

879309



# UNIVERSIDAD LASALLISTA BENAVENTE

FACULTAD DE DERECHO

Con estudios incorporados a la  
Universidad Nacional Autónoma de México  
CLAVE: 879309

## NATURALEZA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

# TESIS

Que para obtener el título de  
**LICENCIADO EN DERECHO**

Presenta:

**EDGAR OMAR BAEZA HERNÁNDEZ**

Asesor: Lic. Héctor Gustavo Ramírez Valdéz

Celaya, Gto.

Agosto 2009.

M. 70 86 86



Universidad Nacional  
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

**Biblioteca Central**



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

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

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

## ÍNDICE

### INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO PRIMERO: EL DERECHO DE PROPIEDAD COMO ANTECEDENTE HISTÓRICO .....	1
1.1 El Derecho de Propiedad en Roma .....	1
1.2 El Derecho de Propiedad en la Actualidad .....	3
1.3 El Derecho de Propiedad en México .....	4
1.4 El Objeto del Derecho de Propiedad .....	5
CAPÍTULO SEGUNDO: LA PROPIEDAD INTELECTUAL .....	9
2.1 Teorías que explican los derechos intelectuales .....	9
2.2 Los Derechos de Autor .....	24
2.3 Diferencias entre los Derechos de Autor y los de Propiedad Industrial .....	29
CAPÍTULO TERCERO: PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL.....	31
3.1 Antecedentes en la Legislación Nacional .....	31
3.2 Los Tratados Internacionales y los Organismos Multinacionales .....	39
CAPÍTULO CUARTO: LAS MARCAS .....	49
4.1 La Marca .....	49
4.2 Usuarios de las Marcas .....	49
4.3 Clasificación .....	50
4.4 El Registro .....	55
4.5 Los Efectos Jurídicos del Registro de Marcas .....	57
4.6 El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial .....	69
4.7 Las Facultades del IMPI .....	69
4.8 La Marca Registrada .....	74
4.9 Las Licencias de Uso y Transmisión de los Derechos comprendidos en una Marca .....	75

4.10 La Extinción del Registro de Marca.....	80
--	----

CAPÍTULO QUINTO: FIGURAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ..... 83

5.1 La Patente .....	83
5.2 Los Modelos de Utilidad .....	86
5.3 Los Diseños Industriales .....	95
5.4 El Nombre Comercial .....	96
5.5 La Denominación de Origen .....	98
5.6 Los Avisos Comerciales .....	103
5.7 Los Secretos Industriales .....	105
5.8 La Competencia Desleal .....	108

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

## INTRODUCCIÓN

La presente tesis tiene como finalidad realizar un estudio de la Naturaleza Jurídica de la Propiedad Industrial, abarcando todas las figuras que esta abarca.

Todas estas figuras en la actualidad tienen un campo de aplicación muy amplio, principalmente ahora que es muy común temas como los tratados de libre comercio, siendo que nuestro país es uno de los que a nivel mundial mas tiene firmados, asiéndose comunes tópicos como, marca , piratería, competencia desleal etc.

En nuestro sistema legal existen diferentes leyes que regulan todas las figuras que comprenden la propiedad intelectual que a su vez van evolucionando con el paso del tiempo. El derecho se preocupa por presentar reglas precisas que regulen a los diferentes entes involucrados, para que estén protegidos tanto los autores, comerciantes, productores así como toda figura que se encuadre en estos supuestos jurídicos.

A lo largo de este estudio, realizaremos un análisis de los conceptos así como de las doctrinas, normas y procedimientos contenidos en nuestra legislación así como en otras de carácter internacional.

## CAPÍTULO PRIMERO: EL DERECHO DE PROPIEDAD COMO ANTECEDENTE HISTÓRICO.

En este primer capítulo nos enfocaremos a estudiar los antecedentes históricos del Derecho Real de Propiedad, mismos que comenzaron en el Derecho Romano, y siguieron hasta el Derecho de propiedad en la actualidad así como en México además del objeto del mismo, ayudándonos este estudio a una mejor comprensión de la naturaleza jurídica de la propiedad industrial.

### 1.1.- EL DERECHO DE PROPIEDAD EN ROMA.

Comenta Eugene PETIT<sup>1</sup> que en el Derecho Romano, las cosas se dividían en:

**Corporales.-** Comprenden todo lo que materialmente existe fuera del hombre libre y se subdividen en muebles e inmuebles. Por cosas muebles se entendían tanto los seres animados, susceptibles de moverse por ellos mismos (*res se moventes*), como las cosas inanimadas, que pueden ser movidas por una fuerza exterior (*res mobiles*). Las cosas inmuebles eran los fondos de tierra, los edificios y todos los objetos mobiliarios que estaban sujetos a estancia perpetua; así como los árboles y las plantas, mientras estuviesen adheridas al terreno.

**Incorporales.-** Los jurisconsultos veían a los derechos como las cosas incorporales, siempre que fuesen susceptibles de estimación y representaran un valor pecuniario. En esta clasificación estaban comprendidos los derechos reales, tales como la propiedad o el usufructo; los derechos de crédito y la herencia.

La propiedad representó desde su origen, el más completo de todos los derechos reales, de suerte que los romanos confundieron este derecho con su objeto. Afirma Eugene

---

<sup>1</sup> PETIT, Eugene.-Tratado Elemental de Derecho Romano, Edit., Porrúa México. D.F. pág. 170.

PETIT<sup>2</sup> que " en el lenguaje ordinario de los jurisconsultos romanos, tener la propiedad de una cosa es poseer la cosa misma".

Se reconocía así al propietario de una cosa un poder absoluto que, tenía ciertas restricciones impuestas por la ley, consistentes en prohibiciones o en obligaciones de no hacer, las que no impedían que ese poder absoluto sobre una cosa persistiera. Tan persistía ese poder, que el propietario podía imponer sobre esa cosa un derecho real *jura in re aliena*, para conceder a otros el disfrute de alguno de los atributos de la propiedad.<sup>3</sup>

No obstante fue el derecho más completo en aquella época, de tal modo que se han deducido los tres beneficios de que gozaba el propietario romano. En primer lugar se encuentra el *jus utendi o usus*, consistente en la facultad de servirse de la cosa y de aprovecharse de los servicios que pueda rendir fuera de sus frutos. En segundo término, se encuentra el *jus fruendi o fructus*, consistente en el derecho de recoger todos los productos generados por la cosa. En último lugar, se encuentra el *jus abutendi o abusus*, entendido como el poder de consumir la cosa y por extensión, de disponer de ella de una manera definitiva, destruyéndola o enajenándola. Así pues, el derecho de propiedad guardaba tres características en el Derecho Romano:

1.- La propiedad era absoluta.- Se consideró por los comentaristas del Derecho Romano que la propiedad tenía esa característica, pues según ellos, no reconocía ninguna limitación así el propietario usaba de su cosa en la medida que quisiera y como deseara.

2.- La propiedad era exclusiva.- La atribución del goce de la cosa correspondía al propietario con exclusión de todas las demás personas. El propietario podía impedir que cualquiera otra persona usara su cosa, aunque a él no le reportara perjuicio ese uso.

3.- El propietario lo era siempre.- Hiciere o no uso de su cosa y no la perdía nunca

---

<sup>2</sup> op.cit., pág. 171

<sup>3</sup> Ibídem, pág. 231

por el no uso de la misma.

## 1.2.- EL DERECHO DE PROPIEDAD EN LA ACTUALIDAD.

La evolución constante de la sociedad impone a la vez una transformación de los ordenamientos jurídicos que la rigen. Es así que surgen diversas teorías y posturas filosóficas, jurídicas, económicas y sociológicas que pretenden sentar las bases para esas transformaciones o que se constituyen en justificantes de los cambios impuestos. El derecho de propiedad no podía estar exento de esos avalares, influenciándose no sólo de las nuevas corrientes civilistas sino también sufriendo el empuje de la doctrina administrativista. Y es precisamente un ilustre representante de la escuela jurídica administrativista francesa, quien habría de aportar nuevas consideraciones en torno a la naturaleza y alcances del derecho de propiedad. LEON DUGUIT se dedicó a estudiar las transformaciones sufridas por diferentes instituciones jurídicas del derecho privado a partir del Código Napoleón, estudios que fueron difundidos por primera vez en una serie de conferencias en la Universidad de Buenos Aires en 1911 y que se publicaron con el título de "Las Transformaciones Generales del Derecho Privado del Código de Napoleón".

Para DUGUIT, el derecho de propiedad no puede ser innato en el hombre y anterior a la sociedad. En este sentido, se opone a las tesis contractualistas de ROUSSEAU para quien el hombre en virtud del contrato social, se une a los demás hombres y limita en beneficio de la convivencia social, sus derechos absolutos de que goza en su estado natural.

Según este autor la norma jurídica es anterior al derecho subjetivo y en especial, al de propiedad. Establece como fundamento de su teoría el derecho a la solidaridad social, entendida ésta como un estado de convivencia de varios hombres en una unidad y no como un conjunto de individuos determinados. Es de esta manera, que al idear un concepto abstracto de asociación humana, priva a sus integrantes de una individualidad y, por consiguiente, de ser susceptibles de derechos. En



Resumen, el derecho de propiedad, en la tesis de DUGUIT, es una función social y no un derecho subjetivo, absoluto, inviolable, anterior a la sociedad y al Estado y que la norma jurídica no puede tocar. "Es por el contrario, consecuencia de un deber social que todo hombre tiene para intensificar la interdependencia humana".

### 1.3.- EL DERECHO DE PROPIEDAD EN MÉXICO.

En nuestro país, las ideas de DUGUIT fueron recogidas por el Constituyente de 1917. Quien se inspiró en ellas para establecer en el artículo 27 constitucional, el concepto de la propiedad originaria. Este precepto establece que "La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana..."

Posteriormente, el Código Civil Federal y para el Distrito Federal y Territorios Federales de 1928 en su artículo 830, reconoce al propietario de una cosa, la facultad de gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijan las leyes. En opinión de FERNANDEZ DEL CASTILLO<sup>4</sup>, en esta facultad de disponer genéricamente considerada, se encuentra la potestad general sobre las cosas: es decir, el propietario tiene, no una suma de facultades especificadas, sino una facultad amplia de hacer toda disposición.

Este autor distingue en dos criterios las limitaciones al derecho de propiedad establecidas por el Código Civil de 1928 y las legislaciones de otros países:

a) El de respetar los derechos de los demás, y

---

<sup>4</sup> FERNANDEZ DEL CASTILLO, Germán.- *La Propiedad y la Expropiación en el Derecho Mexicano Actual*, Edit. Compañía Editorial de Revistas S.A. México D.F., pág. 20.

b) El de no perjudicar a la colectividad.

Esas limitaciones las establece la ley, ya sea por medio de prohibiciones expresas u otorgando al propietario algún derecho en términos especiales de manera que implícitamente resulte esa restricción. Es de esta manera, que el artículo 840 del C.C. de 1928, declaraba que no era lícito ejercitar el derecho de propiedad de manera que su ejercicio no diera otro resultado que causar perjuicios a un tercero sin utilidad para el propietario y el artículo 16, conforme al cual la facultad de disponer de los bienes debería usarse de manera que no perjudicara a la colectividad.

Resulta interesante el comentario de FERNÁNDEZ DEL CASTILLO<sup>5</sup>, respecto a un primer proyecto de Código Civil, cuyo artículo 816 expresaba que el propietario tenía el derecho de disfrutar de su propiedad con las limitaciones establecidas en las leyes y reglamentos respectivos y el deber de ejecutar ese derecho de manera que se obtuviera también un beneficio social, pues "el criterio que en esta materia siguió la Comisión (redactora del proyecto), fue el de garantizar al propietario el goce de su propiedad, a condición de que al ejercitar su derecho, procure el beneficio social. Es decir, el proyecto primitivo se apegó, aún en su aspecto más avanzado, a la teoría de la función social, especialmente en los lineamientos expuestos por DUGUIT en sus Transformaciones Generales del Derecho Privado desde el Código de Napoleón". Cabe destacar que este precepto finalmente no fue aprobado.

#### 1.4.- EL OBJETO DEL DERECHO DE PROPIEDAD.

En el entendido de que por objeto debemos entender la Cosa misma, el Código Civil del Estado nos menciona que; el propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes (artículo 828).

Conforme a dicho ordenamiento, son objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio (artículo 791). Se consideran fuera del comercio por su

---

<sup>5</sup> FERNANDEZ DEL CASTILLO, Germán.- *La Propiedad y la Expropiación en el Derecho Mexicano Actual*, op.cit pag. 21-22.

naturaleza, las cosas que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente; y por disposición de la ley, las que ella declare irreductibles a propiedad particular (artículo 792).

El C.C. del Estado clasifica a los bienes en inmuebles y muebles. De acuerdo al (artículo 793) son bienes inmuebles:

- I. El suelo y las construcciones adheridas a él;
- II. Las plantas y árboles mientras estén unidos al suelo y los frutos pendientes de los mismos árboles y plantas mientras no sean separados, por cosechas o cortes regulares;
- III. Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de modo que no pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él adherido;
- IV. Las estatuas, relieves, pinturas y otros objetos de ornamentación, colocados en edificios o heredades por el dueño del inmueble, en tal forma que revelen el propósito de unirlos de un modo permanente al fundo;
- V. Los palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos, cuando el propietario los conserve con el propósito de mantenerlos unidos a la finca y formando parte de ella de un modo permanente;
- VI. Las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por el propietario de la finca, directa y exclusivamente a la explotación de la misma;
- VII. Los abonos y semillas destinados al cultivo de una heredad, que estén en las tierras donde hayan de utilizarse;
- VIII. Los aparatos eléctricos y sus accesorios adheridos al suelo o a los edificios por el dueño de éstos, salvo convenio en contrario;
- IX. Los manantiales, estanques, aljibes y corrientes de agua, así como los acueductos y las cañerías de cualquiera especie que sirvan para conducir líquidos o gases a una finca o para extraerlos de ella;
- X. Los animales que formen el pie de cría en los predios rústicos destinados total o parcialmente al ramo de ganadería, así como las bestias de

trabajo indispensables para el cultivo de la finca, mientras estén destinadas a ese objeto y los aperos de labranza;

XI. Los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén fijados sólidamente a la ribera de un río o lago y que estén destinados a serlo de manera permanente para su utilización; y

XII. El material rodante de los ferrocarriles, las líneas telefónicas, telegráficas y de transmisión y distribución de energía eléctrica y las estaciones radiotelefónicas o radiotelegráficas fijas.

Conforme al (artículo 796) del Código Civil del Estado, los bienes son muebles por su naturaleza o por disposición de la ley. Son muebles por su naturaleza los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan por sí mismos, ya por efecto de una fuerza ajena (artículo 797). Son bienes muebles por determinación de la ley (Artículo 798):

I. Las obligaciones y los derechos o acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades exigibles en virtud de acción personal;

II. Las acciones que cada socio tiene en las asociaciones o sociedades, aun cuando a éstas pertenezcan algunos bienes inmuebles;

III. Los que hayan sido empleados en una construcción o edificación, cuando ésta se encuentra ya en vías de demolición, para los efectos jurídicos ulteriores que se relacionen con los actos o contratos que con tal fin se celebren;

IV. Los derechos de autor.

Los bienes muebles pueden ser fungibles o no fungibles. Son fungibles aquellos que pueden ser reemplazados por otros de la misma especie, cantidad y calidad. Los no fungibles son los que no pueden ser substituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad, (artículo 804).

Los bienes son de dominio del poder público o de propiedad de los particulares. Los primeros pertenecen a la Federación, a los Estados o a los Municipios. Son

bienes de propiedad de los particulares todas las cosas cuyo dominio les pertenece legalmente y de las que no puede aprovecharse ninguno sin consentimiento del dueño o autorización de la ley (artículos 805, 806 y 813). Estas breves consideraciones respecto a la naturaleza del derecho de propiedad y su evolución más reciente, habrán de ser de utilidad posteriormente, para brindarnos un análisis comparativo de las características de la llamada propiedad intelectual.

## CAPÍTULO SEGUNDO: LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Algunos de los autores afirman y tienden a identificar exclusivamente como propiedad intelectual, a aquellas creaciones y concepciones emanadas del pensamiento humano y que se plasman en obras literarias, artísticas y científicas, sin mencionar a aquéllas que comprenden los factores del comercio y la industria que también son producto del intelecto. Otras opiniones, que son las menos, comprenden ambas clases de creaciones y las distinguen conforme a su aplicación y origen, en Derechos de Autor, si se trata de aquellas obras que tienden a ser una manifestación del espíritu humano en sus facetas de creatividad y excelencia estética, así como la comunicación de las ideas derivadas de la especulación y divulgación científica. Si se trata de las creaciones del hombre aplicadas al comercio y la industria con el fin de obtener de ellas un lucro mediante el ejercicio exclusivo por sus titulares, estaremos hablando de los Derechos de Propiedad Industrial.

Por nuestra parte, coincidimos con la postura de los tratadistas que ven en la propiedad intelectual todas las facultades otorgadas por la ley en favor de los creadores, para la protección y promoción de sus obras o creaciones, siempre que esas creaciones, una vez exteriorizadas en la realidad palpable y sensible, recaigan en alguna de esas dos grandes ramas. Partamos del principio de que casi toda actividad humana se encuentra tutelada, regida y en algunos casos, sancionada por el orden jurídico. De igual manera, se encuentra protegido su patrimonio en todo el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que lo integran.

### 2.1.- TEORÍAS QUE EXPLICAN LOS DERECHOS INTELECTUALES.

Sobre la naturaleza de los derechos intelectuales se han formulado muchas teorías, las cuales atendiendo a diversos criterios, se han clasificado de la siguiente manera:

- I.- Los Derechos Intelectuales como un Derecho de la Personalidad o un Derecho del Cuerpo.
- II.- Los Derechos Intelectuales como Derechos de Naturaleza Dual.
- III.- Los Derechos Intelectuales o de Propiedad Intelectual como un Derecho Real Autónomo.
- IV.- Los Derechos Intelectuales como un Monopolio otorgado por el Estado.
- V.- Los Derechos Intelectuales como un Derecho de Usufructo.
- VI.- Los Derechos Intelectuales como Derechos sobre Bienes Inmateriales.
- VII.- Los Derechos Intelectuales como un Derecho "*Sui Generis*".
- VIII.- Los Derechos Intelectuales como una Obligación "*Ex Delicto*".
- IX.- Los Derechos Intelectuales como un verdadero Derecho de Propiedad.

#### I.- LOS DERECHOS INTELECTUALES COMO UN DERECHO DE LA PERSONALIDAD O UN DERECHO DEL CUERPO.

El objeto de la tutela jurídica es siempre una creación, es decir, una manifestación original de la personalidad humana, pues la sustancia creativa reside en la forma y en el modo original en que la personalidad se manifiesta en los diversos campos. Para quienes asumen esta teoría, el efectivo valor literario o artístico de una obra no es relevante a los fines de la protección legislativa, ni tampoco tienen relevancia la originalidad del pensamiento o la novedad del resultado. Hasta las obras más modestas están protegidas, así como tienen protección las obras que afrontan los problemas ya conocidos, con tal que la forma representativa sea original, es decir, la manifestación del pensamiento. De este modo, cuando la ley tutela las expresiones del pensamiento como tales, lo hace en cuanto son manifestaciones de la personalidad humana, mas no porta utilidad práctica que pudiesen tener. Todo hombre tiene derecho a disfrutar de los productos que generen sus propias creaciones. En tanto constituye un atributo o bien derivado de la persona, es objeto

de protección frente a los demás de acuerdo a lo que postula esta teoría.

Creemos que esta teoría es la más adecuada para describir qué es el objeto de protección de la propiedad intelectual, aún cuando no agota toda la naturaleza de la misma. En efecto, se discute por los autores por qué el Derecho debe ocuparse de proteger las manifestaciones artísticas, literarias, comerciales e industriales de las personas, no centrando esa protección exclusivamente en los objetos o medios por los que percibimos esas manifestaciones. Lo que el derecho quiere es primeramente, propiciar el desarrollo intelectual, cultural, artístico, industrial y comercial del hombre, a través del reconocimiento de su capacidad creativa ya considerándolo como autor u otorgándole el documento que le reconozca su carácter de inventor y hacerse merecedor de las prerrogativas que por ese hecho la ley le conceda.

El Estado debe estar interesado en fomentar los intereses intelectuales de sus habitantes y el primer paso es reconocerles que todo producto de su espíritu es merecedor de fomento y protección: más aún, esa tutela legal debe darse cuando esa manifestación de la personalidad viene de alguna manera a resolver necesidades creadas por el hombre en su vida diaria o que tienen su origen en su naturaleza íntima, plena de emociones, sensibilidad, intelecto y aspiraciones artísticas y/o estéticas.

En síntesis, lo que propugna esta teoría es que toda creación del hombre, como muestra de su personalidad, por ese solo hecho, es susceptible de la atención del Derecho, independientemente de fines y si éstos persiguen una utilidad o no, importando exclusivamente que sea original esa expresión.

