



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO.**

FACULTAD DE DERECHO.

**SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS
DE AUTOR.**

“PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN EN MÉXICO”

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

L I C E N C I A D O E N D E R E C H O

P R E S E N T A :

DIANA MARICELA AGONIZANTE ROJAS.

ASESOR: LIC. IGNACIO E. OTERO MUÑOZ.



México, Distrito Federal.

2014.



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.



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

DR. ISIDRO ÁVILA MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS ESCOLARES
PRESENTE

FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE PATENTES,
MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR
OFICIO No. SPMDA/87/X/2014

ASUNTO: TÉRMINO DE TESIS

La pasante de Derecho C. **DIANA MARICELA AGONIZANTE ROJAS**, con número de cuenta 09900401-5, ha elaborado en este seminario bajo la dirección del Lic. Ignacio Otero Muñoz, la tesis titulada:

“PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN EN MÉXICO”

Con fundamento en los artículos 8° fracción V del Reglamento de Seminarios, 19 y 20 del Reglamento General de Exámenes de la Universidad Nacional Autónoma de México, por haberse realizado conforme a las exigencias correspondientes, se aprueba la nombrada tesis, que además de las opiniones que cita, contiene las que son de exclusiva responsabilidad de su autor. En consecuencia, se autoriza su presentación al Jurado respectivo.

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

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARA EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F. a 28 de Octubre de 2014


LIC. IGNACIO EUGENIO OTERO MUÑOZ
DIRECTOR DEL SEMINARIO



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

IEOM*rghl

A mis padres, que con su ejemplo, dedicación y palabras de aliento me guiaron en este largo camino que aún no termina; por haber depositado en mí su confianza; por siempre darme todo su amor y apoyo.

Agradezco a todas aquellas personas que estuvieron a mi lado en este gran proyecto, pues su apoyo fue de gran importancia, y sin necesidad de plasmar sus nombres, al leer estas líneas, cada una de ellas sabrá de quien se trata.

PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN EN MÉXICO

Introducción.....	1
Capítulo 1. Prefacio.	
1.I. Conceptos generales.....	2
1.I.A. Propiedad intelectual.....	2
1.I.A.i. Propiedad industrial.....	6
1.I.A.i.a. Patente.....	10
1.I.A.i.b. Marca.....	18
1.I.A.i.c. Diseño industrial.....	28
1.I.A.i.d. Aviso comercial.....	31
1.I.A.i.e. Nombre comercial.....	34
1.I.A.i.f. Modelo de utilidad.....	35
1.I.A.i.g. Secreto industrial.....	38
1.I.A.ii. Derechos de autor.....	41
1.I.A.ii.a. Obras protegidas por el derecho de autor.....	42
1.I.A.ii.b. Derechos morales.....	43
1.I.A.ii.c. Derechos patrimoniales.....	47
1.I.A.ii.d. Derechos conexos.....	52
1.II. Tratados internacionales en materia de propiedad intelectual.....	59
1.II.A. Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas.....	60
1.II.B. Convenio de París para la protección de la propiedad industrial.....	68
1.II.C. Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.....	76
1.II.D. Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT).....	84
1.II.E. Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas.....	86
Capítulo 2. Sistema de oposición.	
2.I. ¿Qué es el sistema de oposición?.....	89
2.II. Pros y contras del sistema de oposición.....	92
2.III. Aplicación del sistema de oposición.....	94
2.IV. Objetivo del sistema de oposición.....	97

Capítulo 3. Experiencia en el extranjero

3.I. Procedimiento de oposición y recurso frente a la EPO.....	100
3.I.A. Presentación de la solicitud.....	101
3.I.B. Requisitos de forma.....	104
3.I.C. Requisitos de fondo.....	106
3.I.D. Procedimiento de concesión.....	107
3.I.D.i. Procedimiento hasta la publicación de la patente.....	108
3.I.D.ii. Procedimiento de examen.....	112
3.I.D.iii. Procedimiento de oposición.....	114
3.I.D.iv. Procedimiento de recurso.....	117
3.I.E. Derechos que confiere la patente europea.....	118
3.II. Procedimiento de oposición frente a la OAMI.....	119
3.II.A. Presentación de la solicitud.....	123
3.II.B. Examen y búsqueda.....	124
3.II.C. Publicación.....	128
3.II.D. Procedimiento de oposición.....	129
3.II.E. Registro.....	135
3.II.F. Nulidad y caducidad.....	137
3.II.G. Recurso.....	139
3.III. Procedimiento de oposición en Chile. Patentes.....	141
3.III.A. Presentación de la solicitud.....	142
3.III.B. Examen de forma.....	145
3.III.C. Publicación de la solicitud.....	146
3.III.C.i. Procedimiento de oposición.....	147
3.III.C.ii. Pago del arancel pericial.....	150
3.III.D. Nombramiento del perito.....	150
3.III.E. Examen de fondo.....	151
3.III.F. Resolución definitiva.....	152

