento de esta obligación, y podrá decidir que exime a éstos de la obligación de comunicarle directamente las leyes y reglamentos, si las consultas con la OMPI sobre el establecimiento de un registro común de las citadas leyes y reglamentos tuvieron éxito. A este respecto, el Consejo examinará también cualquier medida que se precise en relación con las notificaciones con arreglo a las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo que se derivan de las disposiciones del artículo 6^{ter} del Convenio de París (1967).

3. Cada Miembro estará dispuesto a facilitar, en respuesta a una petición por escrito recibida de otro Miembro, información del tipo de la mencionada en el párrafo 1. Cuando un Miembro tenga razones para creer que una decisión judicial, resolución administrativa o acuerdo bilateral concretos en la esfera de los derechos de propiedad intelectual afecta a los derechos que le corresponden a tenor del presente Acuerdo, podrá solicitar por escrito que se le dé acceso a la decisión judicial, resolución administrativa o acuerdo bilateral en cuestión o que se le informe con suficiente detalle acerca de ellos.

4. Ninguna de las disposiciones de los párrafos 1 a 3 obligará a los Miembros a divulgar información confidencial que impida la

aplicación de la ley o sea de otro modo contraria al interés público o perjudique los intereses comerciales legítimos de determinadas empresas públicas o privadas.

Artículo 64

Solución de diferencias

1. Salvo disposición expresa en contrario en el presente Acuerdo, para las consultas y la solución de las diferencias en el ámbito del mismo serán de aplicación las disposiciones de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas por el Entendimiento sobre Solución de Diferencias.

2. Durante un período de cinco años contados a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, para la solución de las diferencias en el ámbito del presente Acuerdo no serán de aplicación los párrafos 1 b) y 1 c) del artículo XXIII del GATT de 1994.

3. Durante el período a que se hace referencia en el párrafo 2, el Consejo de los ADPIC examinará el alcance y las modalidades de las reclamaciones del tipo previsto en los párrafos 1 b) y 1 c) del artículo XXIII del GATT de 1994 que se planteen de conformidad con el presente Acuerdo y presentará recomendaciones a la Conferencia Ministerial para su aprobación. Las decisiones de la Conferencia Ministerial de aprobar esas recomendaciones o ampliar el período previsto en el párrafo 2 sólo podrán ser adoptadas por consenso, y las recomendaciones aprobadas surtirán efecto para todos los Miembros sin otro proceso de aceptación formal.

PARTE VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 65

Disposiciones transitorias

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4, ningún Miembro estará obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo antes del transcurso de un período general

de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

2. Todo país en desarrollo Miembro tiene derecho a aplazar por un nuevo período de cuatro años la fecha de aplicación, que se establece en el párrafo 1, de las disposiciones del presente Acuerdo, con excepción de los artículos 3, 4 y 5.

3. Cualquier otro Miembro que se halle en proceso de transformación de una economía de planificación central en una economía de mercado y libre empresa y que realice una reforma estructural de su sistema de propiedad intelectual y se enfrente a problemas especiales en la preparación o aplicación de sus leyes y reglamentos de propiedad intelectual podrá también beneficiarse del período de aplazamiento previsto en el párrafo 2.

4. En la medida en que un país en desarrollo Miembro esté obligado por el presente Acuerdo a ampliar la protección mediante patentes de productos a sectores de tecnología que no gozaban de tal protección en su territorio en la fecha general de aplicación del presente Acuerdo para ese Miembro, según se establece en el párrafo 2, podrá aplazar la aplicación a esos sectores de tecnología de las disposiciones en materia de patentes de productos de la sección 5 de la Parte II por un período adicional de cinco años.

5. Todo Miembro que se valga de un período transitorio al amparo de lo dispuesto en los párrafos 1, 2, 3 ó 4 se asegurará de que las modificaciones que introduzca en sus leyes, reglamentos o prácticas durante ese período no hagan que disminuya el grado de compatibilidad de éstos con las disposiciones del presente Acuerdo.