El Derecho encuentra su justificación precisamente en la resolución de necesidades vitales y una de éstas es a través del fomento, protección y la preservación de dos



de las cualidades más íntimas del ser humano: su inteligencia y capacidad creadora. Esta función se desarrolla a través de las legislaciones del Derecho de Autor y de la que es materia del presente trabajo, la legislación de la Propiedad Intelectual.

## II.- LOS DERECHOS INTELECTUALES COMO DERECHOS DE NATURALEZA DUAL.

Conforme a esta teoría, en los derechos intelectuales concurren dos intereses: por un lado, el interés del Estado al considerar como de orden público e interés social regular la materia de los derechos intelectuales y, por otra parte, concurre el interés privado, particular de los creadores, en gozar de los privilegios temporales de explotar sus obras en los términos de la ley. Afirma AGOSTA ROMERO: "En lo personal, estimo que (los derechos intelectuales) modernamente (deben ser conceptuados) como una parte de lo que la doctrina llama Derecho Social, un derecho que tiende no sólo a la protección de los intereses particulares del individuo, sino a establecer áreas de interés público y orden público, en las que la sociedad está involucrada en una protección a ciertos valores en este caso evidentemente culturales como es la identidad nacional, las artes, la literatura, la ciencia, a través de las obras que los mexicanos han creado y que forman parte de lo que podemos calificar de cultura nacional de México".<sup>6</sup>

Por su parte, RENDÓN HUERTA BARRERA opina: que es incuestionable que este derecho complejo, no puede ser ajeno ni a la colectividad ni al Estado, dado que forma parte de su patrimonio cultural. La riqueza de un país no solamente radica en la cuantificación de los bienes materiales que le pertenecen sino también y en forma importante, en las obras realizadas por sus hombres.

Los derechos intelectuales son una especie de los llamados, derechos mixtos, ya que

---

<sup>6</sup> ACOSTA ROMERO, Miguel.- Introducción al Derecho Administrativo, Edit., Porrúa México, D.F. pág. 1025

no sólo están exclusivamente bajo el régimen del Derecho Privado, sino que su regulación compete asimismo, al Derecho Público. Esta mixtura proviene de la concurrencia de intereses: por una parte el del particular en gozar del conjunto de prerrogativas y por otra, el del Estado en tutelar aquella producción generada en su ámbito territorial. Creemos que el planteamiento de esta teoría no es completo, ya que si bien se apoya en la opinión de que los derechos intelectuales constituyen una protección a las creaciones humanas en los diversos campos de las artes, las ciencias, el comercio y la industria, no es el requisito de la preocupación estatal por su regulación, el elemento esencial de su definición.

Los derechos intelectuales, como manifestación exterior de un proceso creativo del hombre, por el solo hecho de ser resultado de la personalidad humana, merecen ser tutelados por el derecho como cualquier otro aspecto humano que interese a la sociedad. Que exista un conjunto especial de leyes que regulen los derechos de autor y la propiedad industrial, es precisamente el indicio de que es una más de las facetas del hombre que se encuentran previstas por el Derecho.

Lo que es de orden público es el interés estatal de fomentar y proteger las creaciones y a los creadores, mas no todo el contenido de esas facultades.

Por otra parte, el régimen de Derecho Privado al que se sujetan los derechos intelectuales, debe referirse al ejercicio que de éstos haga su titular para sí y con respecto a los demás integrantes de la sociedad. El Derecho Privado, como regulador de los intereses particulares de los individuos, debe preocuparse por procurar el goce pleno de esos derechos a sus titulares, sin más limitaciones que las establecidas por la ley.

### III. LOS DERECHOS INTELECTUALES O LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO UN DERECHO REAL AUTÓNOMO.

Afirma IBAROLA: "Se convencieron nuestros legisladores de que realmente existe una propiedad industrial la que ampara las patentes, las marcas, y nombres comerciales. Es evidentemente la propiedad industrial un DERECHO REAL AUTÓNOMO, que debe diferenciarse de la propiedad ordinaria que sólo recae sobre las cosas. Aquélla recae sobre creaciones de la inteligencia, sobre productos del esfuerzo mental y se refiere a intereses que deben ser jurídicamente protegidos, reconociéndose al inventor el correspondiente privilegio y al comerciante el uso exclusivo de los nombres y marcas que hubiere elegido."<sup>7</sup>

Si radica el criterio de IBAROLA en definir a la propiedad intelectual como derecho real autónomo, en el hecho de que siempre que hablamos de propiedad nos estamos refiriendo a una relación o poder jurídico establecido entre el propietario y una cosa material y como en este caso, no existe algo físico susceptible de apropiación sino ideas desprovistas de corporeidad, debemos hablar de una propiedad o derecho real autónomo.

Creemos que derivar una conclusión así no es correcto, ya que no es un argumento muy contundente para decir que es un derecho real autónomo. Si recordamos, ya desde los romanos se concebían cosas incorpóreas, susceptibles de apropiación, es decir, los derechos, las cosas, consideradas tal como la Naturaleza las ha producido, tienen una existencia material, un cuerpo, y son las cosas corporales que caen bajo los sentidos. Pero por una especie de abstracción, se les daba también el nombre de cosas a los beneficios que el hombre obtiene de las cosas corporales, es decir, a los derechos que pueda tener sobre ellos. Estas cosas se llaman incorpóreas porque no caen bajo los sentidos y no son más que "concepciones del espíritu".

Los jurisconsultos limitan las cosas incorpóreas a los derechos susceptibles de

---

<sup>7</sup> IBAROLA, Antonio. *Cosas y Sucesiones*, Edit., Porrúa México D.F. Pág. 477

estimación y que representan un valor pecuniario en la fortuna de los particulares. Tales son los derechos reales, como la propiedad y el usufructo; los derechos de crédito, la herencia, es decir, el conjunto de derechos que componen el patrimonio de una persona muerta, considerados, abstracción hecha de las cosas corporales que son el objeto de ella.

Esto es, para que la tesis de IBARROLA. Efectivamente definiera a la propiedad intelectual como un derecho real autónomo o no, debió considerar que existen cosas incorpóreas, que aunque desprovistas de existencia espacial, en el caso de las creaciones o invenciones, se tratan de ideas objetivas. La cosa incorpórea en este caso, no es el libro en que se plasma el pensamiento de un escritor o el frasco que detenta una marca de refresco, sino que es la idea en sí. Siguiendo a MORINEAU<sup>8</sup>, "la cosa incorpórea en derecho es la manifestación externa de una actividad intelectual".

Esos intereses que deben ser jurídicamente protegidos como afirma IBARROLA. Son precisamente las manifestaciones externas de la actividad pensante, creadora, del hombre: Es la capacidad creadora dirigida a un fin económico o estético (a fin de cuentas, ambos tienden a satisfacer necesidades humanas en una diferente escala valorativa), la que jurídicamente es protegida, a través de la tutela de sus manifestaciones externas en que se patentiza el intelecto humano. Estas manifestaciones adquieren vida propia y se les cataloga como derechos -cosas incorpóreas-, que pueden o no, tener por sí mismos un carácter pecuniario.

#### IV.- LOS DERECHOS INTELECTUALES COMO UN MONOPOLIO OTORGADO POR EL ESTADO.

---

<sup>8</sup> MORINEAU, Oscar.- Los Derechos Reales y el Subsuelo en México, Edit., Fondo de Cultura Económica México-Buenos Aires. pág. 127

Considerados también como un privilegio concedido por el Estado. El derecho del autor para vender sus obras es una consecuencia de toda propiedad. La no imitación a que tiene derecho y el derecho de reproducirlas es un monopolio de carácter privado que las legislaciones modernas le otorgan. Pero la esencia que éstas (las legislaciones) reconocen al autor (está en reservarle) el derecho de reproducir sus obras e invenciones e imponer a todos el deber de no imitarlas: esto no es un derecho de propiedad, es un verdadero monopolio de derecho privado. La sociedad tiende a copiar, a imitar y el privilegio concedido al autor se lo impide.

Estimamos que la consideración de identificar a los Derechos de Autor (y por extensión los de Propiedad Industrial). Como atribución graciosa del Estado a los autores e inventores para explotar con exclusividad sus obras o inventos, parte de una fuerte raigambre histórica que afecta el estudio concreto de la naturaleza de los derechos intelectuales. Es decir, que se han confundido los orígenes de estos derechos, con su naturaleza jurídica. Concluyen estos tratadistas que en la potestad que antaño se otorgaba a los inventores y a los autores, es precisamente donde radica su esencia.

En Inglaterra el Rey expedía privilegios especiales a quien quiera hubiera ganado su favor: Pero esos privilegios se multiplicaron tanto que se convirtieron en injustos y opresivos y en tiempos de Jacobo I, se dio un estatuto en el cual las patentes contrarias al reino quedaron anuladas: Se excluyeron sin embargo de esta disposición las patentes de invención. En 1623, como resultado de la lucha entre el Rey y el Parlamento, éste consiguió limitar la facultad real a conceder privilegios en favor del inventor de una *new facture* por el plazo de catorce años. En 1852, se introdujo una oficina de patentes; en 1883 se reconoció la transmisibilidad del derecho y en 1907 se publicaron las primeras leyes sobre patentes.

Los antecedentes relatados nos esclarecen el motivo por el cual muchos autores aún sostienen la idea de que los derechos intelectuales son un privilegio otorgado por el Estado. Les invade el resabio histórico de que en un principio representaban una graciosa concesión del soberano, lo que trasladado a la época actual, se le identifica como un privilegio otorgado por el Estado.

De acoger la teoría que ve en los derechos intelectuales un privilegio o monopolio otorgado por el Estado, desconociendo cuál es el origen o hecho generador de ese privilegio, estaríamos negando que los individuos gozan de derechos connaturales a su persona y que el Derecho se limita a reconocer y proteger. Seguir esta teoría es despojar a las personas del derecho de que sus creaciones sean susceptibles de protección y fomento, en tanto el Estado no decida que puede gozar de privilegios o concederle el monopolio de los beneficios que dichas creaciones le reporten. Estaríamos colocando al Estado como un ente anterior a la sociedad, a la persona, quienes no podrían gozar de más derechos que los que aquél le otorgue.

## V. LOS DERECHOS INTELECTUALES COMO UN DERECHO DE USUFRUCTO.

Conforme a esta teoría, corresponde un derecho análogo al usufructo, en tanto la propiedad pertenece a la sociedad en la cual se gestó la obra. Expuesta así en forma breve, parece que esta teoría reconoce que existe un derecho de propiedad en los derechos intelectuales, pero asombra que señale como su titular no a los autores o a los inventores, sino a la sociedad.

Es indudable que todo producto humano es el resultado de una continua y permanente interacción de los individuos, de tal suerte que la cultura, las artes, las ciencias, son reflejo de la sociedad; a ésta se dirigen sus manifestaciones, es el conglomerado social el seno y receptáculo de las acciones humanas y es imposible negar que cada uno de nosotros somos herederos de las transformaciones de la sociedad.

Recibimos de las generaciones anteriores a la nuestra, una acumulación compendiada y cribada de las experiencias, los conocimientos las enseñanzas de las generaciones anteriores a lo largo del proceso de la historia universal. La sociedad funciona, pues, como vehículo de transmisión del legado cultural del pretérito de la humanidad y como instrumento de transmisión de las experiencias, de los descubrimientos y de los progresos que en el presente realizan otras gentes.

Cuando el ser humano crea, transforma, produce, imprime el sello de su personalidad en algún libro, poema, película, puede trascender su época y transformar a partir de sus aparición, a toda una sociedad la cual hace suyos sus aportes y creaciones. Creemos que éste es un proceso cultural ineludible en tanto permanezcamos siempre como ente social, pero de ahí a privar al autor de sus creaciones u obras, es el sello característico de un Estado totalitario en donde las aportaciones culturales y científicas de los individuos son asimiladas por el Estado e ingresan a su patrimonio.

Esta postura parece derivar de aquellas teorías de los regímenes totalitarios, en donde el principio y el fin de los actos de los hombres estaban dirigidos hacia el Estado considerado como un ente abstracto. Todos los esfuerzos científicos, deportivos, tecnológicos, artísticos, etc. estaban dirigidos al engrandecimiento del Estado, negando el potencial individual de sus habitantes y despojándolos de sus logros.

## VI. LOS DERECHOS INTELECTUALES COMO DERECHOS SOBRE BIENES INMATERIALES.

De acuerdo a esta tesis, la relación jurídica existente entre el autor y el objeto del derecho, es semejante al vínculo que se da en el derecho de propiedad y que la variación entre éste y aquél, radica en que el objeto de aquél es inmaterial, cuya traducción material a la realidad, funda el vínculo entre el autor y la cosa, producto de la concepción eidética.

Para MORINEAU, la cosa jurídica puede existir o no existir en el espacio. Tiene existencia espacial si se trata de una cosa material; no la tiene cuando se trata de una idea objetivada: Una invención, una obra literaria, etc. El objeto mediato del derecho es simplemente la manifestación de la idea a través de un medio físico, pero ésta puede seguir reproduciéndose, independientemente de la cosa material en que se manifestó por primera vez y lo que el derecho llama cosa incorpórea no es su encarnación en un objeto físico, sino la idea en sí. Entonces, la cosa incorpórea en Derecho es la manifestación externa de una actividad intelectual.

Estamos de acuerdo con esta teoría, pues indudablemente existe un vínculo entre el autor y la cosa en que el producto de su actividad intelectual se manifiesta, ya que la sola concepción de la idea en el fuero interno de aquél, no es el acto fundante exclusivo de los derechos intelectuales, sino que además, debe existir en la realidad física el objeto, el instrumento, el libro, el producto, etc. que nos haga palpable la verificación de la actividad creativa, para que ésta sea susceptible de protección.

Podemos afirmar que la exteriorización de las ideas no siempre es un acto de creación que pueda ser considerada como un derecho de autor o de propiedad industrial. Esto en razón de que puede tratarse del ejercicio de un derecho subjetivo plenamente garantizado por nuestro orden jurídico (vgr. la libre manifestación de las ideas, tutelada por el artículo 60. de nuestra Constitución). Para que exista ese vínculo a que aluden los autores de esta teoría, creemos necesario



se efectúen los siguientes supuestos:

- 1.- El proceso ideal o creativo desarrollado al interior de la persona.
- 2.- Que el resultado de dicho proceso llegue a adquirir vida propia, a través de su manifestación exterior en un objeto físico.
- 3.- Que esa manifestación objetivada, se revista de alguna de las formas de creación previstas por la ley como un ejercicio del derecho de autor o del titular de un derecho de propiedad industrial.

Esa ley habrá de determinar los alcances de esos derechos, al atribuir a sus titulares, las facultades y límites de los mismos, pero para cuyo nacimiento siempre requerirá que se dé el supuesto fundante de la actividad creadora y su exteriorización, para vincular a ésta con su autor.

## VII. LOS DERECHOS INTELECTUALES COMO UN DERECHO "SUI GENERIS".

Se dice que los derechos del intelecto constituyen un derecho sui generis, debido a que la importancia que tiene la creación intelectual de los autores, es diferente a los derechos reales y personales y por lo tanto deriva en un conjunto de principios que rebasan esos derechos.

El derecho intelectual contiene disposiciones que se enmarcan en el Derecho Privado y en el Derecho Público, pero son derechos especiales para una categoría determinada de personas, en este caso los creadores intelectuales.

En nuestra opinión, la circunstancia de que los sujetos titulares de los derechos intelectuales, constituyan una clase especial de individuos al hacer de la actividad creadora su forma de vida y trabajo, no importa para clasificar a esos derechos como "sui

generis", pues entonces toda clase de leyes que se dirijan a una actividad determinada entre la población habría de catalogarse de igual manera como "sui generis", como pudiera ser el caso del Código de Comercio. Ahora, en cuanto a que los derechos intelectuales rebasen a los derechos reales o a los personales, es discutible aseverarlo, pues tanto en la Ley Federal del Derecho de Autor, como en la Ley de Propiedad Industrial, existen disposiciones que se relacionan en mucho con esos derechos, o que a falta de normas expresas en esas leyes, le son aplicables los principios del derecho común, sin que por ello pueda clasificárseles como "sui géneris".

#### VIII. LOS DERECHOS INTELECTUALES COMO OBLIGACIÓN "EX-DELICTO".

Se funda esta teoría, en la existencia de una prohibición que se traduce en respetar la obra de otro y no reproducirla en contra de su voluntad, en cuyo caso contrario, legitimaría al autor para accionar en contra del responsable.

La denominación de obligación "ex-delicto", proviene de la tradición del derecho romano, conforme al cual, el delito se considera como una fuente de obligación civil, distinguiendo entre los delitos privados y los delitos públicos, según que causaran un daño a la propiedad o a la persona de los particulares o bien turbaran o atacaran directa o indirectamente al orden público. Considerado dentro de los delitos privados, se encontraba el daño causado injustamente (*damnum injura datum*). Trasladada a nuestra época, esta Institución tendría el efecto de que al existir una ley que prohíba desacreditar, alterar, modificar o reproducir la obra de un autor, la desobediencia a este mandato acarrearía en contra de quien la cometa, la obligación de restituir al autor en su patrimonio por los daños y perjuicios que se le ocasionen.

Vista así, esta teoría es incompleta y sólo se ocupa de señalar una de las muchas consecuencias jurídicas que nacen del ejercicio de los derechos intelectuales, por lo que no explica con suficiencia la naturaleza de éstos. Atribuir a uno de sus efectos toda su esencia, no es definirlos.

Como veremos más adelante, la obligación de los terceros de respetar la integridad de una obra, es una de las consecuencias del ser titular de los Derechos Intelectuales, cuyo incumplimiento puede motivar la acción del poder público para que se restituya al autor de los daños que le produzca la comisión del hecho ilícito. Tal y como ocurre en cualquiera de los derechos reales o personales de los sujetos que se encuentran reconocidos por el orden jurídico.

## IX. LOS DERECHOS INTELECTUALES COMO UN VERDADERO DERECHO DE PROPIEDAD.

Conforme a esta teoría, la propiedad que tiene un autor sobre su obra, es esencialmente idéntica a la que toda persona puede tener sobre cualquier objeto: un automóvil, un inmueble, joyas, etc. En su naturaleza, dicen estos autores, los derechos intelectuales reúnen las características del Derecho Real de Propiedad: usar, disfrutar y disponer de las cosas que son su objeto.

Existen diferencias específicas y de género que hacen distintos a los derechos intelectuales del derecho real de propiedad: entre otras las siguientes:

En el derecho real de propiedad, el titular puede utilizar, usar, disfrutar y disponer del bien y transmitirlo a sus herederos hacia el futuro sin limitaciones, aunque con las modalidades que en México existen para algunas clases de derechos reales.

Los derechos intelectuales tienen un límite en cuanto a su vigencia. En el caso del Derecho de Autor, la explotación o el uso de la obra por el autor o por terceros con fines de lucro, durará por toda la vida del autor y a partir de su muerte, setenta y cinco años más. Tratándose de la propiedad industrial, la vigencia de los derechos que comprende es variable, dependiendo de la institución de que se trate. Por ejemplo,

en el caso del registro de las marcas la protección que brinda tiene una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha en que se solicite su registro, aunque puede renovarse por períodos de la misma duración. Pasado el término de 75 años en el caso del derecho de autor, la facultad de usar y explotar la obra pasará al dominio público. Es decir, cualquiera podrá hacer uso de esta obra y explotar económicamente sus beneficios, aunque respetando el Derecho Moral del Autor. En el caso de las Marcas, la Ley de la Propiedad Industrial no menciona que pasado el término de vigencia de su registro y si éste no se renueva durante el plazo que dicha ley prevé, cualquiera pueda registrar otra similar o idéntica para el mismo producto o uno diferente, aunque esta posibilidad podemos deducir que existe, ya que pasado el término para efectuar la renovación del registro, éste caducará y entonces otra persona podrá solicitar el registro de esa marca como propio, para aplicarla a los mismos o diferentes productos y servicios que a los que se aplicaba la marca anterior. Continúa afirmando AGOSTA ROMERO, que un aspecto que no tiene el derecho real de propiedad, es el llamado Derecho Moral, que de acuerdo con la ley es inalienable, irrenunciable, inembargable e imprescriptible.

Consiste este derecho en que el nombre del autor siempre estará ligado al de su obra, aspecto que no se presenta en el derecho real de propiedad y que en el caso de la propiedad intelectual, deriva de un derecho de creación cultural de la sociedad. Finaliza afirmando que si bien la idea de propiedad sirvió para explicar en una época este tipo de derecho, en nuestro días ya resulta limitada para ello, pues por lo menos tal como está regulado el Derecho de Autor (y por analogía, el de propiedad industrial) en la ley mexicana, es mucho más amplio el concepto, que el de propiedad.

El acto fundante del derecho de propiedad intelectual radica en que el autor, respaldado en la norma objetiva que le atribuya ese carácter, manifieste su voluntad de que se le reconozca tal autoría ante el órgano estatal competente.

En la misma forma que el derecho de propiedad sobre cosas corpóreas no nace de la existencia de la cosa en sí, ni del poder de hecho que sobre ella se ejerza, sino que se requiere la atribución directa de las actividades sobre las cosas y que en concreto una persona determinada, mediante los diversos medios de adquisición de la propiedad, se convierta en titular de esta atribución directa.