Capítulo 4.- Procedimiento de oposición en México.	
4.I. Registro de marca en México en la actualidad.....	155
4.II. Concesión de patentes en México en la actualidad.....	159
4.II.A. Análisis del artículo 52 bis de la ley de la propiedad industrial.....	162
4.III. Procedimientos conexos.....	164
4.IV. El sistema de oposición en México a la luz del sistema de Madrid.....	166
4.V. Sistema de oposición en México a la luz del tratado de cooperación en materia de patentes (PCT).....	171
4.VI. Implementación de un procedimiento de oposición en México.....	174
4.VI.A. Patentes.....	175
4.VI.B. Marcas.....	177
5. Conclusiones	180
Bibliografía.....	183

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como finalidad ofrecer una perspectiva de lo que se conoce como procedimiento de oposición en materia de patentes y marcas en todo el mundo, y mostrar los beneficios y desventajas que traería la aplicación de ese sistema en nuestro país.

Inicialmente conoceremos los conceptos y lineamientos jurídicos básicos que rigen a las marcas y las patentes en nuestro país, haciendo un breve análisis del marco jurídico aplicable y las instituciones que las regulan.

Posteriormente conoceremos lo que es el procedimiento de oposición, su aplicabilidad, cuál es el objetivo principal de éste, y analizaremos las ventajas y desventajas de su aplicación, examinando las causas que obligaron al desarrollo de estos nuevos procedimientos en la rama de la propiedad industrial.

Asimismo revisaremos la experiencia que han tenido en el extranjero diversos países al integrar a sus sistemas jurídicos la aplicación de un procedimiento de oposición en materia de patentes y marcas; y como la tendencia internacional está acercando cada vez más a nuestro país a considerar la instauración del procedimiento de oposición como una necesidad.

Finalmente explicaré los motivos por los cuales es importante instaurar un sistema de oposición en México y presentaré una propuesta para la integración de un procedimiento de oposición en materia de patentes y marcas en nuestro país.

CAPÍTULO 1. PREFACIO.

1.1. CONCEPTOS GENERALES.

Para comenzar a adentrarnos al tema del procedimiento de oposición, es necesario conocer diversos conceptos relacionados estrechamente con nuestro tema.

1.1.A. PROPIEDAD INTELECTUAL.

La propiedad intelectual (P.I.) se relaciona con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio.

La propiedad intelectual se divide en dos categorías: la propiedad industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales; y el derecho de autor, que abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte, tales como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos. Los derechos relacionados con el derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión¹.

¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. <http://www.wipo.int/about-ip/es/>.

Los derechos de propiedad intelectual se asemejan a cualquier otro derecho de propiedad permiten al creador o al titular de una patente, marca o derecho de autor, beneficiarse de su obra o inversión². Estos derechos figuran en el Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se establece el derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de la autoría de toda producción científica, literaria o artística.

La importancia de la propiedad intelectual empezó por ser reconocida en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 y en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) administra ambos tratados.

Los derechos de propiedad intelectual recompensan la creatividad y el esfuerzo humano que estimulan el progreso de la humanidad.

La propiedad intelectual, desde el punto de vista de la tradición continental europea y de buena parte de los países latinoamericanos, supone el reconocimiento de un derecho particular en favor de un autor u otros titulares de derechos, sobre las obras del intelecto humano.

En los términos de la Declaración Mundial sobre la Propiedad Intelectual, votada por la Comisión Asesora de las políticas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el 26 de junio del año 2000, es entendida generalmente como "cualquier propiedad que, de común acuerdo, se considere de naturaleza intelectual y merecedora de protección, incluidas las invenciones científicas y tecnológicas, las producciones literarias o artísticas, las marcas y signos distintivos, los dibujos y modelos industriales y las indicaciones geográficas".