Artículo 66

Países menos adelantados Miembros

1. Habida cuenta de las necesidades y requisitos especiales de los países menos adelantados Miembros, de sus limitaciones económicas, financieras y administrativas y de la flexibilidad que necesitan para establecer una base tecnológica viable, ninguno de estos Miembros estará obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo, a excepción de los artículos 3, 4 y 5, durante un período de 10 años contado

desde la fecha de aplicación que se establece en el párrafo 1 del artículo 65. El Consejo de los ADPIC, cuando reciba de un país menos adelantado Miembro una petición debidamente motivada, concederá prórrogas de ese período.

2. Los países desarrollados Miembros ofrecerán a las empresas e instituciones de su territorio incentivos destinados a fomentar y propiciar la transferencia de tecnología a los países menos adelantados Miembros, con el fin de que éstos puedan establecer una base tecnológica sólida y viable.

Artículo 67

Cooperación técnica

Con el fin de facilitar la aplicación del presente Acuerdo, los países desarrollados Miembros prestarán, previa petición, y en términos y condiciones mutuamente acordados, cooperación técnica y financiera a los países en desarrollo o países menos adelantados Miembros. Esa cooperación comprenderá la asistencia en la preparación de leyes y reglamentos sobre protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual y sobre la prevención del abuso de los mismos, e incluirá apoyo para el establecimiento o ampliación de las oficinas y entidades nacionales competentes en estas materias, incluida la formación de personal.

PARTE VII

DISPOSICIONES INSTITUCIONALES; DISPOSICIONES FINALES

Artículo 68

Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

El Consejo de los ADPIC supervisará la aplicación de este Acuerdo y, en particular, el cumplimiento por los Miembros de las obligaciones que les incumben en virtud del mismo, y ofrecerá a los Miembros la oportunidad de celebrar consultas sobre cuestiones referentes a los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Asumirá las demás funciones que le sean asignadas por los Miembros

y, en particular, les prestará la asistencia que le soliciten en el marco de los procedimientos de solución de diferencias. En el desempeño de sus funciones, el Consejo de los ADPIC podrá consultar a las fuentes que considere adecuadas y recabar información de ellas. En consulta con la OMPI, el Consejo tratará de establecer, en el plazo de un año después de su primera reunión, las disposiciones adecuadas para la cooperación con los órganos de esa Organización.

Artículo 69

Cooperación internacional

Los Miembros convienen en cooperar entre sí con objeto de eliminar el comercio internacional de mercancías que infrinjan los derechos de propiedad intelectual. A este fin, establecerán servicios de información en su administración, darán notificación de esos servicios y estarán dispuestos a intercambiar información sobre el comercio de las mercancías infractoras. En particular, promoverán el intercambio de información y la cooperación entre las autoridades de aduanas en lo que respecta al comercio de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas y mercancías pirata que lesionan el derecho de autor.

Artículo 70

Protección de la materia existente

1. El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate.
2. Salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo. En lo concerniente al presente párrafo y a los párrafos 3 y 4, las obligaciones de protección mediante el derecho de autor relacionadas con las obras existentes se determinarán únicamente con arreglo al artículo 18 del Convenio de Berna (1971), y las obligaciones relacionadas con los derechos de los

productores de fonogramas y artistas intérpretes o ejecutantes de los fonogramas existentes se determinarán únicamente con arreglo al artículo 18 del Convenio de Berna (1971) aplicable conforme a lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 14 del presente Acuerdo.

3. No habrá obligación de restablecer la protección a la materia que, en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate, haya pasado al dominio público.

4. En cuanto a cualesquiera actos relativos a objetos concretos que incorporen materia protegida y que resulten infractores con arreglo a lo estipulado en la legislación conforme al presente Acuerdo, y que se hayan iniciado, o para los que se haya hecho una inversión significativa, antes de la fecha de aceptación del Acuerdo sobre la OMC por ese Miembro, cualquier Miembro podrá establecer una limitación de los recursos disponibles al titular del derecho en relación con la continuación de tales actos después de la fecha de aplicación del presente Acuerdo para este Miembro. Sin embargo, en tales casos, el Miembro establecerá como mínimo el pago de una remuneración equitativa.