Tratándose de las cosas materiales, nace el derecho de propiedad cuando se atribuyen actividades sobre una cosa determinada; tratándose de actividades intelectuales, nace el derecho de propiedad cuando se atribuyen actividades sobre un objeto ideal, una vez exteriorizado o encarnado en un medio físico.

## 2.2.- LOS DERECHOS DE AUTOR.

Para AGOSTA ROMERO<sup>9</sup>, el Derecho de Autor se define como el conjunto de derechos morales y patrimoniales que la ley reconoce a una persona con relación a la obra producida por ella, sobre la cual tiene libre disposición tanto moral, material, como económica, durante un plazo determinado, mientras no afecte los intereses de la sociedad. Una vez concluido el plazo, la obra es considerada como parte del acervo cultural de la humanidad, pasando a lo que se conoce como dominio público, pero quedando siempre protegido el derecho moral.

El contenido de los derechos de autor es siempre una creación, que constituya una manifestación original de la personalidad humana a través de los diversos campos de la actividad artística, sin que necesariamente ésta pueda representar una utilidad práctica.

La creación u obra para ser protegida por el Derecho de Autor, además de ser

---

<sup>9</sup> ACOSTA ROMERO, Miguel.- Introducción al Derecho Administrativo, op. cit Pág. 1026

original, debe reunir los siguientes requisitos:

- 1.- Debe ser un acto creado por una persona física.
- 2.- Esa creación debe corresponder al ámbito del arte, la ciencia o la literatura.
- 3.- Esa creación debe manifestarse por cualquier medio que la haga perceptible a los sentidos.

La Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), establece en su (art. 12) que autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística. Los derechos de autor que reconoce la LFDA, recaen sobre cualquier obra de las ramas siguientes (artículo 13):

- 1) Literaria
- 2) Musical, con o sin letra
- 3) Dramática
- 4) Danza
- 5) Pictórica o de dibujo
- 6) Escultórica y de carácter plástico
- 7) Caricatura e historieta
- 8) Arquitectónica
- 9) Cinematográfica y demás obras audiovisuales
- 10) Programas de radio y televisión
- 11) Programas de cómputo
- 12) Fotográfica
- 13) Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil
- 14) De compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias. Las antologías y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual.

En el Derecho de Autor se han distinguido dos clases de derechos: Los patrimoniales y los extra patrimoniales, dentro de los primeros se encuentran:

1.- Sobre la materia o cosa en que se hace la obra: papel, lienzo, piedra, etc. La propiedad de esa materia o cosa es de quien legítimamente la haya adquirido conforme al Derecho. No es por tanto, necesariamente propiedad del autor, sino que puede ser propiedad de una tercera persona.

2.- Derecho a explotar y disponer de la creación intelectual: Este derecho, que también es patrimonial, pues tiene una valoración en dinero, corresponde al autor y le permite comerciar con su obra antes o después de producirla, donarla o enajenarla y obtener por tanto, beneficios económicos mediante contratos de tracto sucesivo o instantáneos.

En tanto, los derechos extramatrimoniales;

1.- El derecho de publicación, llamado también derecho de inédito, por el cual el autor decide si publica o no su obra y la forma, términos y condiciones en los cuales va a publicarse. En tanto no opte por su publicación, la obra no se convierte en bien patrimonial. Por tanto, este derecho se concreta en que nada puede publicarse sin permiso del autor, aún cuando la materia en la cual se plasme la obra, pertenezca a otra persona.

2.- El derecho de paternidad, llamado también en la doctrina como derecho de paternidad intelectual, por el cual el autor conserva el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y por tanto, que se le reconozca como autor de la misma, pudiendo exigir que su nombre figure en la obra o que ésta se publique bajo su seudónimo o decidir la forma en que quiera ser conocido en la obra que se va a publicar.

3.- El derecho a la pureza o a la integridad de la obra, por el cual puede negarse a deformaciones o mutilaciones.

4.- El derecho a corregir la obra, mediante el cual puede modificarla cuando lo crea

conveniente, aún cuando la haya enajenado y siempre y cuando esto no vaya contra el derecho del propietario de la materia o cosa; o el derecho de quien la haya adquirido. Este derecho de corrección, incluye el derecho de retractación, llamado también derecho de arrepentimiento, que consiste en la facultad de retirar la obra de la circulación por graves motivos personales, indemnizando desde luego, al adquirente de esos derechos o reparando los daños y perjuicios que pueda producir a terceros su retractación.

En nuestro sistema legal, la Ley Federal del Derecho de Autor establece que los derechos patrimoniales del autor le conceden la facultad de explotar de manera exclusiva sus obras o autorizar a otros su explotación, realizable en cualquier forma, con las limitaciones previstas en la LFDA. La titularidad de los derechos patrimoniales puede recaer además del autor, en sus herederos o en sus causahabientes que lo sean por cualquier título. En este caso, se considera al autor como titular originario de dichos derechos y a sus herederos o causahabientes, como titulares derivados.

A todos ellos, la ley les concede las facultades para autorizar o prohibir:

- a) Que la obra se reproduzca, publique, se edite o fije materialmente en copias o ejemplares, a través de algún medio impreso, fonográfico, gráfico, electrónico, etc.;
- b) La comunicación pública de su obra a través de alguno o algunos de los medios previstos en esa ley;
- c) La transmisión o retransmisión pública o la radiodifusión de sus obras, en cualesquiera de las modalidades señaladas en la misma ley;
- d) La distribución de la obra, incluyendo la venta u otras formas de transmisión de la propiedad de los soportes materiales que la contengan, así como cualquier forma de transmisión de uso o



- explotación;
- e) La importación al país de copias de la obra realizadas sin su autorización; o la divulgación de la obra a través de traducciones, adaptaciones, arreglos, u otras transformaciones; y
  - f) Cualquier utilización pública de la obra, salvo los casos que prevé a la propia ley.

Al autor le corresponde de manera única, primigenia y perpetua, la titularidad de los derechos morales sobre sus obras. Estos derechos están unidos a él y son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables. Por disposición de la LFDA. Los derechos morales le confieren al autor facultades para:

- 1.- Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma o mantenerla inédita.
- 2.- Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él creada y la de disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima.
- 3.- Exigir respeto a su obra, por lo que puede oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación a la misma o a las acciones que redunden en demérito de la obra o de su reputación.
- 4.- El autor puede llevar a cabo modificaciones a su obra, retirarla del comercio u oponerse a que se le atribuya una obra que no es de su autoría.

Los derechos patrimoniales del autor pueden transmitirse por acto intervivos o mediante licencias de uso exclusivas o no exclusivas, pero en todo caso, esta transmisión será onerosa y temporal. Onerosa, porque es irrenunciable para el autor o el titular del derecho patrimonial, el derecho de obtener una participación proporcional o una remuneración fija y determinada, de los ingresos generados por la explotación de la obra. Es temporal, porque de no estipularse en el acto de transmisión de derechos patrimoniales, se tendrá considerada por el término de 5

años; y solamente cuando se justifique por la naturaleza de la obra o por la magnitud de la inversión que requiera la explotación de la obra, la LFDA dispone que dicha transmisión podrá exceder del término de 15 años.

Los derechos patrimoniales del autor son transmisibles también por mortis causa; pero en este caso, la ley establece que la vigencia de los derechos patrimoniales será, como ya vimos anteriormente, de 75 años a partir de la muerte del autor.

Si la obra tuviese varios autores, ese plazo se contará a partir de la muerte del último. La LFDA dispone que en aquéllos casos en que el titular del derecho patrimonial que fuese una persona distinta del autor, muera sin herederos, se transmitirán al autor las facultades de explotar o autorizar la explotación de la obra. Si ya no existiera el autor, corresponderá al Estado el ejercicio de esas facultades, a través del Instituto Nacional del Derecho de Autor, respetando los derechos adquiridos por terceros con anterioridad. Habiendo transcurrido los plazos antes descritos, cesarán los derechos patrimoniales y la obra ingresará al dominio público.

### 2.3.- DIFERENCIAS ENTRE LOS DERECHOS DE AUTOR Y LOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La diferencia que existe entre los derechos de autor y la propiedad industrial, o "invenciones industriales", radica en que mientras éstas últimas están tuteladas por la ley en función de su utilidad práctica, las obras del ingenio tienen un valor autónomo por el sólo hecho de haber sido creadas, La adquisición del derecho de autor opera con la creación de la obra y no está subordinada a registros o cualesquier otros presupuestos formales.

Para RANGEL MEDINA<sup>10</sup>, si las creaciones humanas apuntan a la satisfacción de sentimientos estéticos o tienen que ver con el campo del conocimiento y de la cultura en general, las reglas que las protegen integran la propiedad intelectual en un sentido estricto o derechos de autor. En cambio, si la actividad del intelecto se aplica a la búsqueda de soluciones concretas de problemas también específicos en el campo de la industria y del comercio, o a la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios, se está frente a actos que son objeto de la propiedad industrial.

---

<sup>10</sup> RANGEL MEDINA, David.-Derecho de la propiedad industrial e intelectual. Serie Fuentes, textos y estudios legislativos, número 73 del instituto de investigaciones jurídicas. Editado por la UNAM, 2ª, Edición México, D.F. 1992 pág. 8

## CAPÍTULO TERCERO: LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL.

### 3.1.- ANTECEDENTES EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL.

Es en la época del gobierno de Porfirio Díaz, donde tiene lugar a la preocupación por establecer una legislación acorde al desarrollo industrial y comercial que estaba floreciendo en nuestro país por esos días. Seguramente inspirada en ideas europeas de la época, se expide la Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889 que abroga a la de 1832. Destaca SEPULVEDA<sup>11</sup> que aún cuando este ordenamiento era muy rudimentario, se constituyó en el precedente de muchas de las disposiciones que sucesivas leyes y reglamentos de la materia establecerían e inclusive, con coincidencias de lenguaje y de términos técnicos.

En materia de marcas, esa ley establecía que el titular de una marca, nacional o extranjero residente en el país, podían adquirir el derecho exclusivo de usarla en la República: pero en el caso de residentes en el extranjero se regían a lo dispuesto en los Tratados Internacionales. La ley disponía que para adquirir la propiedad exclusiva de una marca de fábrica el interesado debía iniciar un trámite ante la Secretaría de Fomento, cumpliendo con los requisitos y formalidades previstas en la propia ley.

Se establecía que la marca registrada pertenecía al primer poseedor o al primer solicitante si la posesión no podía comprobarse; se permitía la transmisión de marca registrada sin sujeción a formalidades especiales y en los términos del derecho común; la duración del derecho de propiedad de la marca era indefinida, pero se tenía por abandonada por clausura o falta de producción por más de un año. Existía la falsificación de marca de fábrica cuando se usaba una reproducción exacta y completa

---

<sup>11</sup> SEPULVEDA, Cesar.- El sistema Mexicano de Propiedad Industrial. Edit. Impresiones modernas S.A. México D.F. pág. 64

de otra cuya propiedad estaba ya reservada y cuando pudiera confundirse con otra depositada y eran culpables de delito de falsificación los que las usaban siempre que se aplicara a objetos de la misma naturaleza. Dichos delitos se juzgaban conforme al Código Penal y procedía además la acción de daños y perjuicios.

La Ley de Invenciones y Marcas(LIM) se publicó en el DOF de fecha 10 de febrero de 1976, la cual abrogó a la Ley de 1942; introdujo numerosas disposiciones para regular los derechos de los inventores y el uso de las marcas de acuerdo con el orden público y el interés social. Regulaba las patentes de invención y de mejorar los certificados de invención: el registro de modelos, los dibujos industriales, los apoyos y facilidades respecto de los derechos solicitados por los trabajadores, las micro y las pequeñas industrias: el registro de marcas, las denominaciones de origen: los avisos: los nombres comerciales y la protección contra la competencia desleal. Menciona ALVAREZ SOBERANIS<sup>12</sup> que con la expedición de esta ley de las invenciones y marcas, no existieron propósitos alternativos tentativos contra de los intereses legítimos de los inventores, aun cuando estos sean del extranjero, ni tampoco contra los titulares de los signos marcarios, sino que se trato de encuadrar el ejercicio de los derechos particulares.

Esta ley estableció muchos cambios en la regulación de las marcas, pues amplió la protección de las mismas a las marcas de servicio: implantó las licencias obligatorias de uso de marcas, suprimió la renovación especial de marcas sin uso: amplió las causales de improcedencia del registro de marcas; facultó a la autoridad para hacer obligatorio el uso de marcas en ciertos sectores de la industria como para suprimir tal obligatoriedad y estableció la vinculación de marcas extranjeras con marcas nacionales; se estableció la facultad regulatoria del Estado en los contratos de autorización de uso de marcas, los cuales deberían previamente ser aprobados e inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

---

<sup>12</sup> ALVAREZ SOBERAIS, Jaime.- *El Derecho de la Propiedad Industrial*, Colección Obra Jurídica Mexicana, México D.F. pág. 156

La ley redujo el plazo de vigencia del registro de marca de 10 a 5 años, renovable indefinidamente por períodos iguales; la marca debía utilizarse tal y como fue registrada, pues su uso en forma distinta traía como consecuencia la extinción del registro; se impuso la obligación para los titulares del registro de marcas de acreditar el uso efectivo de las mismas, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo, se cancelaba el registro; en cuanto a las infracciones, inspecciones, sanciones y recursos, se señalaban claramente las facultades del Secretario de Comercio y Fomento Industrial para establecer sistemas de inspección y vigilancia y los recursos administrativos, entre sus disposiciones más importantes. La Ley de Invenciones y Marcas años más adelante se reformó mediante decretos publicados en el DOF de fechas 20 de febrero de 1981 y del 16 de enero de 1987.

En el DOF de fecha 27 de junio de 1991, se publicó la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (LFPI). Con la entrada en vigor de esta Ley se abrogaron a su vez, la Ley de Invenciones y Marcas así como sus reformas y adiciones y la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas y su reglamento. Se dispuso en el art. 4º transitorio que mientras el Ejecutivo Federal expedía el reglamento de esa ley continuaría en vigor en lo que no se opusiera a ésta, el Reglamento de la LIM publicado en el DOF de fecha 30 de agosto de 1988. Mediante la promulgación de la LFPI se pretendió modernizar el marco jurídico de la propiedad industrial en México, para brindarle una protección comparable a la que se otorga en los países industrializados a fin de que los inventores, investigadores, industriales y comerciantes mexicanos contaran con una protección que les permitiera competir con los extranjeros en iguales circunstancias a los que éstos encuentran en sus respectivos países.

El Presidente de la República expide el Acuerdo por el que se crea, con carácter de permanente, a la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y

Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual, publicado en el DOF de fecha 4 de octubre de 1993. Dicha Comisión tiene por objeto coordinar las acciones de las distintas dependencias de la Administración Pública Federal para asegurar el cabal cumplimiento y debida aplicación de las disposiciones de la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

En este Acuerdo se previo la integración de un Comité Nacional contra la Violación a los Derechos de Propiedad Intelectual, coordinado según fuera el caso por la Dirección General del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública o del IMPI. Dependiendo de la materia, pudiéndose invitar a participar a las entidades federativas, así como a las sociedades de autores, instituciones educativas, científicas, de carácter cultural, intelectual o artístico, etc. Relacionadas con las atribuciones de la Comisión. En cumplimiento a el artículo 5 transitorio de la LFPPI<sup>13</sup>, el 10 de diciembre de 1993 aparece publicado en el DOF el Decreto expedido por el Ejecutivo Federal por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Mediante este decreto se creó al IMPI como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, con el objeto de brindar apoyo técnico y profesional a la autoridad administrativa y proporcionar servicio de orientación y asesoría a los particulares para lograr un mejor aprovechamiento del sistema de propiedad industrial.

No transcurrirían muchos años de la entrada en vigor de la LFPPI, para que se hiciera necesario reformarla y adiccionarla para ampliar el marco legal de la propiedad industrial y de las marcas en lo particular; fenómeno provocado en gran medida por la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. La adopción de una enorme serie de compromisos con sus nuevos socios comerciales, le impuso a nuestro Gobierno la necesidad de actualizar el marco legislativo a fin de darle congruencia con la nuevas tendencias

---

<sup>13</sup> Artículo 5.- El Ejecutivo Federal expedirá el decreto de la creación del Instituto a que se refiere el art. 7 de este ordenado legal.

globalizadoras y de libre comercio. Bajo esta pauta, mediante Decreto publicado el 2 de agosto de 1994 en el Diario Oficial de la Federación, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, la que a partir del 1º de octubre del mismo año, se denomina como Ley de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo LPI).

La LPI incorporó entre los signos no registrables como marca, a los emblemas y símbolos de organizaciones internacionales además de sus denominaciones y siglas; también se ampliaron las causales de improcedencia para registrar como marca a los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos, a menos que su titular lo autorice; se incluyó el concepto de marca notoria; se amplió el término de uno a tres años, para que un tercero de buena fe solicite el registro de la marca, debiendo éste tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad del registro otorgado con anterioridad.

La nueva estructura de la LPI no aumento el total de 7 títulos y 24 capítulos originales, aunque se incremento el número de artículos de 227 a 229, sin incluir los nueve artículos transitorios. Se modifico el titulo del ordenamiento entonces vigente por el de Ley de la Propiedad Industrial se establece como nuevo responsable de la aplicación administrativa de la ley del IMPI, confiriendo el carácter de autoridad administrativa en sustitución de la SECOFI y conservando el carácter de organismo descentralizado de la administración pública federal que le confirio su decreto de creación.<sup>14</sup>

Se eliminó el requisito previsto en la LFPPI para los solicitantes de un registro de marca colectiva, de presentar la lista de los asociados que utilizarían esa clase de marca; se estableció la presunción legal para el caso de quien solicita el registro de una marca, que no declara si la ha venido usando con anterioridad a su solicitud, de que no ha usado la misma.

---

<sup>14</sup> ver decreto de creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicado en el DOF el 10 de diciembre de 1993.



Para los solicitantes de registro de una marca en México, que previamente se hubiese registrado en otros países, se les establece como fecha de prioridad la de la presentación en el primero de esos países, siempre que se cumpla con los plazos previstos en los Tratados Internacionales, o en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo solicitado en esos países, cumpliéndose con los requisitos previstos en la LPI. Se prorroga por dos meses más el término para que el interesado cumpla o subsane las deficiencias o errores de su solicitud de registro de marca ante el IMPI.

La LPI establece que el plazo de tres años para que opere la caducidad del registro de una marca, tendrá la salvedad de que no será aplicable al titular del registro que la hubiere venido usando durante los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de declaración administrativa de caducidad o cuando existan circunstancias ajenas al titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales respecto de los bienes o servicios a los que se aplique la marca; por lo que se eliminó la facultad discrecional de la SECOFI para determinar las causas en que se justificara el no uso de la marca registrada.

Se conceden facultades al IMPI dentro de los procedimientos que se instauren para la emisión de las diferentes declaraciones administrativas, las cuales podrán consistir en ordenar el retiro de la circulación o prohibir la comercialización de objetos o mercancías, que constituyan violación a cualquiera de los derechos de propiedad industrial; asegurar bienes, ordenar la suspensión o cese de las actividades de los presuntos infractores que constituyan una violación a la LPI y la suspensión de actividades o la clausura del establecimiento donde se presten servicios o se cometen las infracciones a los derechos previstos en la LPI. Cuando se considere que las medidas previas no son suficientes para prevenir o evitar las infracciones a la ley.

En el DOF de fecha 23 de noviembre de 1994, aparece publicado el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, con lo que de inmediato se dio aplicación a muchas de las disposiciones de la ley, hecho que no aconteció durante los tres años en que estuvo en vigor la LFPPPI, en los cuales no se expidió el reglamento respectivo, por lo que seguía aplicándose en lo conducente el Reglamento de la LIM.

En la materia de marcas, el Reglamento de la LPI se dedica preponderantemente a regular en detalle las disposiciones de la ley, aunque cabe destacar los siguientes aspectos: Se le concede al IMPI la facultad de aplicar e interpretar el reglamento para efectos administrativos; se definen a las formas tridimensionales, tales como envoltorios, envases, empaques, la presentación o la forma de los productos que podrán registrarse como marcas de acuerdo a la ley; se incorpora la clasificación de productos y servicios bajo la cual se deberá solicitar el registro de una marca, se establecen los requisitos a que deberán ajustarse los solicitantes de registro de una marca extranjera en México, que reclamen el derecho de prioridad del primer registro en su país de origen u otros países.

El Reglamento de la LPI establece la interpretación que habrá de darse a la expresión "uso de marca", para los efectos señalados en la misma ley: se describe la información básica que los titulares de las franquicias deberán proporcionar a los interesados en celebrar un contrato de franquicia". Se dispone que las normas del reglamento relativas a las marcas, serán aplicables en lo conducente, a los avisos y nombres comerciales; se establecen mayores requisitos para la práctica de las visitas de inspección a cargo del personal del IMPI y las formalidades a observarse para efectuar el aseguramiento cautelar de los bienes con los que presumiblemente se cometan infracciones o delitos en materia de propiedad industrial.