2 Publicación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Publicación número 450(S) ISBN 92-805-1157-0

El concepto *propiedad intelectual* se utiliza para denominar el derecho de pertenencia que se genera sobre los productos de la creatividad humana³.

La capacidad creativa del hombre se revela de las formas más variadas, ya sea como obras cuya finalidad sea la manifestación de valores puramente estéticos o como respuestas concretas a problemas que enfrentamos en la ciencia, la industria o el comercio.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) la define, aunque de manera incompleta, **como el “conjunto de derechos patrimoniales de carácter exclusivo que otorga el Estado por un tiempo determinado a las personas físicas o morales que llevan a cabo creaciones artísticas, o que realizan invenciones o innovaciones, y de quienes adoptan indicaciones comerciales; éstos pueden ser productos y creaciones objetos de comercio”⁴.**

En el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (1967) no se define la propiedad intelectual pero en él figura una lista de objetos que se prestan a la protección por conducto de los derechos de propiedad intelectual, a saber:

- las obras literarias artísticas y científicas;
- las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión;
- las invenciones en todos los campos de la actividad humana;
- los descubrimientos científicos;
- los diseños industriales;
- las marcas de fábrica, de comercio y de servicio y los nombres y denominaciones comerciales;

³ Publicación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Publicación número 450(S) ISBN 92-805-1157-0

⁴ Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México, 2010. P 113.

La propiedad intelectual tiene que ver con la información o los conocimientos que pueden incorporarse en objetos tangibles, de los que se puede hacer un número ilimitado de ejemplares en todos los lugares del mundo. La propiedad no reside en dichos ejemplares, antes bien, en la información y conocimientos reflejados en los mismos. Los derechos de propiedad intelectual son también a veces objeto de determinadas limitaciones, como en el caso del derecho de autor y las patentes, que son vigentes durante un plazo determinado.

De la importancia que reviste proteger la propiedad intelectual se deja por primera vez constancia en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 1883, y en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, de 1886. De la administración de uno y otro tratado se encarga la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Dos razones fundamentales pueden aducirse en general para explicar la necesidad de que los países promulguen leyes de protección de la propiedad intelectual. En primer lugar, a fin de amparar en las leyes los derechos morales y patrimoniales de los creadores respecto de sus creaciones y los derechos del público para tener acceso a las mismas. En segundo lugar, con miras a promover la creatividad y a los fines de la difusión y la aplicación de los resultados de la misma, así como para fomentar prácticas comerciales leales que contribuyan a su vez al desarrollo económico y social.

La propiedad intelectual se divide esencialmente en dos ramas, a saber: la propiedad industrial y el derecho de autor⁵.

⁵ Principios básicos de la Propiedad Industrial. Publicación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ISBN 978-92-805-1615-9. PP. 3-4

1.1.A.i. PROPIEDAD INDUSTRIAL

La propiedad industrial es un conjunto de derechos que puede poseer una persona física o jurídica sobre una invención (patente, modelo de utilidad, topografía de productos semiconductores, certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios), un diseño industrial, un signo distintivo (marca o nombre comercial), etc.

La propiedad industrial constituye un derecho que adquiere el inventor o descubridor con la creación o descubrimiento de cualquier producto relacionado con la industria, y el productor, fabricante o comerciante con la creación de signos especiales con los que aspira a diferenciar los resultados de sus trabajos de otros similares. La propiedad industrial designa los derechos sobre bienes inmateriales que se relacionan con la industria y con el comercio y a su vez determina que los nuevos productos o procedimientos que por su originalidad y utilidad deben ser de provecho exclusivo para su inventor; por otro lado regula las denominaciones del producto o del comerciante que sirven de atracción y convocatoria para la clientela. Por otra parte, el interés general exige que las concesiones exclusivas de propiedad industrial no son perpetuas, y ello determina que las leyes concedan a los derechos citados un tiempo de duración distinto según las distintas modalidades que discriminen esta propiedad especial y temporal. Transcurrido el tiempo de existencia legal, caducan los derechos. La caducidad puede resultar por efecto de otros motivos, como la falta de pago de las anualidades o cuotas correspondientes, el no uso por el plazo que la ley determine en cada caso, y la voluntad, por ende, de los interesados.

La **amplia aplicación que tiene el término "industrial" se explica** claramente en el Artículo 1.3 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial: **"La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y**

extractivas de todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, **harinas**”⁶.