5. Ningún Miembro está obligado a aplicar las disposiciones del artículo 11 ni del párrafo 4 del artículo 14 respecto de originales o copias comprados antes de la fecha de aplicación del presente Acuerdo para ese Miembro.

6. No se exigirá a los Miembros que apliquen el artículo 31 -ni el requisito establecido en el párrafo 1 del artículo 27 de que los derechos de patente deberán poder ejercerse sin discriminación por el campo de la tecnología- al uso sin la autorización del titular del derecho, cuando la autorización de tal uso haya sido concedida por los poderes públicos antes de la fecha en que se conociera el presente Acuerdo.

7. En el caso de los derechos de propiedad intelectual cuya protección esté condicionada al registro, se permitirá que se modifiquen solicitudes de protección que estén pendientes en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate para reivindicar la protección mayor que se prevea en las disposiciones del presente Acuerdo. Tales modificaciones no incluirán materia nueva.

8. Cuando en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC un Miembro no conceda protección mediante patente a

los productos farmacéuticos ni a los productos químicos para la agricultura de conformidad con las obligaciones que le impone el artículo 27, ese Miembro:

a) no obstante las disposiciones de la Parte VI, establecerá desde la fecha en vigor del Acuerdo sobre la OMC un medio por el cual puedan presentarse solicitudes de patentes para esas invenciones;

b) aplicará a esas solicitudes, desde la fecha de aplicación del presente Acuerdo, los criterios de patentabilidad establecidos en este Acuerdo como si tales criterios estuviesen aplicándose en la fecha de presentación de las solicitudes en ese Miembro, o si puede obtenerse la prioridad y ésta se reivindica, en la fecha de prioridad de la solicitud; y

c) establecerá la protección mediante patente de conformidad con el presente Acuerdo desde la concesión de la patente y durante el resto de la duración de la misma, a contar de la fecha de presentación de la solicitud de conformidad con el artículo 33 del presente Acuerdo, para las solicitudes que cumplan los criterios de protección a que se hace referencia en el apartado b).

9. Cuando un producto sea objeto de una solicitud de patente en un Miembro de conformidad con el párrafo 8 a), se concederán derechos exclusivos de comercialización, no obstante las disposiciones de la Parte VI, durante un período de cinco años contados a partir de la obtención de la aprobación de comercialización en ese Miembro o hasta que se conceda o rechace una patente de producto en ese Miembro si este período fuera más breve, siempre que, con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, se haya presentado una solicitud de patente, se haya concedido una patente para ese producto y se haya obtenido la aprobación de comercialización en otro Miembro.

Artículo 71

Examen y modificación

1. El Consejo de los ADPIC examinará la aplicación de este Acuerdo una vez transcurrido el período de transición mencionado en el párrafo 2 del artículo 65. A la vista de la experiencia adquirida en esa aplicación, lo examinará dos años

después de la fecha mencionada, y en adelante a intervalos idénticos. El Consejo podrá realizar también exámenes en función de cualesquiera nuevos acontecimientos que puedan justificar la introducción de una modificación o enmienda del presente Acuerdo.

2. Las modificaciones que sirvan meramente para ajustarse a niveles más elevados de protección de los derechos de propiedad intelectual alcanzados y vigentes en otros acuerdos multilaterales, y que hayan sido aceptadas en el marco de esos acuerdos por todos los Miembros de la OMC podrán remitirse a la Conferencia Ministerial para que adopte las medidas que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo X del Acuerdo sobre la OMC sobre la base de una propuesta consensuada del Consejo de los ADPIC.

Artículo 72

Reservas

No se podrán hacer reservas relativas a ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo sin el consentimiento de los demás Miembros.