El 23 de noviembre de 1994, se publica en el DOF el Reglamento del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, expedido por el C. Presidente de la República,

en el que se determina la organización y competencia del IMPI para el ejercicio de las atribuciones que le confiere la LPI.

En ejercicio de la facultad que el art. 5° del Reglamento del IMPI concede a la Junta de Gobierno de dicha Entidad, este órgano expidió el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual apareció publicado en el DOF de fecha 5 de diciembre de 1994.

Dicho ordenamiento tiene por objeto regular la adscripción y organización interna de las unidades administrativas del IMPI, así como para distribuir en cada una de ellas las facultades del Instituto previstas en la LPI y su reglamento. Este Estatuto en realidad viene a ser una transcripción casi completa del Reglamento del IMPI, a excepción de las disposiciones que regulan el funcionamiento de su Junta de Gobierno, que no se contemplaban en la LPI y su Reglamento.

En la misma fecha en que aparece publicado en el DOF el Estatuto Orgánico del IMPI, se publica el Acuerdo por el que se delegan Facultades en los Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento y otros Subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, expedido por la Junta de Gobierno y a través del cual se autoriza al Director General del IMPI a delegar a sus subalternos las facultades señaladas en ese Acuerdo, como necesarias para el ágil desempeño de las atribuciones del IMPI.

Mediante Decreto del H. Congreso de la Unión, publicado en el DOF del 26 de diciembre de 1997, se reformaron las fracciones XXII y XXIII del artículo 213 de la LPI y se adicionó a ésta el Título Quinto Bis con los artículos 178 bis al 178 bis 9, así como las fracciones XXIV y XXV al artículo 213 de la misma ley. Con dichas reformas y adiciones se incorporaron a la LPI, disposiciones para regular la protección y

registro de los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados. El origen de estas reformas legales residió en la obligación de dar cumplimiento a parte de los compromisos asumidos por México, con la suscripción del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá; dentro de los que estaban precisamente, adoptar parte de las estipulaciones del Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados del 26 de mayo de 1989, celebrado en Washington, EDA y del que México no es parte suscriptora aún.

### 3.2.- LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y LOS ORGANISMOS MULTINACIONALES.

En los términos del artículo 133 de la Constitución Federal.<sup>15</sup> Nuestro país ha asumido la obligación de incorporar en la legislación nacional, las disposiciones convenidas con otros países en esos Pactos Internacionales, para aplicarse a los nacionales de los mismos pero cuyos alcances se han comunicado a nuestros connacionales, en virtud de constituir normas de derecho interno.

De esta forma, nuestro país ha construido su sistema de protección legal en materia de propiedad industrial a partir del inicio de este siglo, ajustándose a los compromisos contraídos en la Contención de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883. Suscrito en la capital francesa el 20 de marzo del mismo año, este Convenio se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, incluyendo a las invenciones, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas o denominaciones de origen y la represión a la competencia desleal.

Las disposiciones fundamentales del Convenio de París pueden clasificarse bajo los

---

<sup>15</sup> Artículo 133.-Esta constitución y las, las leyes del congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado serán la ley suprema de toda la Unión.

tres principios que animan a las diferentes Convenciones y Tratados Internacionales en materia de propiedad industrial: Trato Nacional, Derecho de Prioridad y Normas Comunes.

México se adhiere a la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL el 14 de julio de 1975 con la firma del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El convenio constitutivo se aprobó por la Cámara de Senadores mediante Decreto publicado en el DOF de fecha 21 de enero de 1975, depositándose el instrumento de ratificación en poder del Director General de la OMPI el día catorce de marzo de 1975.

Dentro de los objetivos fundamentales de la OMPI, se encuentran el fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación entre los Estados, asegurar la cooperación administrativa entre las oficinas de propiedad industrial con objeto de fomentar la industrialización, las inversiones y las actividades comerciales honestas y prestar asistencia técnico jurídica en la materia a los países que se lo soliciten.

La OMPI administra cuatro Tratados Internacionales en materia de propiedad industrial. Suscritos por México:

- 1.- El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial;
- 2.- El Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional;
- 3.- El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes; y
- 4.- El Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico.

Al 1º de enero de 1997, de acuerdo a cifras de la OMPI, se encontraban registradas internacionalmente 738 denominaciones de origen. De las cuales. México tiene

registradas internacionalmente las de "TEQUILA", "MEZCAL" Y "OLINALA".

El 11 de julio de 1964 aparece publicado en el DOF, el Reglamento para la Ejecución del Arreglo de Lisboa, vigente a partir de la misma fecha en que el Arreglo entró en vigor. Dicho reglamento, establece que toda solicitud para el registro internacional de una denominación de origen deberá redactarse en idioma francés; efectuar el pago de la tasa respectiva y hacer mención de los siguientes datos:

- 1.- El país solicitante y su administración competente para recibir las notificaciones, así como la indicación del o de los titulares de la denominación de origen.
- 2.- La denominación de origen cuyo registro se solicita.
- 3.- El producto al que se aplica esa denominación.
- 4.- El área de producción.
- 5.- El título y la fecha de las disposiciones legislativas o reglamentarias o de las decisiones judiciales que reconozcan la protección en el país solicitante.
- 6.- La fecha de envío de la solicitud.

El Reglamento dispone además que La Oficina Internacional (la OMPI), debe llevar un registro general de las denominaciones de origen inscritas por orden cronológico, con las indicaciones antes descritas, señalándose las distintas fechas tanto de recepción de la notificación al país solicitante, como las de las oficinas del resto de los Estados de la Unión. Además, la OMPI llevará un registro especial por cada país de la Unión, en el que se inscribirán las mismas indicaciones por orden cronológico.

El Reglamento ordena que si la Oficina Internacional comprueba que existe alguna irregularidad en la solicitud de registro de la denominación de origen, suspenderá el procedimiento avisando sin demora al país solicitante, para que regularice su solicitud.

De otorgarse el registro, la OMPI certificará dos ejemplares de la solicitud mencionando que el registro ha tenido lugar; uno de los ejemplares quedará en los archivos de la OMPI y el otro será enviado al país solicitante.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte celebrado entre Canadá, Estados Unidos y México (TLC), firmado el 17 de diciembre de 1992 y publicado en el DOF del 12 de diciembre de 1993, se encuentra vigente a partir del 1º de enero de 1994. En el cuerpo de este Acuerdo de Libre Comercio, se incluyen en el Capítulo XVII Sexta Parte, las estipulaciones asumidas por los Países Parte que se obligan a adoptar en materia de propiedad intelectual. El TLC establece que cada una de las Partes otorgará a los nacionales de la otra Parte, protección y defensa adecuada y eficaz para los derechos de propiedad intelectual, asegurándose a la vez que las medidas destinadas a defender esos derechos no se conviertan en obstáculos al comercio legítimo. Para ello, acuerdan las Partes que aplicarán, cuando menos, las disposiciones del Capítulo XVII del TLC y las disposiciones sustantivas de los siguientes Convenios:

- a) El Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas de 1971.
- b) El Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas de 1971.
- c) El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1967(Acta de Estocolmo).
- d) El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1978 o la Convención Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas de 1991.

Se estipula que cada una de las Partes podrá otorgar en su legislación interna protección a los derechos de propiedad intelectual más amplia que la requerida en el Tratado, siempre que esa protección no sea incompatible con la misma.

Se establece el principio de Trato Nacional, conforme al cual cada una de las Partes otorgará a los nacionales de otra Parte trato no menos favorable del que conceda a sus propios nacionales en materia de protección y defensa de todos los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, se estipuló que ninguna de las Partes tendrá obligación alguna relacionada con los procedimientos establecidos en Acuerdos Multilaterales concertados bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en relación a la adquisición y conservación de derechos de propiedad intelectual.

Específicamente, en el rubro de marcas se dispone que para los efectos del Tratado, una marca es "cualquier signo o cualquier

Combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque" (art. 1708). Se incluyen en el Tratado estipulaciones relativas a las marcas de servicio y las colectivas y podrán incluirse las marcas de certificación; se prevé que las Partes podrán establecer como condición para el registro de marcas que los signos sean visibles.

Cada una de las Partes podrá supeditar el registro de una marca al uso de la misma. Sin embargo, no podrán sujetar las solicitudes de registro a la condición del uso efectivo de la misma; pero invariablemente, para conservar el registro concedido cada Parte exigirá el uso de la marca.

Se conviene entre las partes a establecer un sistema para el registro de marcas, en que se incluyan aspectos como que se efectúen exámenes a las solicitudes, que se de oportunidad al interesado de alegar y probar contra las resoluciones que nieguen el registro de una marca, que se publiquen las marcas registradas y que exista una oportunidad razonable para que los interesados puedan solicitar la



cancelación del registro de una marca.

Se establece la posibilidad de aplicación de los principios del Convenio de París en materia de marcas notorias, a las marcas de servicios. El TLC define la notoriedad de marcas, como característica adquirida por esas marcas de que se conozcan en el sector correspondiente del público, inclusive aquel conocimiento en territorio de la Parte que sea el resultado de la promoción de la marca. Asimismo, se estipula que ninguno de los Estados exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión.

El registro inicial de las marcas tendrá cuando menos una duración de diez años, renovable por períodos no menores a 10 años, siempre que se satisfagan las condiciones para la renovación.

Se reconoce el uso de una marca por persona distinta del titular, si dicho uso está sujeto a su control, a fin de mantener el registro de la marca. No podrá dificultarse el uso de las marcas con requisitos especiales tales como la indicación de procedencia o su uso con otra marca. Se prohíban las licencias obligatorias de marcas y se acepta la cesión de marca registrada con o sin la transmisión de la empresa a la que pertenezca la marca.

Se prohíbe entre las Partes el registro como marca, de palabras, al menos en español, francés o inglés, que designen genéricamente los bienes o servicios, o los tipos de éstos a los que la marca se aplique. Igualmente, se negará el registro a las marcas que contengan o consistan en elementos inmorales, escandalosos o que induzcan a error, o bien elementos que denigren o sugieran falsamente alguna relación con personas vivas o muertas, instituciones, creencias. Símbolos nacionales de las Partes, o aquellas que las menosprecien o afecten en su reputación.

Mención especial merecen las cláusulas del TLC relativas a las indicaciones geográficas. Define el mismo Tratado a éstas como "cualquier indicación que identifica un producto como originario de territorio de una de las Partes o de una región o localidad de ese territorio, en casos en que determinada calidad, reputación u otra característica del producto se atribuya esencialmente a su origen geográfico.

Al respecto, cada una de las Partes proveerá los medios legales para que las personas interesadas puedan impedir: a) el uso de cualquier medio que en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto; y b) cualquier otro uso que constituya un acto de competencia desleal, de acuerdo al artículo 10 bis del Convenio de París.

Las Partes, a petición de persona interesada o de oficio, negarán el registro de una marca o lo anularán, si contiene o consiste en una indicación geográfica respecto de productos que no se originan en el territorio, región o localidad indicada, si con su uso se induce al público a error en cuanto al verdadero origen geográfico del producto. Sin embargo, se establece también que no podrá obligarse a una Parte a impedir el uso continuo y similar de alguna indicación geográfica de otra Parte a sus nacionales o domiciliados que hayan venido usando esa indicación para los mismos productos o servicios por lo menos durante diez años o de buena fe antes de la fecha de firma de este Tratado.

Tampoco las Partes podrán impedir el uso de una indicación geográfica como marca cuando se hubiere solicitado o registrado de buena fe o cuando los derechos sobre esa marca se hayan adquirido mediante su uso de buena fe antes de la fecha en que se apliquen las anteriores disposiciones en esa Parte o antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en la Parte de origen.

Por lo tanto, las Partes no podrán alegar que dicha marca es idéntica o similar a una indicación geográfica en perjuicio del posible registro o uso de esa marca, o cuestionar la validez de su registro.

No podrán protegerse las indicaciones geográficas que no estén protegidas en el país de origen o que hayan caído en desuso en el mismo.

Lo interesante de este apartado de las indicaciones geográficas, radica en el hecho de que tanto Estados Unidos como Canadá, no aceptaron acordar la protección a las denominaciones de origen, en los alcances y términos previstos por el Acuerdo de Lisboa, simplemente porque ambos países no tienen registradas denominaciones de origen, y consecuentemente, no están adheridos a dicho Acuerdo. Lógicamente, no asumieron un compromiso unilateral para proteger en sus territorios, a la en ese entonces única denominación de origen mexicana registrada internacionalmente que era la de "TEQUILA", pues no les reportaba beneficio inmediato.

La estrategia seguida por los equipos de negociación en los trabajos previos a la suscripción del TLC radicó en incorporar a sus estipulaciones, normas relativas a "Productos Distintivos", con la finalidad de establecer exclusivas de mercado a favor de los fabricantes de esos productos en cada Parte para que en cada una de ellas, no se vendan esos productos a menos que provengan de esos países. Así, México designó como sus productos distintivos al "Tequila" y el "Mezcal": Estados Unidos designó al "Bourbon Whiskey" y al "Tennessee Whiskey"; Canadá designó como su producto distintivo al "Canadian Whiskey".

Otras de las disposiciones relevantes en materia de propiedad intelectual contempladas en el TLC son las referidas a que las Partes garantizarán que en sus

legislaciones internas se establezcan procedimientos de defensa de los derechos de propiedad intelectual, que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acto que infrinja los derechos de propiedad intelectual comprendidos en el capítulo respectivo del Tratado, en que se incluyan recursos expeditos para prevenir las infracciones que desalienten futuras infracciones.

Dentro de esas medidas, se establece la factibilidad de la revisión a cargo de las autoridades judiciales de las partes, de las resoluciones administrativas definitivas y a su vez. Obtener la revisión de los aspectos jurídicos de las resoluciones judiciales de primera instancia sobre el fondo de un asunto. Para tal fin, se pondrán al alcance de los titulares de los derechos, los procedimientos judiciales civiles para la defensa de cualquier derecho de propiedad intelectual de los comprendidos en el Tratado.

Se estipula que las autoridades judiciales de las Partes tendrán facultades para ordenar a una parte en un procedimiento que desista de una infracción, inclusive impedir que las mercancías importadas que impliquen infracción a un derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción. Tendrán facultad para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado, como compensación por el daño que el titular del derecho haya sufrido como consecuencia de la infracción, si el infractor sabía o tenía fundamentos razonables para saber que estaba cometiendo esa infracción.

Tendrán las autoridades judiciales la facultad para ordenar el retiro de los circuitos comerciales e inclusive la destrucción, sin indemnización de ningún tipo, de las mercancías y de los materiales e instrumentos utilizados para su fabricación, que constituyan la infracción a los derechos de propiedad intelectual.

En el aspecto de procedimientos y sanciones penales, se aplicarán sanciones penales

en los casos de falsificación dolosa de marcas. Dichas sanciones incluirán pena de prisión o multas o bien ambas, pero que sean suficientes para disuadir la comisión de delitos en materia de propiedad intelectual. En todo caso, se podrán prever sanciones penales para otras clases de infracciones que se cometan con dolo y a escala comercial.

Hasta aquí haremos referencia a los acuerdos de protección y vigilancia de los derechos de propiedad intelectual previstos en el TLC. Pasaremos ahora a estudiar otros Tratados internacionales suscritos por México, que involucran preponderantemente aspectos legales de propiedad intelectual y específicamente, de las marcas.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), clasificado como el Anexo 10 del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial de Comercio (OMC), se firmó el 15 de abril de 1994. Al suscribirse por 135 Estados, incluido el nuestro, el Acta Final de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales.

## CAPÍTULO CUARTO: LAS MARCAS.

### 4.1. LA MARCA.

Es la institución de la propiedad industrial que consiste en el signo que distingue mercancías, productos o servicios de otros de su misma especie y calidad.

Indudablemente, la libre concurrencia de productos y servicios que tutela la marca como institución de la propiedad industrial, debe estar ajustada a las leyes de orden público y no ser contrarias a la moral y las buenas costumbres. El artículo 4° de la LPI, establece a este respecto que, No se otorgará patente, registro (entre otros al de marcas) o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta ley cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, ala moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.

### 4.2.- LOS USUARIOS DE LAS MARCAS.

De acuerdo a nuestra legislación de propiedad industrial, quienes pueden hacer uso de una marca y, en su caso, registrarla, son los *industriales*, los *comerciantes* o los *prestadores de servicios*. Al referirnos a los industriales, estamos hablando de aquellas personas físicas o morales que dedicados a una rama de la actividad económica, identifican sus productos con un emblema o marca precisamente para su ubicación en el mercado y su fácil adquisición por el público.

A los comerciantes, como aquellos que hacen del comercio su actividad fundamental y preponderante, ya sean personas físicas o morales.

Respecto a los prestadores de servicios, habremos de referirnos a los sujetos que ofertan al público una serie de actividades de comando económico y que de acuerdo al prestigio del prestador, la calidad de sus servicios o la identificación lograda entre el público recurren a la utilización de la marca como emblema que los distinga entre quienes ofrezcan similares servicios dentro de un género determinado.

#### 4.3.- CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS.

De acuerdo a la doctrina y la legislación para efectos de estudio, podemos intentar llevar a cabo una clasificación de las marcas, atendiendo a los siguientes criterios:

- 1.- Objeto;
- 2.- Titulares de las mismas;
- 3.- Integración o composición;
- 4.- Número de usuarios de las marcas;
- 5.- Productos a los que se aplican;
- 6.- Capacidad de distinción; y
- 7.- Grado de protección que brindan.

1.- POR SU OBJETO.- Las marcas se clasifican en marcas de productos y de servicios. RANGEL MEDINA<sup>16</sup> afirma que tradicionalmente al hacer referencia a las marcas, se les relacionaba con productos o mercancías y la extensión hacia los servicios. Se menciona que las marcas de servicios comenzaron a usarse en los países avanzados hace un medio siglo y se hicieron necesarias "para caracterizar cierto tipo de servicios que no podrían protegerse de otra manera de la competencia desleal, tales como los de radiodifusión, los de tintorería, los de florería y algunos otros. Andando el tiempo, ellas se incluyeron en la Revisión de Lisboa en 1958. En el art. 6 series, por el cual los países de la Unión se comprometían a proteger las marcas de

---

<sup>16</sup> op. Cit. Pag 48

servicio, aunque no estaban obligados a prever modalidades para su registro. Esta obligación la adquirió la República Mexicana y allá por la década de los sesentas acudieron solicitantes extranjeros y unos cuanto nacionales a pedir el registro de marcas de servicio, que les fuera negado alegando la autoridad administrativa que no estaban comprendidas dentro de la legislación mexicana.

2.- DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS TITULARES DE LAS MARCAS. Un segundo criterio de clasificación divide a las marcas desde el punto de vista del sujeto titular de la marca, en marcas industriales, marcas de comercio y marcas de agricultura. En sus orígenes, las marcas se utilizaban por los fabricantes de mercancías y por ello, se denominaban marcas de fábrica o marcas industriales; hasta finales del siglo pasado, se impuso que los comerciantes usaran una marca para la identificación de sus establecimientos. Respecto a la última clase de marcas, las de agricultura, RANGEL MEDINA menciona que son de más reciente uso y que se aplican a productos agrícolas naturales o en envases, latas, bolsas de plástico, etc. Cabe aclarar que esta última especie no se encuentra prevista en nuestra legislación como tal. Pues la LPI distingue a las marcas para productos o servicios (Art. 88). Aunque también es conveniente señalar que el Reglamento de la LPI establece en su (art. 59) la clasificación de productos o servicios a los que se aplicarán las marcas cuyo registro se solicite ante el IMPI y en cuya fracción I correspondiente a Productos, se encuentra la clase 1 que incluye a las especies horticultura y silvicultura, abono para las tierras; la clase 7 a los instrumentos agrícolas; la clase 29 que comprende carne, pescado, aves, extracto de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; huevos, leche y productos lácteos; la clase 30 a café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca y otros; la clase 31 a los productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales y malta. Especies que incurrirían en los supuestos de marcas de agricultura que menciona RANGEL MEDINA.



3.-DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU COMPOSICIÓN.- Una tercera clasificación las distingue, por su composición, integración o formación, en nominativas o denominativas, cuando consistan en un vocablo, una palabra o frase. Pueden ser figurativas, innominadas o gráficas, cuando el signo es un emblema, un dibujo o una combinación y distribución de colores mostrados en una superficie. Existen además las marcas tridimensionales, es decir, que tienen volumen como en el caso de los envases o frascos. Prácticamente, este es un tipo de marca muy reciente, pues en la constante competencia económica entre fabricantes, muchos productos han generado una amplia identificación entre el público consumidor por el envase o recipiente en que están contenidos. Por una marca tridimensional, entendemos que son los envases en que se contienen los productos que se amparan con la marca pero que su fabricante ha deseado extender su protección no solo al membrete o etiqueta, sus colores o la peculiar tipografía que represente el nombre del producto; sino que además, el envase que lo contiene ha logrado posicionarse en el mercado de tal forma, que adquiere una identificación notable en el público consumidor. Logrando en muchos casos inclusive, que el envase o recipiente sea más popular que el membrete, por lo que se ha estimado conveniente proteger la originalidad del mismo contra posibles imitaciones.