Existen muchas formas de lo que se entiende por **“propiedad industrial”**, sus acepciones principales son las patentes, que sirven para proteger las invenciones, y los diseños industriales, que vienen a ser creaciones estéticas determinantes del aspecto de los productos industriales y las marcas.⁷

Dentro de lo que cabe denominar “propiedad industrial” figuran también las marcas de fábrica, las marcas de servicio, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los nombres y las denominaciones comerciales así como las indicaciones geográficas, a lo que viene a sumarse la protección contra la competencia desleal. En varios de los activos que acabamos de describir no se aprecia tan bien, aunque exista, la dimensión **de “creación intelectual”**. Lo importante es comprender que los objetos de propiedad industrial suelen consistir en signos que transmiten información, en particular, los consumidores, en lo que respecta a los productos y servicios disponibles en el mercado. La protección tiene por finalidad impedir toda utilización no autorizada de dichos signos y que pueda inducir a error a los consumidores así como toda práctica que induzca a error en general.

Existe un consenso general de que en el siglo XX, y sobre todo a partir del invento de la bomba atómica y el desarrollo de la cibernética, se han generado más conocimientos que en toda la historia de la humanidad, por lo que el reto más importante que se enfrenta es legislar oportuna y eficientemente la protección de los adelantos científicos y tecnológicos.⁸

⁶ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. (enmendado el 28 de septiembre de 1979) (Traducción oficial). Base de datos de la OMPI de textos legislativos de Propiedad Intelectual. p 1.

⁷ Principios básicos de la Propiedad Industrial. Publicación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ISBN 978-92-805-1615-9. P 7.

⁸ Gaceta del Departamento de Comunicación para el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE). México, 2002.

El sistema de propiedad industrial consiste en la protección que el Estado otorga a todas aquellas creaciones que realizan personas físicas o morales, tales como un producto técnicamente nuevo; una mejora a una máquina o aparato; un proceso de fabricación novedoso; un diseño industrial nuevo; una indicación distintiva del fabricante o distribuidor particular; una denominación o nombre comercial que identifica un establecimiento; un aviso publicitario, así como una aclaración sobre el origen geográfico que distingue y hace especial un producto, mediante las llamadas denominaciones de origen.

Con el propósito de estimular este tipo de creaciones, que son motor de la innovación mercantil y el progreso tecnológico e industrial, nuestro país al igual que muchos otros en el mundo, ha concedido desde hace más de siglo y medio, derechos exclusivos por un tiempo determinado en favor de aquellos individuos, empresas o instituciones que realizan innovaciones o invenciones, así como de quienes adoptan indicaciones comerciales particulares para distinguir sus productos o servicios de su misma especie en el mercado.

Estos derechos son la base legal para que los creadores de innovaciones de aplicación industrial y comercial, puedan combatir la competencia desleal.

Por sus características, la propiedad industrial beneficia a las personas físicas al estimular su capacidad inventiva y posibilitarles la obtención de ganancias económicas mediante su explotación directa o bajo licenciamiento. Asimismo, a las empresas les evita problemas relacionados con la posible invasión de derechos de terceros y les permite establecer estrategias de mediano plazo para su desarrollo, lo que la convierte en un importante elemento de competitividad en el mercado.

En nuestro país, se encuentra regulada por la Ley de la Propiedad Industrial, la cual se establece primordialmente en los siguientes términos:

(...)

Artículo 2o.- Esta ley tiene por objeto:

I.- Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos;

II.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos;

III.- Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;

IV.- Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles;

V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales;

(...)

Artículo 9o.- La persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial, o su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Ley y su reglamento.

Artículo 10.- 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.

1.1.A.i.a. PATENTE.

El término deriva del latín *patens, -entis*, que originalmente tenía el significado de "estar abierto, o descubierto" (a inspección pública) y de la expresión letras patentes, que eran decretos reales que garantizaban derechos exclusivos a determinados individuos en los negocios.⁹