Artículo 73

Excepciones relativas a la seguridad

Ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de que:

a) imponga a un Miembro la obligación de suministrar informaciones cuya divulgación considera contraria a los intereses esenciales de su seguridad; o

b) impida a un Miembro la adopción de las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad:

i) relativas a las materias fisionables o a aquellas que sirvan para su fabricación;

ii) relativas al tráfico de armas, municiones y material de guerra, y a todo comercio de otros artículos y material

destinados directa o indirectamente a asegurar el abastecimiento de las fuerzas armadas;

iii) aplicadas en tiempos de guerra o en caso de grave tensión internacional; o

c) impida a un Miembro la adopción de medidas en cumplimiento de las obligaciones por él contraídas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.”

CONCLUSIONES

El análisis de los tratados internacionales frente a las licencias de uso y procedimientos administrativos de caducidad desarrollado en este trabajo, nos han llevado a realizar las siguientes conclusiones:

1. El criterio adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a la interpretación del artículo 133 constitucional nos ha permitido, tanto a autoridades como particulares, resolver cualquier conflicto que llegará a presentarse entre la legislación internacional y la local.

En efecto, la SCJN estableció como primer término que los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano constituyen ley suprema de la unión y por otro lado, se pronunció en relación a la jerarquización de dichos compromisos internacionales dentro de nuestro sistema jurídico. Estableció que éstos se encuentran en un plano inferior a nuestra Constitución Federal y en uno superior a la legislación local, ya sea ésta de carácter federal o general e incluso municipal.

Este criterio ha permitido resolver conflictos de grandes magnitudes, preponderando el cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado frente a la comunidad internacional.

2. La finalidad del ADPIC, se encuentra establecida en pocas palabras en el artículo 41 de dicho acuerdo, el cual requiere de los Estados signatarios la

instrumentación de una protección efectiva, es decir, un régimen que vaya más allá de la introducción de leyes, el establecimiento de mecanismos o instancias públicas, o a la resolución formal de controversias.

El ADPIC exige que haya una materialización sustancial, real y efectiva de la protección de derechos de propiedad intelectual en cada caso específico, es decir, exige un grado de compromiso serio a cada uno de sus suscriptores a efecto de implementar un sistema de protección a los derechos de propiedad intelectual que cumpla a cabalidad con cada uno de los elementos antes mencionados.

El artículo 19, inciso 2 del ADPIC, establece, para efectos de mantener el registro marcario, que dicha marca se encuentre en uso por parte de un tercero, siempre y cuando se encuentre controlada por su titular.

Esta disposición, en total disparidad a la Ley de la Propiedad Industrial, no contempla requisito de registro o inscripción de las licencias de marca para que el uso llevado a cabo por un tercero, en este caso, por el licenciatario, dicho uso puede beneficiar al titular de la marca.

3. El conflicto entre la legislación internacional y local es evidente. Por un lado, nuestra legislación en materia de propiedad industrial, exige la inscripción de la licencia de uso de marca respectiva para que ésta surta efecto en contra de terceros; cuando, por otro lado, de conformidad con el ADPIC, el uso de la marca ejecutado por un tercero puede beneficiar a su titular, siempre y cuando éste último tenga control sobre ella.

Bajo ese orden de ideas, la respuesta a este conflicto se encuentra establecida en la interpretación al artículo 133 constitucional y a la jerarquización

de los tratados internacionales dentro de nuestro sistema jurídico, ambos temas materia de vitales decisiones a cargo de nuestra Suprema Corte.

De conformidad con dichos criterios emitidos por nuestra Corte, es clara la conclusión. En efecto, el ADPIC, al tratarse de un compromiso de carácter internacional adoptado por el Estado Mexicano, de conformidad con el artículo 133 constitucional es ley suprema de la unión y por tanto, se encuentra jerárquicamente en un plano inferior a nuestra Constitución Federal y en un superior a toda nuestra legislación local.