Se habla de marcas mixtas para referirse a aquellas que son resultado de una combinación o varias combinaciones de los anteriores grupos.

4.- DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL NÚMERO DE USUARIOS.- Conforme a este criterio se clasifica a las marcas en individuales y colectivas. Esta especie distingue a las individuales como las que pueden ser únicamente utilizadas por su titular, que puede ser una persona física o moral. Las colectivas, al contrario, son las marcas que pueden ser usadas por varios productores o comerciantes o empresas públicas o

privadas: que sean miembros de un determinado grupo, generalmente una asociación o ente legalmente reconocido como titular de la marca, la cual entonces podrá ser usada por todos los pertenecientes al grupo y su función consistirá en diferenciar los productos de estas empresas no entre si. Sino respecto de las otras que son extrañas al mismo. Sirven estas marcas para garantizar el origen, la naturaleza o la cualidad de determinados productos. En la LPI, se contempla este supuesto en el art. 96 que establece:

"Art. 96.- Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros."

5.- DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS PRODUCTOS A LOS QUE SE APLICAN.- Bajo este criterio se clasifican en marcas generales y marcas especiales. Las marcas generales son aquellas que un productor usa para identificar todos sus productos o al menos, productos de distintos géneros, mientras las marcas especiales son usadas para identificar un solo producto o productos del mismo género. Por lo común, la marca general es igual al nombre comercial (firma), y quiere indicar la procedencia de los productos de un determinado productor, por lo tanto, es posible que un artículo tenga al mismo tiempo, dos marcas: una general, que lo identifica como procedente de una determinada empresa y otra, especial, que distingue el producto de los demás producidos por la misma empresa. Los anteriores casos son los que se han llamado en la doctrina como marcas vinculadas.

El art. 90 fracción XVII de la LPI, prevé la posibilidad de que al intentarse registrar una marca, ésta no sea legalmente registrable cuando "sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se

pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado." Es decir, nuestra legislación acepta la existencia de las marcas vinculadas, y las ampara contra eventuales imitaciones, al señalar que solamente los titulares de nombres comerciales podrán registrar marcas ligadas a éste, para sus productos o servicios, negándolo a solicitudes posteriores que pretendan registrar iguales o parecidas marcas para productos o servicios similares.

6.- DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU CAPACIDAD DE DISTINCIÓN.- Bajo este criterio, SANSO las clasifica en marcas fuertes y marcas débiles. Son marcas fuertes las que constituyen una creación de pura fantasía y que, por lo tanto, crean un tipo nuevo y característico protegido contra cualquier imitación que, aún con variaciones y modificaciones, dejen subsistir la identidad del tipo. Son marcas débiles aquellas constituidas, por lo general, por denominaciones comunes que han sufrido pequeñas alteraciones gráficas y fonéticas que dan capacidad distintiva, llamándose marcas expresivas o descriptivas si tales denominaciones hacen referencia a la cualidad o a la función, o a la composición del producto. Es evidente que en razón de la limitada capacidad distintiva de estas marcas, ellas tienen igualmente una limitada protección contra las imitaciones, ya que la tutela no podrá referirse al elemento genérico que, por ser tal, no es tutelable, sino limitarse al elemento de diferenciación que determina su validez como marca.

El anterior criterio como se ve, atiende a la característica de originalidad de las marcas, para determinar su cualidad de fuertes o débiles. Es decir, más fuerte será una marca y con ello tendrán mayor protección los productos o servicios que ampare, si la marca muestra un número de elementos originales que no permitan

su imitación, sin que sea reprimida por estar realizada con elementos que componen aquella marca y que la singularizan de otras aplicadas a similares productos o servicios. Esto no ocurre con las llamadas marcas débiles que no presentan elementos lo suficientemente originales, como para evitar que otros industriales o comerciantes puedan usar algunos de sus componentes para incorporarlos a sus marcas de manera válida, sin que el titular de aquella marca pueda oponerse alegando invasión o imitación sin su autorización.

#### 7.- DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL GRADO DE PROTECCIÓN QUE BRINDAN.-

Se clasifican en marcas principales y marcas de protección. SANSÓ afirma que una marca principal es aquella normalmente usada por el productor; marcas de protección, dice, son las que al contrario, comportan variaciones del tema contenido en la marca principal y que el productor hace registrar no para usarlas, sino para poder obtener una mayor protección contra las imitaciones de los competidores. Generalmente, estas marcas protectoras no se extinguen por la falta de uso siempre que se use la marca principal que éstas defienden. En nuestra legislación se encuentran reguladas las marcas de protección: tal es el caso de las disposiciones del art. 135 de la LPI. que establecen: "Si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros, previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes."

#### 4.4.- EL REGISTRO

Definiremos al registro de marca, como el acto administrativo por el cual el órgano de gobierno competente, a solicitud de interesado, hace constar que una persona física o moral, ha adquirido la titularidad de una serie de derechos de contenido diverso, mediante la expedición de un documento cuya consecuencia inmediata, es

la posibilidad jurídica para aquélla, de hacer un uso exclusivo de la marca para distinguir sus productos o servicios, de los ofertados por la competencia.

La doctrina consultada sobre el particular, no ofrece una definición del registro de marca y la ley es también omisa al respecto. El artículo 87 de la LPI en su último párrafo solamente nos da luz respecto al efecto jurídico fundamental que la legislación nacional concede al registro de marca: Otorgar el derecho de uso de una marca de forma exclusiva a los industriales, comerciantes y prestadores de servicios.

Así pues, acudimos a la doctrina administrativista de los actos de registro, para tratar de desentrañar este aspecto total del Derecho de Propiedad Industrial. GABINO FRAGA<sup>17</sup> en su obra de Derecho Administrativo, al referirse a la clasificación de los actos administrativos, distingue a los actos por virtud de los cuales la administración hace constar la existencia de un hecho, de una situación o el cumplimiento de requisitos exigidos por leyes administrativas, a través de la inscripción de personas, bienes o cualidades de unas o de otros, en padrones o catastros, etc. De esta manera, la administración interviene para dar autenticidad, validez, publicidad, seguridad jurídica o certidumbre a determinadas relaciones de la vida civil de los particulares, tales como los actos de registro civil, de registro de la propiedad, de registro de comercio, etc.

En la función registral de marcas, como de otros derechos de propiedad industrial, la actuación de la autoridad administrativa se da generalmente a instancia de parte interesada, pues es el particular quien primeramente se muestra interesado en realizar los actos conducentes para que se le reconozcan los derechos consignados en la ley en su favor, entre ellos, el de la exclusividad de explotación de la marca.

---

<sup>17</sup> FRAGA, Gabino.- Derecho Administrativo, Edit., Porrúa Mexico D.F. pág. 241-242

De acuerdo con JALIFE DAHER<sup>18</sup>, la obtención del registro de marca constituye el reconocimiento oficial de que ese signo reúne los elementos necesarios para ser considerado legalmente como marca. Es decir, para este autor el registro es un acto de constatación por parte de la autoridad de que se han cumplido con ciertos requisitos previstos en la ley para que produzcan en favor del particular una serie de derechos.

La Naturaleza del registro de una marca, es que la autoridad haga constar ciertos hechos en favor del particular que en base a esta certificación o constatación, disfrute y haga valer frente a terceros cierta clase de facultades y derechos subjetivos. El derecho fundamental que produce para el titular del registro de marca, es el del uso exclusivo de la misma. Esto es, que el titular es la única persona que puede emplear lícitamente esa marca en el país para distinguir los productos o servicios para los que se obtuvo ese registro, pudiendo oponerse a cualquier utilización no autorizada que realicen terceros.

#### 4.5.- LOS EFECTOS JURÍDICOS DEL REGISTRO DE MARCAS.

La legislación en la materia durante años ha sido omisa a señalar de manera clara la naturaleza y alcances de los derechos derivados del registro de una marca.

JALIFE DAHER señala que otros derechos que el registro de una marca concede a su titular, son los siguientes:

---

<sup>18</sup> JALIFE DAHER, Mauricio,- Aspectos legales de las Marcas en México, Edit. Sista S.A. México. pág. 5

1.- Desde el momento en que la solicitud de registro se presenta (fecha legal), se origina el bloqueo de solicitudes que terceros presenten posteriormente para marcas iguales o similares en la misma clase, evitando con ello que cualquier persona se apodere de la marca.

2.- El registro de la marca produce el efecto de reconocer de manera oficial que la misma no invade derechos de terceros previamente adquiridos y que su uso no constituye una infracción administrativa o un delito.

3.- El registro favorece a la valoración económica de la empresa y de los productos o servicios ofertados por el titular.

4.- El registro de la marca permite al titular desarrollar su expansión a través del otorgamiento de licencias o franquicias a terceros.

5.- El empleo de las siglas "M.R.", del símbolo R encerrado en un círculo o la leyenda "Marca Registrada" que se aplique a los productos o a la denominación de los servicios, constituye una advertencia para desalentar su imitación o falsificación por terceros.

6.- La indicación de ser marca registrada evidencia para su titular una seriedad que proyecta al público consumidor por proteger sus productos o servicios de la competencia.

Una vez definido el concepto del registro de marca y sus alcances, nos abocaremos a analizar los casos en que puede registrarse válidamente una marca, para con posterioridad, determinar los casos en que de acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial, dicho registro será improcedente.

De acuerdo al art. 89 de la LPI, pueden constituir una marca los signos que presenten cualquiera de las características siguientes:

I. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

II. Las formas tridimensionales;

III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales; y

IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no se contunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

Un caso plenamente identificado de este supuesto, lo constituye el del envase del refresco COCA-COLA, que en todo el mundo es identificado sin mayor dificultad y el simple contorno del mismo, aún sin ver la marca, nos hace reconocerlo como el recipiente de dicha bebida gaseosa. Aún cuando se reconoce que la marca tridimensional es una aportación novedosa de la legislación marcaría nacional, es interesante conocer un criterio de los Tribunales Colegiados de Circuito, que data de 1975, relacionado con este punto:

"MARCAS QUE SE CONSTITUYEN POR EL REGISTRO DE UN ENVASE.- Si el registro se hace por marca (sin denominación) de un envase distintivo en sus caracteres especiales y las reservas se constriñen al uso de dicho envase, el tercero que utilice un receptáculo exactamente igual al ya registrado, infringe el derecho de uso del registro marcario establecido por el artículo 96 de la Ley de la Propiedad Industrial."

Precedentes: Informe de labores rendido a la H. Suprema Corte de Justicia de la



Nación en el año de 1975, tercera parte, Sala Auxiliar. Tribunales Colegiados de Circuito. Pag. 102.

Los casos de improcedencia del registro de marca se consignan en el art. 90 de la LPI, son prohibiciones que se constituyen algunas veces por razones de orden público, otras por razones de cortesía internacional, otras por razones técnicas intrínsecas de las mismas marcas; las demás para prevenir la competencia desleal y para proteger al público consumidor, evitando su indebida explotación y también la confusión entre las marcas.

La fracción I del art. 90 de la LPI, señala que no podrán ser registradas como marcas, las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que siendo animadas o cambiantes, se expresan de manera dinámica aún cuando sean visibles. Solamente podrán ser susceptibles de registro, las figuras tridimensionales estáticas. La ley no ofrece argumentos para esta prohibición, pero suponemos se debe a que de aceptarse el registro de una marca tridimensional cambiante, en realidad se estaría protegiendo a más de una marca, pues si se considera que cada fase de la marca en movimiento es parte de ella, se estarían registrando más de una marca a la vez.

La fracción II contempla que no se considerarán como marcas los nombres técnicos de uso común de productos o servicios, así como las palabras que la práctica comercial o en el lenguaje corriente, sirvan para designar de manera usual o genérica a los mismos. A este respecto, SEPULVEDA señala que la prohibición encuentra su justificación en el hecho de que de aceptarse, se constituiría en favor de una persona, un monopolio sobre el lenguaje y por otra parte, que se trate de denominaciones descriptivas, no aceptadas como marcas. Un caso claro que podríamos señalar es el del NYLON, que siendo una palabra que designa un material textil artificial, su referencia ha

traspasado su origen para convertirse en una palabra común (v.gr. "medias de Nylon").

La fracción III establece que no son registrables las formas tridimensionales que sean del dominio público, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial. Regresando al ejemplo típico de este supuesto, del envase del refresco "COCA-COLA" cuya figura es mundialmente reconocida y que inclusive, en muchos casos la publicidad *de* este producto se limita a reproducir el contorno de su envase, logrando por el público su inmediata identificación. No prosperaría en este caso, el registro que pretendiese efectuar por otra persona, de un envase similar o idéntico pues confundiría al público, induciéndolo seguramente a creer que se trata de productos del mismo fabricante.

La fracción IV incluye en la prohibición a aquellas denominaciones, figuras o formas tridimensionales que considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca; incluyendo las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición. Destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción. En estos casos, se incluirían ejemplos como el de que se quisiera registrar como marca de una crema facial, a "HUMECTAN" o para refrigeradores, la marca "GÉLIDO"; pues en ambos ejemplos, se estarían usando como marca palabras que de inmediato nos indican las características de los productos, lo que provocaría en este caso, una ventaja para el comerciante frente a su competencia, de manera injustificada.

La fracción V dispone que no pueden constituir una marca, las letras, los números o los colores aislados, a menos que estén acompañados o combinados de elementos tales como signos diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo. Una letra, un número o un color aislado, no pueden por sí solos, constituir una

marca, pero si podrá serlo una combinación de letras. Números y colores que constituyan un signo que se distinga de otras combinaciones. Un caso así es el de la marca "VOLKSWAGEN" en que el dibujo, el color azul y blanco del mismo y en ocasiones las letras "VW" son suficientes para identificar esta marca que ampara vehículos automotrices.

La fracción VI señala como causal de improcedencia del registro de una marca, la que consista en la traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables. En estos casos, encontraríamos ejemplos como el intento de registrar como marca "EAU" para distinguir agua envasada o la palabra "KAFE" para una marca de café soluble.

La fracción VII dice que no pueden constituir marca los signos que reproduzcan o imiten sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas o emblemas de organizaciones internacionales gubernamentales o no gubernamentales o sus designaciones verbales. Así por ejemplo, si se pretendiera registrar la marca de un tequila denominado "EL MEXICANO" y la etiqueta contuviera el escudo nacional sin la autorización del Gobierno Federal, o que una marca de cajeta reprodujera el escudo oficial de la ciudad de Celaya sin la autorización de su Ayuntamiento.

Las fracciones VIII y IX aplicando disposiciones análogas, prescriben que no son registrables como marca, los signos que reproduzcan sin autorización sellos oficiales, monedas, billetes, medallas, condecoraciones o premios de feria, congresos o torneos deportivos.

De acuerdo a la fracción X, no pueden constituir marca las denominaciones

geográficas propias o comunes y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia. En estos supuestos lo que se busca es que no se quiera utilizar como marca, palabras o términos geográficos que bien pueden ya estar protegidos como denominaciones de origen o en su caso, provocar la errónea idea en el consumidor de que se trata de productos fabricados en la región que sirva como marca del mismo. Este sería el caso de que se intentara registrar como marca de una línea de textiles "CASIMIR INGLES", para provocar en el público consumidor la idea de que efectivamente dichas telas provienen de ese país europeo.

Resulta interesante transcribir el texto de la siguiente tesis jurisprudencial que se relaciona con lo antes comentado:

"MARCAS.- No es exacto que la palabra "ESCOCÉS" sea por su propia naturaleza "un nombre sustantivo". Dicha palabra, gramaticalmente hablando, es un adjetivo que, en si mismo considerado, connota la procedencia del sujeto al cual se aplica sea de Escocia. En cambio, el conjunto de las palabras "EL" Y "ESCOCÉS" que forman la frase "EL ESCOCÉS", de ninguna manera trae consigo aquella connotación, pues dicha frase solo significa la designación nominativa dada a alguien o a algo con el fin de distinguirlos de otros sujetos con distinta denominación. "EL ESCOCÉS", en si misma considerada, no indica la procedencia del producto al cual desea aplicarla la quejosa como marca, ni por lo tanto dicha denominación puede originar confusión o error con relación a la procedencia de aquel producto. En consecuencia, no puede tener aplicación al caso la fracción XII del artículo 105 de la ley de Propiedad Industrial ya que no se encuentra comprendido dentro de la hipótesis prevista por dicho precepto legal.

AMPARO EN REVISIÓN 56/1959.TAMM Y COMPAÑÍA. S.A. RESUELTO EL 25 DE

NOVIEMBRE DE 1950, POR UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. AUSENTE EL SEÑOR MINISTRO CARREÑO, PONENTE: EL SEÑOR MINISTRO TENA RAMÍREZ. SECRETARIO: LICENCIADO MANUEL RODRÍGUEZ SOTO. 2ª. SALA BOLETÍN 1960 PAGINA 25."

Para la fracción XI, tampoco son susceptibles de registrarse como marca, las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario. Si un fabricante de calzado de León quisiera designar con esa denominación a sus artículos, no sería aceptada.

De acuerdo a la fracción XII, no podrán constituir una marca los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción y colaterales, ambos hasta el cuarto grado.- La notoriedad, fama y reconocimiento que numerosas personas han cobrado al destacar en diversos campos como los del arte, la cultura, el deporte, la vida social, etc. Representan un atractivo para emplear el nombre, la efigie o ambas, de esas personalidades, para atraer a un público que se identifica con esos ídolos o figuras destacadas. Normalmente ocurre que estrellas del cine o del deporte, a cambio de una gran cantidad de dinero (medible según la fama de cada estrella), consienten en permitir que su rostro y nombre respalden a un producto con el objetivo de atraer más consumidores. Como previamente se analizó al abordar los derechos de autor, las características fisonómicas de una persona pueden ser susceptibles de tutelarse por esa legislación. Lo proscrito por esta norma, es precisamente que se lleguen a utilizar la cara o nombre de una celebridad, como parte integrante de una marca, sin que previamente se haya obtenido su consentimiento.

En la fracción XIII. Se prevé que no podrán ser registrables como marca, los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente. Para este supuesto, resultan aplicables los comentarios expresados para las disposiciones de la fracción anterior.

A través de las normas de la fracción XIV, se pretende impedir que se registren como marca, aquellas denominaciones, figuras o formas tridimensionales que puedan inducir a error o provocar en el público consumidor, una creencia falsa de que se trata de artículos identificados con una determinada reputación, de manera deliberada, mediante falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios amparados.

Sobre las hipótesis planteadas por esta fracción del art. 90 en comento, es interesante la transcripción del siguiente criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"MARCAS, IMITACIÓN DE.- La prohibición prevista por la fracción XII del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial no comprende cualesquiera palabras que puedan originar confusión o error en cuanto a la procedencia de los productos sino sólo las que signifiquen engaño para el público. Esta interpretación debe estimarse ajustada al espíritu y propósitos de la Ley que al estatuir la prohibición de referencia, lo que ha querido evitar es que se engañe al público consumidor. Tanto es así que la citada ley previene en su artículo 153 que inducen a error sobre la procedencia de los objetos a que se aplique una marca quienes al marcar artículos de fabricación nacional expresan ubicación de fábricas en el extranjero, o usando una marca registrada o no, indiquen que existe

establecimiento industrial de la propiedad del titular, cuando esto no sea cierto. A la luz de estos preceptos se confirma que la prohibición de la fracción XII del artículo 105 de la ley en consulta debe entenderse para los casos en que el error o confusión sobre la procedencia de los artículos haga víctima al público consumidor, o en que el titular o usuario de alguna marca aproveche para el crédito industrial o comercial no creado exclusivamente por los méritos de sus propias mercaderías, sino logrado por otros factores a los que es ajeno.

TOMO CXVIII, P. 77, AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISIÓN 1930/52, S. ROBERT Y COMPAÑÍA, SUCRES, S.A. 9 DE OCTUBRE DE 1953, UNANIMIDAD DE 4 VOTOS."

Los supuestos contenidos en la fracción XV, son quizás de los que más controversias han causado en el ámbito del Derecho Marcario. Efectivamente, ya que éstos consisten en el ejercicio de la facultad discrecional concedida a la autoridad administrativa, para negar el registro de una marca que ésta considere como igual o semejante a otra "notoriamente conocida" en el país.

JALIFE DAHER opina que es muy difícil establecer los casos y condiciones en que una marca puede ser calificada como "notoriamente conocida", pues en esta valoración predomina un gran subjetivismo. Sin embargo, menciona tres criterios para la definición de las marcas notorias:

- 1.- Por el tipo específico de público destinatario de los productos o servicios. Es decir, el alcance de una marca y su profusión en el mercado, dependerá de la especialidad de los productos o servicios amparados por la marca; de suerte que entre más identificado esté por el público una marca en virtud al artículo que la porta, será más notoria.