En la mayor parte de las leyes de protección de las invenciones no se define concretamente lo que se entiende por invención. No obstante, en algunos países se define el término invención como toda nueva solución a un problema técnico. Puede tratarse de un problema que lleve planteándose bastantes años o de un nuevo problema pero la solución, a los fines de ganarse el nombre de invención, debe ser nueva. El mero hecho de descubrir algo que ya exista en la naturaleza, por ejemplo, una variedad vegetal hasta ahora desconocida, no entra dentro de lo que se entiende por invención. Para hablar de invención tiene que haber intervención del ser humano. Por ejemplo, el proceso de extracción de una nueva sustancia de una planta puede constituir una invención. Las invenciones no son necesariamente algo complejo. El imperdible fue una invención que permitió **solucionar un problema "técnico"**. Por **"nuevas soluciones"** se entiende, fundamentalmente, ideas, que como tales, son objeto de protección. Por consiguiente, en la protección que se contempla en la normativa de patentes no se exige que la invención esté plasmada de forma física.¹⁰

Las patentes, también conocidas con el nombre de patentes de invención, son el medio más generalizado que existe para proteger los derechos de los inventores. Por decirlo llanamente, la patente consiste en el derecho otorgado a un inventor por un Estado o

⁹ A. Roberts, Edward. DICCIONARIO ETIMOLÓGICO INDOEUROPEO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Alianza Editorial. 2010. P 396.

¹⁰ Principios básicos de la Propiedad Industrial. Publicación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ISBN 978-92-805-1615-9. PP. 6

por una oficina regional que actúa en nombre de varios Estados, y que permite que el inventor impida que terceros exploten por medios comerciales su invención durante un plazo limitado, que suele ser de 20 años. Al otorgar un derecho exclusivo, la patente viene a ser un incentivo en la medida en que ofrece al inventor reconocimiento por su actividad creativa y retribución material por su invención comercial. Esos incentivos fomentan, a su vez, la innovación, lo que además contribuye a mejorar la calidad de la vida humana. En contrapartida a la obtención de derechos exclusivos, el inventor tiene la obligación de divulgar al público la invención patentada, de modo que terceros puedan beneficiarse de los nuevos conocimientos y contribuir así al desarrollo tecnológico. De ahí que la divulgación de la invención constituya un criterio esencial en los procedimientos de concesión de patentes. Todo ha sido pensado en el sistema de patentes de modo que se tengan en cuenta en pie de igualdad los intereses de los inventores y los intereses del público en general.

Una patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, que es el producto o proceso que ofrece una nueva manera de hacer algo, o una nueva solución técnica a un problema.¹¹

Una patente proporciona protección para la invención al titular de la patente. La protección se concede durante un período limitado que suele ser de 20 años.

La protección de una patente significa que la invención no puede ser confeccionada, utilizada, distribuida o vendida comercialmente sin el consentimiento del titular de la patente.

En el término “patente” también está implícito el documento emitido por la correspondiente autoridad gubernamental en esa esfera. A los fines de obtener una patente de invención, el inventor, o la entidad para la que este último trabaje, debe presentar una solicitud ante la oficina regional, nacional o internacional de patentes en la que describa la invención con todo detalle y proceda a una comparación con

¹¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. http://www.wipo.int/patentscope/es/patents_faq.html

anteriores tecnologías existentes en ese mismo campo para demostrar la novedad de la misma.¹²

No todas las invenciones son patentables. Por lo general, en las leyes de patentes se exige que la invención cumpla las siguientes condiciones, conocidas con el nombre de requisitos o condiciones de patentabilidad:

Utilidad: La invención debe tener utilidad práctica o ser susceptible de aplicación industrial, de una u otra índole;

Novedad: En la invención debe observarse una nueva característica hasta el momento no conocida en el cuerpo de conocimientos (lo que se conoce como "**estado de la técnica**") en el campo técnico de que se trate;

No ser evidente: En la invención debe observarse lo que se ha venido a llamar *actividad inventiva*, a saber, algo que no pueda ser deducido por una persona con conocimientos generales en el campo técnico de que se trate.

Materia patentable: Además, la invención debe cumplir el requisito de lo que se considera materia patentable conforme a la normativa del país, que varía de un caso a otro.

Los requisitos de novedad y actividad inventiva (no ser evidente) deben cumplirse en una fecha determinada, por lo general, la fecha en la que se presente la solicitud.