Consecuentemente, el ADPIC es de aplicación estricta y preferente frente a la Ley de la Propiedad Industrial, razón por la cual, el requisito contemplado por el artículo 62 de dicha legislación local, deja de surtir efecto jurídico alguno, permitiendo al particular celebrar licencias de uso de marca y surtiendo sus plenos efectos frente a terceros sin tener la necesidad de inscribir dicha licencia ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

4. Eliminando el requisito contemplado por el artículo 62 LPI, aquel particular que haya sido demandado dentro de un procedimiento administrativo de caducidad, de conformidad con el objeto para lo cual las marcas fueron creadas, tendrá la oportunidad de ofrecer elementos suficientes aportados por su licenciataria a efecto de acreditar el uso de la marca en pugna, mismos que tendrán que ser valorados por la autoridad administrativa aún y dicha licencia de uso no se encuentre registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; lo anterior, de conformidad con los criterios sustentados por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación previamente expuestos.

Esto nos lleva a otra pequeña y obligada conclusión. El mantener nuestra legislación local de esta manera, es decir, conteniendo disposiciones que carecen de aplicación alguna resulta perjudicial tanto para el Estado, como para el

particular. Representa erogaciones inútiles, ya que al seguir vigente dichas disposición, existe confusión frente a la autoridad administrativa, la cual se encuentra obligada a resolver conforme a su legislación, es decir, conforme a la Ley de la Propiedad Industrial, lo cual se traduce en un posterior litigio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en donde tendrá que resolver si aplicar la legislación local o la internacional. Como puede esperarse, llegar a este punto representa una serie de gastos procesales a cargo del demandante e igualmente un gasto para el Estado al tener que accionar el aparato jurisdiccional necesario para resolver dicho conflicto.

Por lo tanto, consideramos conveniente eliminar el requisito contemplado por el artículo 62 de la Ley de la Propiedad Industrial lo cual representa un aspecto agradable que destacar de México frente a la comunidad internacional, específicamente, en materia de propiedad intelectual.

BIBLIOGRAFIA

- BARRERA Graf, Jorge. Tratado de Derecho Mercantil. Generalidades y Derecho Industrial, Editorial Porrúa, México, 1957.
- BERTONE, Luis, Carballenas Guillermo, Derecho de Marcas: marcas designaciones y nombres comerciales, tomo I, 2ª edición, Heliasta, Buenos Aires, Argentina, 2003.
- GARCIA Vidal, Ángel. Derecho de marcas e Internet, Tirant lo blanch. Valencia, España, 2002.
- GERVAIS, Daniel. The Trips Agreement, drafting history and analysis, 1ª edición, Sweet & Maxwell, London, 1998.
- GÓNGORA Pimentel, Genaro. Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, tomo VI, México.
- JALIFE Daher, Mauricio. Aspectos legales de las marcas en México, Themis. México, 1999.
- JALIFE Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, 2ª edición, Porrúa, México, 2009.
- MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. 1ª edición, Porrúa, México, 1960.

- MORENO Breuer, Tratado de marcas de fábrica y de comercio, primera edición, Buenos Aires, Argentina, 1946.
- NAVA Negrete, Justo. Derecho de las Marcas, 1ª edición, Porrúa, México, 1985.
- ORTIZ Ahlf, Loretta. Derecho Internacional Público Segunda Edición. México 1993.
- RANGEL Ortiz, Alfredo. Apuntes de Marcas y Patentes. ITAM. México, 2003.
- RANGEL Medina, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México, 1991.
- RONCERO Sánchez, Antonio. El Contrato de Licencia de Marca, 1ª edición, Civitas, Madrid, España, 1999.
- SONI, Mariano. Tratados Internacionales en Materia de Propiedad Intelectual, Asociación Interamericana de Propiedad Industrial, Santiago, Chile, 1995.
- VIÑAMATA Paschkes, Carlos. La Propiedad Intelectual, Editorial Trillas, 5ª Edición, México, 2009.

LEGISLACION CONSULTADA

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- Ley de Propiedad Industrial.
- Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
- Código Federal de Procedimientos Civiles.
- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
- Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.