- 2.- Por la difusión que esa marca haya recibido en el país, por cualquier medio

publicitario. Ante la excesiva publicidad que adquieren los productos y servicios a través de los distintos medios de difusión masiva, cuyos alcances cubren todo el territorio nacional, es casi imposible que aquéllos no logren un reconocimiento entre el público. Por ello, mientras más persistente sea su difusión por radio, TV, prensa e inclusive en esta era de las computadoras, por INTERNET, la autoridad administrativa tendrá más elementos para determinar cuándo una norma es notoriamente conocida.

3.- Por el número de registros y la presencia que la marca hubiere alcanzado en otros países. Vinculada con el anterior criterio, JALIFE DAHER opina que ante la extensión que varias marcas han obtenido en muchos países y que alcanzan a nuestro territorio logrando la identificación del público mexicano, es suficiente para tenerla como notoria, aún cuando el titular de la marca de hecho no haya promovido acción para su registro en el país o no existan campañas especiales de difusión de esos productos o servicios en el país.

Uno de los efectos trascendentales que surte la protección de las marcas notorias, está en el hecho de que dicha protección se extiende a los productos o servicios no comprendidos en la clasificación de productos amparados por la marca notoria. Para RANGEL MEDINA, las marcas notorias gozan de un trato privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificación de mercancías.

El concepto legal de notoriedad de las marcas se introdujo en la legislación mexicana, mediante la entrada en vigor del Decreto por el cual, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la hasta ese entonces, denominada Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que con excepción de uno de sus artículos, iniciaron su vigencia a partir del 1º de octubre de 1994. Mientras que la LFPI no establecía cuál era el concepto de notoriedad de marcas, como supuesto para la negativa de registro de aquéllas idénticas o



semejantes en grado de confusión, la LPI vino a incorporar en esta fracción, la interpretación que habrá de darse a la frase "marca notoriamente conocida" Conviene conocer sobre este punto en particular, las consideraciones manifestadas por el Ejecutivo Federal en la Exposición de Motivos de la Iniciativa de reformas y adiciones a la LFPP: "Para proteger adecuadamente las marcas que se han hecho famosas en los círculos comerciales del país e impedir el uso indebido de las mismas y la comisión de actos de competencia desleal que se traducen en un engaño al consumidor, se define el concepto de notoriedad de una marca por el conocimiento de la misma en un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país como consecuencia de las actividades comerciales que se realicen en el territorio nacional o en el extranjero, así como por el conocimiento de la notoria en el territorio nacional debido a la promoción y publicidad de la misma..."

La LPI señala que este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida. Asimismo, se concede a la autoridad la atribución para acudir a todos los medios probatorios previstos en la misma ley, para demostrar la notoriedad de la marca.

#### 4.6.- EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Pasemos ahora a estudiar, de acuerdo a nuestro marco legal vigente, cual es la autoridad administrativa que tiene a su cargo, entre otras facultades, la de efectuar los trámites de registro de marcas.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, vigente a partir de 1991 y antes de las reformas efectuadas a gran número de sus artículos, preveía que el registro de una marca de productos o servicios habría de efectuarse ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, por conducto de su Dirección General de Desarrollo Tecnológico (artículos 3 fracción III, 5, 6 y 87). Su artículo 7 ya contemplaba la existencia del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), como un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y a la vez, como órgano de consulta y apoyo técnico de la SECOFI en materia de propiedad industrial. Así, a este organismo se le asignaban facultades que por disposición de las leyes de Invenciones y Marcas y sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, tenía el CONACYT<sup>19</sup>.

#### 4.7.- LAS FACULTADES DEL IMPI.

Las facultades y atribuciones conferidas al IMPI por la LPI, se describen a lo largo de las 22 fracciones de que consta el artículo. 6°. Consideramos que pueden agruparse esas facultades, en 6 clases, tomando en cuenta la naturaleza de las mismas, de la siguiente manera;

---

<sup>19</sup> Exposición de motivos de la iniciativa de ley de fomento y protección de la propiedad industrial presentada por el Ejecutivo Federal de la Cámara de Senadores.

1.-Facultades de Especialización.-Bajo esta clasificación, se encuentran a nuestro juicio, las atribuciones del IMPI que le confieren las cualidades de un organismo profesionalizado y especializado, con el personal pericial y técnico capacitado en las áreas de la propiedad industrial; y como tal, con el carácter de asesor en la materia de las diferentes dependencias de la Administración Pública. Bajo esta clasificación, se agruparían las fracciones XI, XVIII y XIX.

2.- Facultades de coordinación y vinculación interinstitucional.- Con esta clasificación, agrupamos las facultades del IMPI. que le permiten coordinarse y trabajar conjuntamente con las entidades y dependencias en las áreas de la industria, la ciencia, la tecnología y el comercio, cuyos fines y atribuciones, guardan relación con la materia de la propiedad industrial. Es el caso de las fracciones I, XVI, XVII y XXI.

3.- Facultades de promoción, fomento y divulgación.- En este grupo clasificamos las facultades que tienen el IMPI para constituirse en el organismo encargado de difundir, publicitar y promover las acciones tendientes al ejercicio de los derechos de propiedad industrial; tales son las funciones previstas en las fracciones II; X, XI; XII; XIII, XIV, XV y XXII.

4.- Facultades procedimentales, de verificación, de investigación y de sanción.- En este rubro se clasifica la serie de atribuciones del IMPI, que le revisten como la autoridad administrativa encargada de tramitar las solicitudes de reconocimiento y constitución de los derechos de propiedad industrial, de efectuar los procedimientos previstos por la LPI, para constituirse en una autoridad de jurisdicción administrativa, investigar la posible comisión de ilícitos en la materia y en su caso, aplicar las sanciones administrativas correspondientes. Estas facultades se prevén en las fracciones III, IV, V, VI; VII y VIII.

5.- Facultades de arbitraje.- El IMPI cuenta no sólo con las facultades de autoridad sancionadora, sino también, cuando así lo soliciten los interesados, puede fungir como arbitro para la resolución de conflictos derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial para una amigable composición en los casos en que esas controversias versen sobre el pago de daños y perjuicios, tal como lo contempla la fracción novena del art. 6 de la LPI.

6.- Facultades de registro.- Respecto a estas facultades abundaremos en la manera en que el IMPI ejerce esta facultad, en este apartado.

Dentro de la estructura orgánica del IMPI, se encuentra prevista la Dirección de Marcas, que entre otras facultades, cuenta con la de emitir los registros de marcas, avisos comerciales, autorización de publicación de nombres comerciales, declaratorias de protección y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

Menciona la LPI que el solicitante del registro de una marca, deberá presentar su petición por escrito ante el IMPI (artículo 113). Mediante dicha solicitud, el interesado deberá presentar los siguientes datos:

- 1.-Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante.
- 2.- Los documentos que acrediten la personalidad del promotor;
- 3.- El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;
- 4- La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca.
- 5.- La mención de los productos o servicios a los que se aplicará la marca.
- 6.- El solicitante deberá acompañar a su solicitud, etiquetas en blanco y negro de la

marca para un producto con medidas no mayores a 10x10 cms. Ni menores de 4x4 cms.

7.- El solicitante deberá describir detalladamente la marca que se pretende registrar, mencionando el tipo de letra y puntos en relación con el dibujo o figura, los colores que se solicita registrar como integrantes de la marca, basándose para ello en la guía de colores Pantone.

8.- En el caso de que se presente a registro una marca tridimensional, deberán presentarse siete impresiones fotográficas o el dibujo con las medidas reglamentarias en planos frente, perfil y corte transversal y tres copias de dicha descripción.

9.-El solicitante deberá señalar el tipo de establecimiento y el domicilio donde opera.

10.- La presentación del pago de los derechos respectivos, de acuerdo a lo señalado en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente<sup>20</sup>.

Conforme a la LPI una vez que se ha presentado la solicitud de registro de una marca, el IMPI procederá a efectuar dos tipos de exámenes a esa solicitud, para la verificación de que se cumplieron con todos los requisitos legales. El primer tipo de examen es el de forma, que tiene por objeto el que el IMPI verifique los datos personales del solicitante; el tipo de marca a registrar; los productos o servicios a que se aplicará la marca en el caso de su registro; que se haya efectuado el pago de los derechos respectivos, para proceder a realizar un examen de fondo a la solicitud.

Una cuestión importante de esta primera fase, es la relativa a que la fecha en que se practique por el interesado la presentación de su solicitud, determinará la prelación ante otras solicitudes que se presentaran para el registro de una marca similar o idéntica. De esta forma. Prevalece el principio de “el primero en tiempo, es primero en derechos”. Asimismo, la declaración del primer uso de la marca será un dato de vital importancia, en caso de que dicho uso correspondiera a una fecha anterior a la fecha de registro de otra que fuera similar o idéntica a la que se pretende

---

<sup>20</sup> Revista Entrepreneur número 3, editada mensualmente por empresas Aéreas S.A. México DF. págs. 38-39.

registrar. En este caso, el solicitante tendría la facultad de solicitar la nulidad del registro concedido, para obtener el registro de su marca. Sin embargo, esta facultad se encuentra condicionada a los siguientes requisitos:

a).- Que el solicitante que alegue la anterioridad del uso de la marca idéntica o similar en grado de confusión, haya usado esa marca de buena fe y de manera ininterrumpida.

b).- Que esa marca, además de ser usada en el territorio nacional, corresponda a la misma o similar clase de productos o servicios.

c).- Que el tercero acredite que ese uso anterior, corresponda a una fecha previa a la de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta por el titular del registro de la marca idéntica o similar en grado de confusión.

d).- El tercero deberá ejercitar la acción de nulidad del registro de la marca, dentro de los tres años posteriores a la fecha de publicación del registro de la marca en litigio en la Gaceta del IMPI. Solamente hasta obtener la declaración de nulidad de ese registro, seguido el trámite marcado en la LPI, el tercero de buena fe podrá obtener el registro de esa marca. Mientras se efectúa el trámite del procedimiento de nulidad, el IMPI, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del trámite de la solicitud.

El examen de fondo tendrá como finalidad, verificar la procedencia del registro de la marca, según los términos de la ley. Esto es, si dicha marca no incurre en alguna de las prohibiciones de los Artículos 90,91 y 93 de la LPI.

Una vez que se haya verificado que se cumplen con todos los requisitos de fondo y forma, el IMPI procederá a expedir el título respectivo. Dicho documento, contendrá entre otros, los datos Siguintes:

- 1.-Una muestra de la marca.
- 2.-El número de registro de la marca.
- 3.- La mención de que se trata de una marca nominativa,

innominada, tridimensional o mixta.

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

5.- El nombre y domicilio del titular

6.-La ubicación del establecimiento

7.- La fecha de presentación de la solicitud, la fecha de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; la fecha de expedición.

8.-La vigencia de la marca.

#### 4.8.- LA MARCA REGISTRADA.

De acuerdo al Reglamento de la LPI, el uso de una marca registrada podrá acreditarse a través de cualquiera de los siguientes supuestos: Cuando los productos o servicios que distingue la marca, han sido puestos en el comercio o se encuentren disponibles en el mercado en el país bajo esa marca, en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entiende por uso de la marca, cuando se aplica a productos destinados a la exportación.

La marca una vez registrada, solamente puede ser aplicada a los productos o servicios para los que se solicitó el registro, determinados en la clasificación que se encuentra descrita en el art. 59 del Reglamento de la LPI.

Dicha clasificación comprende 34 clases de productos y 8 de servicios, tales como productos químicos destinados a la ciencia, colores, barnices, lacas, preparaciones para blanquear, aceites y grasas industriales, lubricantes, productos farmacéuticos, metales comunes y sus aleaciones; servicios como publicidad, seguros, construcción, telecomunicaciones, transportes, tratamiento de materiales, educación, restauración, entre otro. Dicha clasificación comprende una gran gama, que no se expone de manera limitativa, y en todo caso, el reglamento de la LPI, concede al

IMPI las facultades de interpretación y aplicación, respecto a esa clasificación, para determinar a qué clase se aplicarán las solicitudes de registro de marcas, que no se relacionen expresamente con alguna de las clases previstas en el artículo 59 de dicho ordenamiento.

Por otra parte, la marca deberá emplearse en el territorio nacional tal y como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo (art. 128 de la LPI). La ley prohíbe que una vez obtenido el registro de la marca, el titular aumente su aplicación a productos o servicios para los que no fue registrada, pues de lo contrario, tendrá que efectuar una solicitud nueva, para que la protección de la marca se extienda a esos productos o servicios. En cambio, el titular válidamente puede solicitar con posterioridad, que se limite el número de productos o servicios que comprenda el registro.

La vigencia que concede la ley al registro de marca, es de 10 años; este registro, sin embargo, es susceptible de renovarse por períodos de la misma duración, mediante el pago de los derechos respectivos.

Como se vio anteriormente, el titular de una marca registrada, está obligado a que sus productos o los establecimientos en que presten los servicios de que se trate, ostenten de manera visible la leyenda "MARCA REGISTRADA", las siglas "M.R.", o la letra R encerrada en un círculo.

#### 4.9.- LAS LICENCIAS DE USO Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS COMPRENDIDOS EN UNA MARCA.

La LPI concede la facultad a los titulares de marcas registradas, a conceder licencias a terceros para que éstos puedan válidamente utilizarla para aplicarla a



sus productos o servicios, pero esta aplicación, por supuesto, deberá circunscribirse a los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca. Dicha facultad se explica en la circunstancia de que puede ocurrir que la marca adquirió por el transcurso del tiempo, la explotación efectiva de la misma, el éxito logrado entre los consumidores del producto que la marca ampara y una intensa mercadotecnia de la empresa o comerciante titular, una relevancia y aceptación tales, que constituye una expectativa de negocio, el que a través de terceros, la marca extienda su influencia y mercado a territorios no abarcados por el titular originario. Como más adelante se analizará al abordar el tema de las franquicias, la institución de las licencias es uno de los actos jurídicos más socorridos en la actualidad dentro de la Propiedad Industrial.

A través de una licencia de uso de marca, el titular de una marca, o bien una persona que ha recibido de éste la autorización para conceder a su vez licencias de uso de esa marca llamada licenciante, concede a otra llamada licenciatario, el uso de la marca para aplicarla a todos o a algunos de los productos o servicios que ampara dicho signo distintivo. Mediante la licencia, la titularidad de los derechos que comprende una marca registrada, se extiende a terceros, pudiendo éstos válidamente concurrir en el comercio con los mismos productos o servicios ofertados por el productor original. Con la licencia de uso de marca, un comerciante adquiere la posibilidad de introducir productos que desde su incursión al mercado tendrán un valor adquirido, que es precisamente, el de contar con una marca que previamente ha logrado una fama y reputación notables; por ello, el real valor de este acto jurídico de propiedad industrial no puede determinarse por la originalidad de la marca, sino precisamente por la plusvalía que dicho signo distintivo tiene en el mercado.

El licenciante en virtud del contrato de licencia de uso, adquiere como derecho fundamental, el pago de regalías o participación en las utilidades generadas por la

venta de los productos o los servicios amparados con su marca y efectuada por el licenciatarlo. Este, por su parte, adquiere el derecho de usar el signo distintivo en sus productos o servicios pero con la limitación de que solamente podrá aplicarlos para aquéllos para los cuales su titular original obtuvo el registro.

El licenciatarlo de una marca tiene la obligación además de cubrir las regalías convenidas, de que los productos o servicios que produzca o preste al amparo de esa marca, deberán mostrar la misma calidad que los ofertados por el titular de la marca.

La LPI ordena que para que una licencia de uso de marca pueda producir efectos frente a terceros, el contrato o documento en que conste dicha autorización deberá registrarse en el IMPI. Esta disposición tiene una trascendencia suma, ya que en virtud a dicha inscripción, el licenciatarlo podrá ejercitar en contra de terceros, las acciones legales procedentes en defensa de la marca, como si fuese su titular, siempre y cuando así se estipule en el contrato respectivo. Asimismo, la LPI establece que el uso de la marca por el licenciatarlo, se considerará como el efectuado por el titular de la marca, cuando la licencia se encuentre inscrita en el Registro del IMPI. Opera de este modo, una especie de subrogación entre la persona del licenciante y del licenciatarlo o, quizás, debamos referirnos a que exista una especie de consorcio de derechos o solidaridad de los mismos, en tanto que por efectos de la ley, el licenciatarlo tendrá los mismos derechos y en consecuencia podrá hacersele exigibles en un momento dado, obligaciones derivadas del uso de la marca, como si fuera el propio licenciante o titular de la marca.

De lo anterior podemos deducir que entre otras facultades, el licenciatarlo tendrá las siguientes:

- 1.- Acreditar el uso de la marca, para la obtención de la renovación de su registro.
- 2.- Oponerse legítimamente a la invasión de la marca en contra de terceros, a través

de las acciones previstas en la LPI.

3.- Si así se conviene expresamente, conceder a su vez licencias de uso de la misma marca de manera total o parcial.

4.- Solicitar la nulidad de registros concedidos a terceros con posterioridad al primer uso o a la fecha de registro obtenido por el titular originario.

5.- En el caso de que esa marca se detectara que es idéntica a otra que se aplica a los mismos productos o servicios, previamente registrada pero no utilizada a través de los medios y durante el término previstos en la ley, el licenciatario podrá solicitar del IMPI la declaración de que dicho registro ha caducado, para proceder en consecuencia, a solicitar el registro de la misma.

6.- Solicitar del IMPI la adopción de las medidas previstas en la LPI, cuando se promueva la declaración de infracción administrativa a los derechos que comprende la marca registrada.

La LPI no sólo concede la facultad de otorgar licencias de uso de marcas registradas, sino también, prevé que pueda efectuarse la licencia de la marca CUNO registro se encuentre en trámite.

SEPÚLVEDA opina que la cesión de una marca en trámite constituye una transferencia del derecho a la fecha de presentación. Afirma además, que en virtud de la naturaleza aleatoria de ese contrato de cesión de derechos, en caso de no obtenerse el registro de la marca, el cesionario no tendría derecho al pago de los daños y perjuicios que le deparen la negativa del registro.

En nuestra opinión, no es posible que válidamente ocurra una cesión sobre los derechos de una marca en trámite de registro, pues por disposición de la misma ley, para que una marca pueda ser utilizada en exclusiva por una persona, es necesario su registro y mientras éste no se obtenga, los derechos del titular de la marca no registrada que se transfieran o cedan, solamente surtirán sus efectos entre los

contratantes. Así pues, si se inscribe ante el IMPI el documento en que conste el acto jurídico de cesión de derechos, en realidad no surtirá los efectos de una cesión de marca registrada, sino que cabría la mención de que se cede o transfiere una expectativa de derecho, así sea parcial o total, en caso de que se llegara a obtener el registro de la marca. Así pues, propiamente deberíamos hablar de una obligación cuyo nacimiento, estaría sujeto a una condición suspensiva. Mientras el otorgamiento del registro solicitado por el titular de la marca no se verifique, los derechos conferidos al cesionario no tendrían los alcances de la licencia de uso y, por ende, las posibles ventajas que pudiese obtener el cesionario serían mínimas y por el contrario, podría redundar en perjuicios de carácter económico para el mismo. Por tanto, opinamos que el legislador debió circunscribir solamente la posibilidad de licencias de uso de marcas registradas.

Cosa peor acontece, cuando la LPI establece que los derechos derivados de una solicitud de registro de marca, pueden además, ser susceptibles de gravarse en los términos y formalidades de la legislación común. El gravamen que sería susceptible de constituirse sería el de la prenda, pues en principio, estaríamos hablando de que se trata de derechos y por tanto, de cosas muebles. Sin embargo, para el solicitante de un registro de marca, todavía no existe un derecho adquirido, sino solamente la expectativa de que se adquirirá y entonces, caeríamos en el absurdo de que se constituyera una prenda sobre cosas inciertas, lo que atentaría precisamente contra las disposiciones de la legislación común. Por prenda se entiende el derecho real constituido sobre un bien mueble enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago, y aquí, al ser meras expectativas de derechos las que se constituirían como prenda, en realidad ésta no estaría garantizando el cumplimiento de una obligación pues dichas expectativas, como tales, no son estimables pecuniariamente.

#### 4.10.- LA EXTINCIÓN DEL REGISTRO DE MARCA.

El derecho de uso exclusivo que confiere el registro al titular de una marca, puede extinguirse de diversas maneras. Ya sea por causas imputables a la inacción del titular del registro, porque ese registro se otorgó en contravención a las disposiciones de la LPI y su reglamento, porque la marca perdió su cualidad distintiva o porque un tercero haya probado el uso de una marca idéntica o similar a la registrada de buena *fe* y con anterioridad al registro o al primer uso declarado de la marca registrada y que aplique para los mismos productos o servicios que ésta, entre otras causas.

La LPI distingue esas diferentes formas de extinción del registro de marca, a través de la regulación de los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación del registro de la marca.

Los casos en que un registro podrá ser anulado, se señalan en el artículo 151 de la LPI. Dichos supuestos son:

1) Cuando el registro se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta ley o la que hubiese estado vigente en la época del registro. No obstante, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro.

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

3) Cuando el registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud.

4) Cuando se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares.