Existe, no obstante, una excepción a esa norma, a saber, el llamado derecho de prioridad, reglamentado en el *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*. Esa excepción se aplica exclusivamente a las solicitudes efectuadas en países que sean parte en el Convenio de París. Por derecho de prioridad se entiende el hecho de que, tras haber presentado una solicitud en un Estado parte en el Convenio de París, el mismo solicitante (o su causahabiente) tiene la facultad, en un período de tiempo

¹² Principios básicos de la Propiedad Industrial. Publicación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ISBN 978-92-805-1615-9. PP. 9

específico, para solicitar protección respecto de la misma invención en cualquiera de los demás Estados partes en el convenio en cuestión y se procederá como si esa solicitud hubiera sido presentada el mismo día que la solicitud anterior.¹³

Por lo general se suele distinguir entre invenciones que consisten en productos e invenciones que consisten en procedimientos. De ahí que las patentes correspondientes se suelen denominar, respectivamente, patentes de producto y patentes de procedimiento.

La persona a la que se concede la patente se conoce con el nombre de *titular de la patente* o propietario de la patente. Una vez concedida la patente con respecto a un país concreto, todo tercero que desee comercializar la invención en ese país debe obtener previamente autorización del titular de la patente. En principio se considera ilegal la explotación de una invención patentada sin previa autorización del titular de la patente. La protección se concede por un plazo limitado, por lo general de 20 años. La protección finaliza al tiempo que expira la patente y la invención pasa a formar parte del dominio público, y el titular de la patente deja de tener derechos exclusivos respecto de la invención, que pasa a estar a disposición a los fines de su explotación comercial por terceros.

Los derechos que confiere una patente no se definen en el documento de patente propiamente dicho. Dichos derechos se contemplan en la normativa de patentes del país en el que se haya concedido la misma. Por lo general, por derechos exclusivos del titular de la patente se entiende lo siguiente:

En lo que respecta a las patentes de productos, el derecho a impedir que terceros, sin el consentimiento del titular de la patente, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para esos fines del producto; en lo que respecta a las patentes de procedimiento, el derecho a impedir que terceros, sin el consentimiento del

¹³ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. (enmendado el 28 de septiembre de 1979) (Traducción oficial). Base de datos de la OMPI de textos legislativos de Propiedad Intelectual. art. 4.

titular de la patente, hagan uso de dicho procedimiento; y el derecho a impedir que terceros realicen actos de uso, oferta para la venta, venta o importación para esos fines de los productos obtenidos directamente por medio de los procedimientos en cuestión.

El titular de la patente *no* goza de derechos reconocidos en las leyes para la explotación de su propia invención, antes bien, de derechos reconocidos en las leyes para impedir que terceros exploten por medios comerciales su invención.

El titular tiene la facultad para conceder autorización o una licencia a terceros a los fines de la utilización de la invención sobre la base de condiciones convenidas entre ambas partes. Además, el titular tiene la facultad de vender su derecho respecto de la invención a terceros, que lógicamente pasarán a ser los nuevos titulares de la patente.

Existen ciertas excepciones al principio de que las invenciones patentadas no pueden ser objeto de explotación sin consentimiento del titular de las mismas. En esas excepciones se tienen en cuenta el equilibrio entre los intereses legítimos del titular de la patente y los intereses del público en general. En las leyes de patentes se contemplan casos en los que se puede proceder a la explotación de una invención patentada sin precisarse autorización del titular de la misma.

Por licencia obligatoria se entiende la autorización concedida por las autoridades gubernamentales a los fines de explotar una invención en concreto. Esas licencias sólo se conceden en casos muy especiales, definidos en la Ley, en el caso de México, está regulada en los artículos 70 a 76 de la Ley de la Propiedad Industrial, y exclusivamente en la medida en que la entidad que desee explotar la invención patentada no pueda obtener autorización del titular de la patente. Las condiciones respecto de la concesión de licencias obligatorias están reglamentadas con todo detalle en las leyes que las contemplan. En contrapartida a la decisión de conceder una licencia obligatoria debe preverse una remuneración adecuada en favor del titular de la patente. Además, cabe señalar que toda decisión de licencia obligatoria puede ser objeto de apelación.

El cumplimiento de los derechos de patente normalmente se hace respetar en los tribunales que, en la mayoría de los sistemas, tienen la potestad de sancionar las infracciones a la patente. Del mismo modo, un tribunal puede asimismo declarar no válida una patente si un tercero obtiene satisfacción en un litigio relacionado con la patente.

El titular de una patente tiene el derecho de decidir quién puede o no, utilizar la invención patentada durante el período en el que está protegida la invención. El titular de la patente puede dar su permiso, o licencia, a terceros para utilizar la invención de conformidad con términos establecidos de común acuerdo. El titular puede asimismo vender el derecho a la invención a un tercero, que se convertirá en el nuevo titular de la patente. Cuando la patente expira, lo hace la protección y la invención pasa al dominio público; es decir, el titular deja de detentar derechos exclusivos sobre la invención, que pasa a estar disponible para la explotación comercial por parte de terceros.