5) Cuando el agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

La LPI establece diferentes plazos para que los interesados ejerciten las acciones de nulidad del registro de una marca. El plazo genérico es de cinco años, los que se contarán a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta; en los casos de los supuestos 3 y 4. Solamente podrá ejercerse por los interesados la acción de nulidad en un plazo de tres años contados a partir de la publicación antes referida, en el supuesto número 2. La acción de nulidad para los casos 1 y 5, podrá ejercitarse en cualquier tiempo.

La caducidad del registro de marca se producirá .cuando, de acuerdo al artículo 152 de la LPI, se den los siguientes supuestos:

1) Cuando no se renueve el registro en los términos de los artículos 133 y 134 de la LPL Es decir, si el titular no solicita la renovación del registro de su marca ante el IMPI, dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de la vigencia del registro; o en su caso, dentro del plazo de los seis meses posteriores a la fecha de terminación del registro de la marca, efectúe el pago de los derechos correspondientes y

manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad, que ha venido usando la marca en alguno de los productos o servicios a los que se aplique la marca por lo menos en un plazo de tres años consecutivos.

2) Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, a menos que exista una causa justificada para el no uso de la marca, a juicio del IMPI. La cancelación de un registro de marca procederá, de acuerdo a los artículos 153 y 154 de la LPI, en los siguientes casos:

1) Cuando el titular de la marca registrada ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica, provocando que pierda su cualidad distintiva entre los medios comerciales y el uso generalizado del público.

2) Cuando el titular de una marca registrada, voluntariamente solicita por escrito que se cancele su registro. Dicha solicitud, podrá formularla en cualquier tiempo.

La LPI establece que las declaraciones administrativas de nulidad, caducidad y cancelación del registro de una marca, se harán por el IMPI de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público, si existe interés de la Federación. Solamente la caducidad del registre de una marca provocada por la no renovación del registro, operará sin que deba emitirse una declaración del IMPI.

## CAPÍTULO QUINTO: FIGURAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

### 5.1.- LA PATENTE.

Es el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o jurídica tiene para explotar industrialmente un invento que reúna las exigencias legales.

RANGEL MEDINA<sup>21</sup> define a la patente como el título concedido por el Estado al inventor que ha cumplido previamente ante aquél, una serie de requisitos materiales y formales.

Se denomina patente al derecho de explotar en forma exclusiva un invento o sus mejoras, o un modelo o su dibujo industrial. También recibe el nombre de patente el documento expedido por el Estado, en el que se reconoce y confiere tal derecho de exclusividad.

MANTILLA MOLINA<sup>22</sup>, define a la patente tanto como el derecho a aprovechar, con la exclusión de cualquier otra persona un invento o sus mejoras, o bien un modelo industrial, como el documento que expide el Estado para acreditar tal derecho, cuando se refiere a la naturaleza jurídica de la patente, se ésta estriba por una parte, en el derecho absoluto de explotación exclusiva de la invención que la ley concede al inventor o a su causahabiente. Así como en la obligación que el beneficiario contrae de pagar periódicamente ciertos derechos fiscales del deber de explotar efectivamente la invención: por la otra, consiste en el título o documento que el Estado expide a favor del inventor o su causahabiente. Aquél es un derecho industrial de carácter real, semejante al derecho sobre la invención que confiere a su titular la propiedad temporal del invento y, en consecuencia, el derecho exclusivo de explotar éste, así como de transmitirlo total o parcialmente y prohibir a terceros su uso.

---

<sup>21</sup> óp. Cit. Pág. 23

<sup>22</sup> MANTILLA MOLINA, Roberto.- Derecho Mercantil, Edit. Porrúa México DF. 105 ss



La Ley de la Propiedad Industrial, no señala un concepto preciso de la patente y adopta la tesis de que consiste en el documento expedido por el Estado al inventor para la explotación exclusiva de su invento y el goce de ciertos derechos por un tiempo determinado. Es así que el artículo 9 de la LPI, dispone: " La persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial, o su causahabiente. Tendrán el derecho exclusivo de su explotación en provecho, por sí o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta ley y su reglamento." Por otra parte, el artículo 10 establece: " El derecho a que se refiere el artículo anterior se otorgará a través de patente en el caso de las invenciones y de registros por lo que hace a los modelos de utilidad y diseños industriales."

La LPI contempla en el artículo 11 que los titulares de patentes o de registros podrán ser personas físicas o morales. De una primera lectura podríamos considerar que existe una contradicción entre este precepto y el artículo 9, pues éste le concede sólo a las personas físicas inventoras o creadoras de diseños industriales o modelos de utilidad o a los causahabientes de éstos, la posibilidad de tener en exclusiva los beneficios de su explotación. De acuerdo con la ley, válidamente puede suceder que el titular de una patente no corresponda al inventor persona física, no obstante haber sido éste quien haya ideado el producto o sistema con aplicaciones industriales. Lo anterior tendría lugar si éste último transmite de manera total los derechos amparados por su patente a un tercero, persona física o moral, o los derechos de su solicitud de patente, en los términos que señala la propia LPI.

El artículo 15 establece que se considera como invención a toda creación humana que permite transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y para la satisfacción de sus necesidades concretas; mientras que el artículo 16 dispone que serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial.

Conforme a los dispositivos legales anteriormente transcritos y de los comentarios

de los tratadistas de la materia, podemos resumir que los elementos que configuran a una patente son los siguientes

a) Novedad.- Para SEPULVEDA<sup>23</sup> el significado de "nuevo" en la forma en que se usa en la ley es mucho más restringido que una definición común. Por "nuevo" debe entenderse lo "novedoso", esto es, que tenga carácter diferente de una cosa que le precedió. En tanto más original sea una invención, más amplia será la protección que la ley brinde a su autor. Para la LPI, nuevo es todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica (artículo 12 fracción I).

b) Que sea resultado de una actividad inventiva.- Conforme a la LPI, por actividad inventiva debe entenderse el proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia. SEPULVEDA<sup>24</sup> afirma que para la ley no puede considerarse como invención algo que ya está en el arte (SIC), algo que sólo constituye un desarrollo mínimo de la técnica existente, que cualquier entendido en la materia hubiese percibido, porque en sí no constituye un esfuerzo intelectual sino que es el resultado de la evolución natural de la artesanía de la rama industrial de que se trata.

c) Que sea susceptible de aplicación industrial.- Para la LPI, la aplicación industrial consiste en la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica.

De acuerdo a las legislaciones que han estado vigentes en las distintas etapas históricas de nuestro país, el contenido creativo que es tutelado por las patentes, reside fundamentalmente en las llamadas reivindicaciones. O también denominadas "reservas" o "cláusulas reivindicatorias".

Éstas son las cualidades que el inventor considera como propio y nuevo de su invento y es la parte que se protege. La LPI define a la reivindicación como la característica esencial de un producto o proceso cuya protección se reclama de manera precisa y específica en la solicitud de patente o de registro y se otorga, en su

---

<sup>23</sup> op.cit pág. 50

<sup>24</sup> *Ibidem* pág. 51

caso, en el título correspondiente.

De lo anterior, se deduce que el carácter reivindicatorio de las invenciones reside en un requisito tanto material como formal, que todo interesado deberá acreditar ante la autoridad administrativa a través de los exámenes correspondientes, a fin de que se proteja el aspecto original y novedoso de su invención; la que por añadidura, deberá ser susceptible de aplicación industrial, para que se le otorgue el título de patente a su creador.

## 5.2.- LOS MODELOS DE UTILIDAD.

### TRÁMITES Y REQUISITOS EN MATERIA DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

RELATIVO A	ART	FRAC	CONTENIDO	NOTAS
LO QUE ES PATENTABLE	16		Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta Ley EXCEPTO:	La Ley de la Propiedad Industrial especifica las invenciones que como tales no son patentables.
		I	Los procesos esencialmente biológicos para la reproducción y propagación de plantas y animales;	
		II	El material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza;	
		III	Las razas animales;	

	IV	El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen y	
	V	Las variedades vegetales.	Las variedades vegetales se protegen a través de la Ley Federal de Variedades Vegetales.
DIVULGACIÓN 18 PREVIA DE UNA INVENCION		La divulgación de una invención no afectará que siga considerándose nueva, cuando dentro de los doce meses previos a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida, el inventor o su causahabiente hayan dado a conocer la invención, por cualquier medio de comunicación, por la puesta en práctica de la invención o porque la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional. Al presentarse la solicitud correspondiente deberá incluirse la documentación comprobatoria.	El solicitante especificará en la forma IMPI-00-001 en el campo número 18, la fecha en que la invención haya sido divulgada y anexará la documentación comprobatoria.

RELATIVO A

ART

FRAC

CONTENIDO

NOTAS

LO QUE NO SON INVENCIONES 19

No se considerarán invenciones para los efectos de esta Ley:

Lo que la Ley de la Propiedad Industrial no considera invenciones.

- I Los principios teóricos o científicos;
- II Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aún cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre;
- III Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos;
- IV Los programas de computación;
- V Las formas de presentación de información;
- VI Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias;
- VII Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales; y,
- VIII La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones

características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia.

VIGENCIA DE 23  
UNA PATENTE

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

25

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

- I Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin consentimiento, y ;
- II Si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso, sin su consentimiento. La explotación realizada por la persona a que se refiere el artículo 69 de esta ley, se considerará efectuada por titular de la patente.

VIGENCIA DE UN 29  
MODELO DE  
UTILIDAD

El registro de los modelos de utilidad tendrá una vigencia de 10 años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeto al pago de la tarifa correspondiente.

MODELO DE UTILIDAD	30	<p>Para la tramitación del registro de un modelo de utilidad se aplicarán, en lo conducente, las reglas contenidas en el Capítulo V del presente Título, a excepción de los artículos 45 y 52.</p>	<p>La solicitud no se publica. Si como resultado de la evaluación que haga el IMPI se le pide al solicitante que cambie de Modelo de Utilidad a Patente, la nueva solicitud conservará su fecha de presentación original y se publicará como solicitud para su posterior dictamen.</p>
PRIORIDAD	40	<p>Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros países se podrá reconocer como fecha de prioridad la de presentación en aquel que lo fue primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de patente en el país de origen.</p>	
	41	<p>Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior se deberán satisfacer los requisitos siguientes:</p>	
		I	<p>Que al solicitar la patente se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país;</p>



- II Que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero.
- III Si se pretendieren derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero considerada en su conjunto, la prioridad deberá ser sólo parcial y referida a esta solicitud. Respecto de las reivindicaciones que pretendieren derechos adicionales, se podrá solicitar un nuevo reconocimiento de prioridad, y Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, se cumplan los requisitos que señalen los Tratados Internacionales, esta Ley y su Reglamento.

45

- I Una misma solicitud de patente podrá contener:
  - I Las reivindicaciones de un producto determinado y las relativas a procesos especialmente concebidos para su fabricación o utilización;
  - II Las reivindicaciones de un proceso determinado y las relativas a un aparato o a un medio especialmente concebido para su aplicación, y

III Las reivindicaciones de un producto determinado y las de un proceso especialmente concebido para su aplicación.

49 El solicitante podrá transformar la solicitud de patente en una de registro de modelo de utilidad o de diseño industrial y viceversa, cuando del contenido de la solicitud se infiera que éste no concuerda con lo solicitado. El solicitante sólo podrá efectuar la transformación de la solicitud dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su presentación o dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que el Instituto le requiera para que la transforme, siempre y cuando la solicitud no se haya abandonado. En caso de que el solicitante no transforme la solicitud dentro del plazo concebido por el Instituto se tendrá por abandonada la solicitud.

EXAMEN DE FORMA

50

Presentada la solicitud, el Instituto realizará un examen de forma de la documentación y podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario, o se subsanen sus omisiones. De no cumplir el

El solicitante tendrá dos meses para contestar o se considerará abandonada la solicitud. Se podrá usar el plazo adicional de dos

		solicitante con dicho requerimiento en un plazo de dos meses, se considerará abandonada la solicitud.	meses, adjuntando el pago correspondiente con base en el artículo 58.
PUBLICACION DE LA SOLICITUD	52	La publicación de la solicitud se hará lo antes posible después de 18 meses a partir de la fecha de presentación, o antes a petición del interesado. Las solicitudes de modelos de utilidad no se publican, sin embargo, eso no las exime del examen de forma.	Para la publicación anticipada deberá cubrirse el pago de la tarifa correspondiente y tener el examen de forma satisfecho.
EXAMEN DE FONDO	53	Una vez publicada la solicitud de patente, el Instituto hará un examen de fondo para determinar si la solicitud cumple con los requisitos del artículo 16 o se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 16 y 19. Para que a los modelos de utilidad se les realice el examen de fondo, deben haberseles realizado y cumplido satisfactoriamente el examen de forma	El solicitante tendrá dos meses para contestar o se considerará abandonada la solicitud. Se podrá utilizar el plazo adicional de dos meses.
OTORGAMIENTO	57	Cuando proceda el otorgamiento de la patente o el modelo de utilidad, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante, para que en el plazo de dos meses cumpla con los requisitos para su publicación y con el pago de	Hay un plazo adicional de dos meses para el pago por la expedición del título. Si no es cubierta la tarifa correspondiente se considerará

la  
tarifa por expedición del  
título.

abandonada.

Los modelos de Utilidad Constituyen los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

Esta figura se introdujo en la LFPPI y subsiste en la vigente LPI, con la que se busca reconocer derechos a los inventores e innovadores que realizan mejoras en utensilios o herramientas; reconocimiento que obtienen sus autores a través de un registro. Así lo establecen los artículos 27 y 29 de la LPI.

### 5.3.- LOS DISEÑOS INDUSTRIALES.

De acuerdo a la LPI, comprenden los dibujos industriales que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio. De igual manera, comprenden a los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial que le de apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

Los diseños industriales son las creaciones del espíritu que tienen por objeto responder a esa necesidad de la industria moderna de explotar el gusto del público por medio de la forma y la presentación de los productos

independientemente de sus cualidades técnicas.

Se considera que los modelos industriales vienen a ser el producto del arte aplicado a la industria. Mediante el modelo se individualiza un objeto por su forma, independientemente de su utilidad.

RANGEL MEDINA por su parte, afirma que el modelo industrial o forma plástica, está constituido por una maqueta, por un modelado o una escultura. Es toda creación caracterizada por ser una nueva forma tridimensional, que mejora desde el punto de vista estético un objeto de uso práctico o simplemente ornamental. Dentro de esta categoría se incluyen los relojes, zapatos, automóviles, máquinas de escribir, lentes, radios, cafeteras, asientos de avión, etc.

Conforme a la LPI. Serán registrables los diseños industriales que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial. Por nuevos, define a los diseños que sean de creación independiente y difieran en grado significativo de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños.

Dentro del segundo grupo de instituciones de la propiedad industrial, que se refiere a los signos distintivos, encontramos que se incluyen en éstos a las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y los avisos o anuncios comerciales.

#### 5.4.- EL NOMBRE COMERCIAL.

La LPI dispone que el nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. Al igual que en otras de las especies de la propiedad industrial que regula, la LPI no define al nombre comercial, por lo que es necesario remitirse a la doctrina para conocer sus alcances, descubriendo que ésta

ha sido prolija en ocuparse de él, que se han suscitado confusiones tanto en los estudiosos del Derecho Mercantil, como de la Propiedad Industrial. MANTILLA MOLINA, afirma que; los diversos sistemas legislativos y las construcciones doctrinales sobre ellos levantados, entienden por nombre comercial, el nombre bajo el cual una persona ejerce el comercio.

Destaca una cosa es el nombre comercial en cuanto "nombre-firma", institución regulada exclusivamente por el Derecho Mercantil y otra el nombre comercial en cuanto "signo identificador de la empresa ante la masa anónima de la clientela"; regulado únicamente por la legislación de propiedad industrial. En el primer supuesto, tiende a asegurar la eficacia de las actividades contractuales del comerciante en la esfera mercantil; la segunda modalidad está destinada a orientar, conservar y aumentar la clientela, a servir de defensa contra la competencia ilícita.

El nombre comercial está considerado principalmente en sus relaciones con el tráfico de los negocios y especialmente como signo adoptado por el industrial o comerciante para atraer la clientela adquirida en el propio ejercicio

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

La protección que concede la LPI al nombre comercial, abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo (artículo 105).

Cabe destacar que siendo el nombre comercial uno de los elementos de la negociación mercantil, la enajenación de los derechos que sobre ésta se haga en términos de la legislación civil comprenderá la transmisión del derecho de uso exclusivo del

nombre comercial, salvo estipulación en contrario (artículo 111 LPI).

#### 5.5.- LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN

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

Los orígenes de esta institución se remontan a los principios del siglo XIX en Francia, en donde los productores de algunas regiones deseaban proteger cierta clase de mercancías, entre ellas vino, productos lácteos, textiles, entre otros, que gozaban ya de una ganada reputación y que se caracterizaban precisamente por provenir de una región geográfica en donde las condiciones del suelo, el clima, el trabajo de sus habitantes y la destreza artesanal de los mismos, brindaban particularidades a esos productos que no se transmitían a sus similares de otras partes del país. Por ello, era imprescindible procurarles una protección contra la competencia desleal de otros productores, pero sobre todo, contra imitaciones provenientes de otros países, que logran defraudar al consumidor.

Para este autor, las denominaciones de origen son parte de la riqueza nacional. Centra SEPULVEDA este comentario, en la importancia que para los países en desarrollo tiene la protección de productos elaborados en su territorio, equilibrando el comercio exterior con competitividad ante imitaciones de otras naciones, de las calidades o características de ese producto.

La finalidad de las denominaciones de origen es, pues, la de proteger los intereses de los productores ubicados en una localidad geográfica, que han hecho esfuerzos

continuados y considerables para dar a sus productos un renombre justificado.

Citado por SEPULVEDA, ROUBIER precisa las características de la denominación de origen: Tiene un carácter territorial eminente: tiene un carácter colectivo por la pluralidad de beneficiarios; el titular de la denominación es el poder público, a lo que SEPULVEDA comenta además que es menester que exista un ordenamiento interno que señale las condiciones para que los interesados en obtener el uso de esa denominación de origen puedan optar por la protección; siendo necesario además convenir internacional, bilateral o multilateralmente, para obtener su protección internacional.

Conforme a la LPI, la declaración de protección de una denominación de origen corresponde emitirla al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y ya no a la SECOFI, como lo disponía la LFPPI. Dicha declaración podrá emitirse de oficio o a petición de quien demuestre tener interés jurídico en ello. Para la ley, éstos últimos pueden ser cualquiera de las siguientes personas:

- 1.- Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen;
- 2.- Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores; y
- 3.- Las dependencias o entidades del Gobierno Federal y de los Gobiernos de las Entidades de la Federación.

Se afirma por la doctrina que no existe una propiedad privada o en términos más correctos, una titularidad particular sobre las denominaciones de origen, pues ningún particular puede apropiársela para sí. Las denominaciones de origen tienen a su titular en el Estado mismo. Esta peculiaridad se afirma en el texto de la LPI, ya que el artículo 167 establece que será el Estado Mexicano el titular de la denominación de origen que expida el IMPI.



Precisamente las denominaciones de origen nacieron como institución jurídica, no sólo para proteger a los fabricantes y artesanos de un país de la competencia desleal de sus connacionales, sino que al trascender la calidad y las características peculiares de esos productos a otros países logrando en ellos su aceptación y demanda, se hizo necesario protegerlos dentro de la comunidad internacional de las maquinaciones fraudulentas o competencia desleal, que menoscabaran la calidad y autenticidad logrados por las mercancías originales.

El primer intento para lograr la tutela internacional de las denominaciones de origen, está representada por la Convención de Unión de París de 1883. Sin embargo, es en la Conferencia de Revisión del Convenio de Unión en Lisboa, celebrada en 1958, que se logra instrumentar una protección más directa y profunda a esta institución.

Un caso particular de una denominación de origen netamente mexicana, es el caso del TEQUILA, cuya protección procuró el gobierno de México ante la aparición de productos provenientes de otros países, que ostentaban esa denominación. Fue a través de la adhesión de nuestro país al Convenio de Lisboa por el que se brindó una protección internacional a nuestra bebida. Curiosamente, se buscó proteger primeramente en el mundo entero, la denominación TEQUILA, que dentro de nuestro país. Narra RANGEL MEDINA, que como consecuencia de una solicitud de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Industria y Comercio y de otras solicitudes de Tequila Herradura. S.A. y la Cámara Regional de la Industria Tequila de Guadalajara, Jalisco, la Secretaría mencionada hizo la declaración general de protección de la denominación de origen del nombre "TEQUILA", mediante resolución del 22 de noviembre de 1974.

De acuerdo a dicha resolución, la palabra "TEQUILA" sólo podría aplicarse al aguardiente regional del mismo nombre, a que se refiere la norma oficial de calidad establecida por la Dirección General de Normas, debiendo ser las características y

componentes del producto y el procedimiento para su elaboración, los que se fijaron en dicha norma. Se estableció como territorio de origen, el comprendido en 43 municipios pertenecientes a los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Nayarit.

Posteriormente, sigue narrando RANGEL MEDINA, el 20 de septiembre de 1976 la empresa tequilera La Gonzaleña. S.A. de C.V. solicitó ante la entonces Secretaría de Patrimonio Fomento la industria (función que actualmente corresponde al IMPI). La ampliación del territorio de origen al estado de Tamaulipas, aduciendo para ello entre otras razones, que productores de tequila jaliscienses años atrás promovieron el cultivo del agave en ese estado; que los agaves producidos en ese estado, cumplían con los requerimientos de calidad estipulados en la norma y que era necesario incrementar la producción para satisfacer la creciente demanda internacional de tequila.

Ante esta petición, por medio de una segunda declaración de protección, a la denominación "TEQUILA" que dejó sin efectos la anterior y publicada en el D.O.F. del 13 de octubre de 1977, se amplió el territorio de origen de los 43 municipios referidos en la primera resolución, a 11 municipios más de Tamaulipas.

En el Diario Oficial de la Federación apareció la Declaración General de Protección a la Denominación de Origen "MEZCAL". Esta Declaración se emitió a solicitud de la Cámara Nacional de la Industria del Mezcal, A.C. por conducto de su Presidente, para ser aplicada a la bebida alcohólica destilada denominada Mezcal, la que debe su nombre a la Región del Mezcal del Estado de Oaxaca. Los solicitantes señalaron como elementos de la denominación de origen que la materia prima para la elaboración de esa bebida alcohólica es del género del agave con las especies establecidas en la Norma Mexicana NMX-V-8-1993-SCFI; la siembra, cultivo y extracción de la materia prima que se desarrolla en los estados de Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, particularmente en el Estado de

Oaxaca donde existe la llamada "Región del Mezcal", comprendida por los municipios de Sola de Vega, Miahuatlán, Yautepec, Tlacolula, Ocotlán, Ejutla y Zimatlán. Se enuncia asimismo, que el producto "Mezcal" al que se aplica la denominación de origen, es la bebida alcohólica obtenida por la destilación y rectificación de los mostos preparados con los azúcares extraídos del tallo y base de las hojas de los agaves mezcaleros especificados en la norma oficial antes referida, sometidos previamente a fermentación alcohólica con levaduras, permitiéndose adicionar hasta un 40% de otros azúcares en la preparación de dichos mostos, siempre y cuando no se eliminen los componentes que le dan las características a ese producto. El IMPI declaró como región geográfica que comprende la Declaración, la comprendida por los estados antes mencionados y particularmente por los municipios de Oaxaca, incluidos en la "región del Mezcal".

En el DOF de fecha 25 de marzo del año en curso, apareció publicado un extracto de diversas solicitudes de modificación a la anterior Declaración de Protección; la primera de ellas, promovida por el Gobierno del Estado de Tamaulipas para que se incluya dentro de la región geográfica protegida a los municipios de San Carlos, San Nicolás, Burgos, Miquihuana, Bustamente, Palmillas, Jaumave y Tula. Se adujo por el solicitante que dichos municipios se encuentran localizados en la franja ubicada entre los paralelos 24° 24' y los 20° 29' de latitud norte, limitada aproximadamente por los meridianos 98° 47' de latitud Oeste y que en ellos se presentan los factores naturales y humanos suficientes para la producción de los agaves de nombres más comunes. Una segunda petición de modificación a la declaración general de protección, se presentó por la empresa Comercializadora Jaral de Berrio, S.A. de C.V. a fin de que se incluyera en la región geográfica de protección al Municipio de San Felipe, Gto. Argumentando que este municipio presenta los factores naturales y humanos suficientes para la producción de los agaves del mezcal, así como que en el mismo se ubica la población denominada Jaral de Berrio, que cuenta con una gran tradición en la elaboración del mezcal desde el siglo XVIII, conocido como

aguardiente criollo del Jaral. La tercera solicitud de modificación se presentó por la Asociación de Fabricantes de Mezcal del Estado de Jalisco, A.C., para que se incluyera en la región de protección a todos los municipios del estado de Jalisco, principalmente Acatlán de Juárez, Amatitlán. Arandas, Arenal, Ayotlán, El Grullo. El Limón, San Gabriel (antes ciudad Venustiano Carranza). Tepatitlán de Morelos, Tequila. Tolimán. Tonaya, Tuxcacuesco, Quitupán y Valle de Juárez exponiendo que en los municipios mencionados se cultivan diversos tipos de agaves y que en el Estado de Jalisco se cuenta con una larga tradición en la elaboración del mezcal similar a la bebida alcohólica "Tequila" ya que, explica la solicitante, esto se debe a que el tequila se elabora exclusivamente con el agave Tequilana Weber variedad azul y el mezcal se elabora con los demás tipos de agave cultivados en la zona. Dicho aguardiente se le denominaba "vino mezcal".

Por último, cabe señalar que la vigencia de la protección originada por la declaración de protección de una denominación de origen estará condicionada a que persistan las condiciones que la motivaron y sólo dejará de surtir efectos por otra declaración del IMPI (Artículo 165 de la LPI).

#### 5.6.- LOS AVISOS COMERCIALES.

Texto del anuncio publicitario, del slogan comercial con el que se dan a conocer al público para efectos de su propaganda, los tres signos identificadores de mercancías, servicios y establecimientos comerciales: la marca, el nombre comercial y la denominación de origen.

Es a través de los avisos comerciales, como recurren los comerciantes y establecimientos mercantiles a la literatura y el ingenio en la redacción de una frase publicitaria, para promover y difundir un producto o servicio, destacando sus cualidades sobre otros similares provenientes de la competencia.

El aviso comercial corresponde a lo que en la antigüedad se conoció como el lema del negocio.

Participan en el aviso comercial, algunas de las características de las marcas. Los avisos pueden estar formados por leyendas o combinando leyendas y figuras: pero en todo caso, el aviso debe ser original. Esto es, que no haya sido usado previamente y además ha de tener características distintivas para que pueda ser admitido a registro.

Todo aviso comercial debe guardar una relación inmediata con mercancías o con un establecimiento, ya que precisamente es un vehículo de anuncio de las características de aquellos para despertar el interés de los consumidores.

La LPI regula el aviso comercial a través de 6 artículos solamente, identificados con los numerales 99 al 104. El art. 100 define al aviso comercial como "las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie".

Para hacer uso exclusivo de un aviso comercial, es necesario registrarlo ante el IMPI. La propia LPI distingue cuando el aviso comercial se encamina a anunciar productos o servicios, de establecimientos o negociaciones. Si el aviso sólo comprende productos o servicios la solicitud de registro ante el IMPI debe especificarlos. Por el contrario, la ley establece que el registro de avisos de establecimiento o negociaciones no amparará a los productos y servicios aún cuando estén relacionados con aquéllos (artículos 101 y 102).

El registro de un aviso comercial tendrá una vigencia de 10 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, pudiéndose renovar por períodos de la misma duración.

Los avisos comerciales se registrarán, en lo que no haya disposición especial, por lo que previene la LPI para las marcas.

#### 5.7.- LOS SECRETOS INDUSTRIALES.

Los identifica PEREZ MIRANDA<sup>25</sup> como conocimientos técnicos secretos patentables pero no patentados. Es decir, se trata de inventos que reúnen todos los requisitos para, obtener una patente, respecto de los cuales el titular ha optado por mantenerlos en secreto. Ello acontece porque desea evitar la publicidad y la exigencia para que explote la patente, por razones de conveniencia comercial o estrategia de mercado, o bien, porque teme que pudiera sufrir un plagio si de ninguna manera difunde esos conocimientos públicamente.

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

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio

---

<sup>25</sup> PEREZ MIRANDA, Rafael.- Propiedad industrial y Competencia en México, Edit. Porrúa México D.F. pag 139 y ss.

público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad.

Una información de carácter técnico-industrial o comercial, para que pueda considerarse como secreto industrial, deberá reunir las siguientes condiciones:

- 1.- Que la naturaleza de esa información contenga características asimilables a las de una invención.
- 2.- Que dicha información represente una utilidad valiosa para la empresa.
- 3.- Que esta empresa haya efectuado o realice acciones para conservar en secreto esa información.

Sin embargo, esa información confidencial y restringida, aún cuando la posea de manera exclusiva su titular, debe estar provista de un elemento de corporeidad o físico, que haga ostensible su existencia. Por ello, la LPI prescribe que deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.

El secreto industrial por sí sólo, no constituye un derecho subjetivo para quien lo guarda, pues la *Ley de Propiedad Industrial* no le confiere expresamente alguna facultad exclusiva de su explotación, pues ésta reside no en la protección otorgada por la ley, sino en la posición de ventaja o supremacía industrial o comercial, que le otorga al detentador, contar con una información confidencial de aplicación

industrial o comercial, a la cual ningún perito o entendido de la materia pudiera acceder a ella de manera fácil y sencilla. De lo contrario, si algún experto o cualquier otra persona, empleando medios lícitos, tuviese acceso a esa información o la llega a conocer, el titular del secreto no podría oponerse legalmente a la utilización de esa información por terceros.

Como afirma PÉREZ MIRANDA, en el secreto industrial, "existe un derecho a beneficiarse de la preservación exitosa en secreto de una innovación, pero no a impedir que otro la utilice si la obtiene por medios lícitos.

El poseedor de un secreto industrial podrá, de acuerdo a la LPI, transmitirlo o autorizar su uso a un tercero; pero ese usuario autorizado, estará obligado a no divulgar ese secreto por ningún medio. La misma ley prevé que en cualquier contrato o convenio en que se estipule la transmisión de conocimientos técnicos, asistencia técnica o provisión de tecnología básica o de detalle, los contratantes podrán pactar cláusulas de confidencialidad, en las que se especificará de los conocimientos transmitidos, cuáles se considerarán como confidenciales por consistir en secretos industriales.

En la exigencia del poseedor del secreto para el cesionario o usuario autorizado del secreto industrial contenida en las cláusulas de confidencialidad, de no divulgar o difundir la información confidencial, que se le transfiere o se le autoriza a usar, La protección que otorga la LPI al detentador de un secreto industrial reside en sancionar la revelación o divulgación de un secreto industrial sin el consentimiento de quien lo guarda o de un usuario autorizado, cuando ésta se da por cualquier persona que por su trabajo, empleo, puesto o que esté relacionado por negocios con el poseedor del secreto y que tenía conocimiento de la confidencialidad del mismo; o a la persona que se allega de la información confidencial de manera ilícita. También se sanciona por la LPI, la contratación por una persona, de los



trabajadores, profesionistas, asesores o consultores, que trabajen o hayan trabajado para la persona que guarda un secreto industrial, con la finalidad de que éstos revelen dicha información confidencial.

En los dos últimos casos, se dispone que los responsables, deberán cubrir al que Guarda el secreto industrial, el importe de los daños y perjuicios que se le hubieren ocasionado con motivo de la revelación del secreto.

Por otra parte, la LPI contempla un supuesto en que la revelación de un secreto industrial podrá ser lícita. Dispone el artículo 86 bis I, que en cualquier procedimiento judicial o administrativo en que se requiera que alguno de los interesados revele un secreto industrial, la autoridad que conozca de dichos procedimientos, deberá adoptar las medidas necesarias para impedir su divulgación a terceros ajenos a la controversia. No obstante, en este caso, ningún interesado podrá revelar o usar ese secreto industrial.

#### 5.8.- LA COMPETENCIA DESLEAL.

Consiste en "la violación de derechos que no están protegidos de un modo expreso, concreto y específico, conforme a las reglas de los signos distintivos y de las creaciones industriales nuevas"

La represión a la competencia desleal tiene por objeto salvaguardar un mínimo de moralidad en las transacciones mercantiles y un mínimo de igualdad en la competencia de los comerciantes. Este tratadista cita algunos ejemplos de conductas equiparables a la competencia desleal: el empleo de medios que tiendan a producir confusión con la empresa o negociación, los productos o los servicios de otro comerciante, cualquier actividad encaminada a evitar o dificultar el acceso de la clientela al establecimiento de otro comerciante; el soborno a los empleados de otro comerciante para que le ahuyente la clientela: desacreditar al competidor; la

comparación directa por medio de la publicidad nominativamente, o que haga notoria la identidad del producto competidor; la utilización de los servicios de quien ha roto su contrato de trabajo a invitación de la persona que le da nuevo empleo; la infracción con fines de competencia del artículo 28 constitucional y sus leyes reglamentarias entre otros.

Para la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), los actos de competencia desleal, son aquellos contrarios a las prácticas honradas. Comprenden las indicaciones o aseveraciones que en el curso del comercio pueden engañar al público en cuanto a la naturaleza y las características de los productos de que se trate; los actos que puedan crear confusión con los productos o las actividades de un competidor, así como las falsas aseveraciones que en el curso del comercio pueden desacreditar tales productos o actividades.

Los antecedentes más remotos respecto de la regulación a la competencia desleal, se encuentran en la Convención de la Unión de París de 1883, revisada en la ciudad de La Haya en 1925. El art. 10 bis de dicho Tratado, establecía:

Artículo 10 bis.- Los países contratantes están obligados a asegurar a los jurisdicionados de la Unión una protección efectiva contra la competencia desleal. Constituye un acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial.

Se deberán prohibir especialmente:

1º. Toda clase de hechos que propendan a producir una confusión por no importa que medio con los productos de un competidor.

2º. Las falsas pretensiones en el ejercicio del comercio que tiendan a desacreditar los productos de un competidor."

El citado artículo sufrió modificaciones a través de las Revisiones de Lisboa de 1958 y de Estocolmo de 1967. Como producto de esta última Revisión, el artículo 10 bis quedó redactado de la siguiente manera:

Artículo 10 bis:

1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3) En particular deberán prohibirse:

1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor:

2. Las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor:

3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud, en el empleo o la cantidad de los productos."

En México, el antecedente legal más antiguo sobre la regulación y represión de la competencia desleal, se encuentra en la Ley de Patentes y Marcas de 1928. El artículo 78 de dicha ley establecía que se sancionaría "al que con falsas pretensiones en el ejercicio del comercio tienda a desacreditar los productos de un competidor, o que por cualquier medio trate de producir confusión de sus productos con los de éste último."

Posteriormente, la Ley de Invenciones y marcas (LIM) de 1966 establecía dos supuestos legales en que se sancionaba la comisión de actos de competencia desleal.

El art. 210 de la LIM disponía:

Artículo 210.- Son infracciones administrativas:

IX.- Intentar o lograr el propósito de desacreditar los productos, los servicios o el establecimiento de otro.

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

- a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
- b) Que se fabrican productos bajo normas, licencias o autorizaciones de un tercero: y
- c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o normas de un tercero."

La LPI previene en el capítulo relativo a las infracciones y sanciones administrativas, en su artículo 213, los siguientes supuestos de competencia desleal:

Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

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

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

- a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y un tercero;
- b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;
- c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero:
- d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

X.- Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada, en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Las disposiciones de la LPI antes citadas, brindan una protección de manera

subsidiaria contra los actos y prácticas ilegítimas y deshonestas de empresas y comerciantes en perjuicio de sus competidores o del público consumidor. Si bien este último, obtendría una protección más amplia y eficaz, a través de la Ley Federal de Protección al Consumidor, las normas represoras de la competencia desleal tutelan aquellos casos en que no se prevén sanciones por infracciones a normas específicas y concretas.

## CONCLUSIONES

Primera.- A lo largo de la historia el derecho de propiedad desde la etapa del derecho romano hasta hoy en día, ha tenido varios tipos de facultades que otorga a sus titulares, a través de la evolución que ha sufrido el derecho se vio la necesidad de comenzar a legislar sobre una propiedad distinta a la tradicional, misma que es ejercida sobre cosas que no son tangibles físicamente, es decir sobre creaciones del hombre que se crean por el intelecto pero no son tangibles física o materialmente. Dichas creaciones manifestadas comúnmente como manifestaciones artísticas, literarias, musicales, invenciones con aplicación a la industria y al comercio, en consecuencia se determinó que se tenía que regular este tipo de bienes de tal modo que se dio origen a la propiedad intelectual.

Segunda.- Los derechos se han clasificado en dos grandes ramas: los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial. Los primeros se definen como el conjunto de derechos y prerrogativas reconocidas por la ley a los creadores de obras intelectuales manifestadas bajo diferentes formas que la ley reconoce como lo son; la escritura, escultura, diseño, los programas de radio, televisión y cine entre otros. En cuanto a los derechos de propiedad industrial, se les define como el conjunto de derechos reconocidos por la ley a los industriales, comerciantes o prestadores de servicios que se originan por una manifestación creativa con aplicaciones prácticas en la industria y el comercio.

Tercera.- La legislación nacional en materia de propiedad industrial y en el caso concreto del derecho de marcas, no es un producto de la legislación reciente. Si no que es un conjunto de varias legislaciones internacionales así como de diversos tratados internacionales de los cuales se destaca el convenio de París y los tratados de libre comercio que ha firmado nuestro país. La marca constituye el signo distintivo de las instituciones de propiedad industrial, representa uno de los activos más valiosos de una empresa o de una negociación, llegando inclusive a tener un valor pecuniario más alto, que el de la suma de todos los bienes que pudiere tener la empresa.

Cuarta.- las reformas producidas en la legislación de propiedad industrial en los últimos años, debidas a la necesidad del Gobierno Federal de introducirnos en los esquemas de los países industrializados y de los acuerdos multinacionales, se han dotado a una autoridad administrativa como lo es el instituto de la propiedad industrial.

Entre las atribuciones concedidas por la ley de propiedad industrial al Instituto de Propiedad Industrial, se encuentran entre otras las de poder realizar investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección, requerir información y datos, ordenar y ejecutar medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial entre otras. Destacan entre las siguientes facultades, las contempladas en los artículos 210 y 211 bis y que se refieren a la posibilidad de que el instituto ordene la práctica de medidas de aseguramiento de los equipos, instrumentos, maquinaria, planos, manuales y libros, registros, documentos, o cualquier cosa que materialice las infracciones a los derechos de propiedad industrial.

De lo anteriormente mencionado podremos llegar a la conclusión general de que SI, EFECTIVAMENTE la ley debe determinar la ley para una mejor protección a los derechos de los inventores, autores y empresarios, la naturaleza Jurídica de la Propiedad Industrial, basándonos en todo lo expuesto anteriormente es necesaria una regulación bien determinada y específica en estos campos ya que en muchas ocasiones se puede llegar a la confusión por la misma naturaleza de los entes involucrados.

## BIBLIOGRAFIA

ACOSTA ROMERO, MIGUEL.-Introducción al Derecho Administrativo.-Editorial Porrúa, México D.F.

ALVAREZ SOBERAIS, JAIME.- El Derecho de la Propiedad Industrial, Colección Obra Jurídica Mexicana, México D.F. 2004 p.p. 225

BURGOA ORIHUELA, IGNACIO.- Las Garantías Individuales Editorial Porrúa México, Editorial Porrúa México, D.F. 2000. p.p. 795

CARNELUTTI, FRANCISCO.- La Usucapión de la Propiedad Industrial traducción de Francisco Apodaca y Osuna Editorial Porrúa México. 1945. p.p. 180

FERNANDEZ DEL CASTILLO, GERMAN.- La Propiedad y la Explotación del Derecho Mexicano actual, Compañía Editorial de Revistas, S.A. México D.F. 2000 p.p. 150

FRAGA, GABINO.- Derecho Administrativo, Editorial Porrúa, México D.F. 2001 p.p. 350

IBAROLA, ANTONIO.- Cosas y Sucesiones, Editorial Porrúa, México D.F. 1992

JALIFE DAHER, MAURICIO.- Aspectos Legales de las Marcas en México editorial Sista S.A. de C.V. México. D.F. 1992.

MANTILLA MILINA, ROBERTO.- Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, México D.F. 1989.

MORINEAU, OSCAR.- Los Derechos Reales y el Subsuelo en México. Editado por el Fondo de Cultura Económica México-Buenos Aires impreso en México 1948. p.p. 215

PÉREZ MIRANDA., RAFAEL.- Propiedad Industrial y Competencia en México, Un Enfoque de Derecho Económico, Editorial Porrúa México D.F. 2004 p.p. 225

PETIT, EUGENE.- Tratado Elemental de Derecho Romano, Editorial Porrúa México D.F. 1997. p.p. 285

RANGEL MEDINA, DAVID.- Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Serie Fuentes, Textos y Estudios Legislativos, Número 73 del Instituto de Investigaciones Jurídicas, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F. 2003. p.p. 310



ROJINA VILLEGAS, RAFAEL.- Derecho Civil Mexicano Tomo III Editorial Porrúa, México, D.F. 1985. p.p. 540

SEPULVEDA, CESAR.- El sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Editorial Impresiones modernas S.A. México D.F. 2000.

## LEGISLACION

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

REGLAMENTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

LEY DE INVENCIONES Y MARCAS

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

CODIGO DE COMERCIO

REGLAMENTO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

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

## OTRAS FUENTES

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DEL GRUPO DE LOS TRES (G<sub>3</sub>)

INTERNET: [www.impi.gob.mx](http://www.impi.gob.mx)

N° TEL. 01 445 457 59 88

e-mail: lic. omarbazeza@hotmail.com

N° EXPEDIENTE: 988020814