Las patentes constituyen incentivos para las personas, ya que les ofrece reconocimiento por su creatividad y recompensas materiales por sus invenciones comercializables. Estos incentivos alientan la innovación, que garantiza la mejora constante de la calidad de la vida humana.

Las invenciones patentadas de hecho han invadido todos los aspectos de la vida humana, ya que todos los titulares de patentes deben, a cambio de la protección de la patente, publicar información sobre su invención, a fin de enriquecer el cuerpo total de conocimiento técnico del mundo. Este creciente volumen de conocimiento público promueve una mayor creatividad e innovación en otras personas. Así pues, las patentes proporcionan no sólo protección para el titular sino asimismo información e inspiración valiosa para las futuras generaciones de investigadores e inventores.

El primer paso para obtener una patente consiste en presentar una solicitud de patente. La solicitud de patente contiene, por lo general, el título de la invención, así como una indicación sobre su ámbito técnico; debe incluir los antecedentes y una descripción de la

invención, en un lenguaje claro y con los detalles suficientes para que una persona con un conocimiento medio del ámbito en cuestión pueda utilizar o reproducir la invención. Estas descripciones están acompañadas, generalmente, por materiales visuales como dibujos, planos o diagramas que contribuyen a describir más adecuadamente la invención. La solicitud contiene **asimismo varias "reivindicaciones"**, es decir, información que determina el alcance de protección que concede la patente. Una invención debe, por lo general, satisfacer las siguientes condiciones para ser protegida por una patente: debe tener uso práctico; debe presentar asimismo un elemento de novedad; es decir, alguna característica nueva que no se conozca en el cuerpo de conocimiento existente en su ámbito técnico. Este cuerpo de conocimiento existente se llama **"estado de la técnica"**. La **invención** debe mostrar una actividad inventiva que no podría ser deducida por una persona con un conocimiento medio del ámbito técnico. Finalmente, su materia debe ser aceptada como **"patentable" de conformidad a** derecho. En numerosos países, las teorías científicas, los métodos matemáticos, las obtenciones vegetales o animales, los descubrimientos de sustancias naturales, los métodos comerciales o métodos para el tratamiento médico (en oposición a productos médicos) por lo general, no son patentables.

La Ley de la propiedad Industrial establece la patente de la siguiente forma:

(...)

Artículo 15.- Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.

Artículo 16.- Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta Ley, excepto:

I.- Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales;

II.- El material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza;

III.- Las razas animales;

IV.- El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y

V.- Las variedades vegetales.

(...)

Artículo 23.- 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.

Artículo 24.- El titular de la patente después de otorgada ésta, podrá demandar daños y perjuicios a terceros que antes del otorgamiento hubieren explotado sin su consentimiento el proceso o producto patentado, cuando dicha explotación se haya realizado después de la fecha en que surta efectos la publicación de la solicitud en la Gaceta.

Artículo 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 su consentimiento, y

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

La explotación realizada por la persona a que se refiere el artículo 69 de esta Ley, se considerará efectuada por el titular de la patente.

(...)

1.1.A.i.b. MARCA

Por marca se entiende un signo o una combinación de signos que diferencian los productos o servicios de una empresa de los de las demás. Esos signos pueden ser palabras, letras, números, fotos, formas y colores así como toda combinación de los mismos. Además, cada vez son más los países que autorizan el registro de formas menos tradicionales de marcas, como los signos tridimensionales, signos sonoros, o los signos olfativos. Pero en un gran número de países se han establecido límites en cuanto a lo que puede ser registrado como marca, a saber, por lo general, sólo los signos que puedan ser perceptibles visualmente o puedan ser representados por medios gráficos.¹⁴

Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. Su origen se remonta a la antigüedad, cuando los artesanos reproducían sus firmas o **“marcas”** en sus productos utilitarios o artísticos. A lo largo de los años, estas marcas han evolucionado hasta configurar el actual sistema de registro y protección de marcas. El sistema ayuda a los consumidores a identificar y comprar un producto o servicio que, por su carácter y calidad, indicados por su marca única, se adecua a sus necesidades.

Las marcas son signos que se utilizan para productos o en relación con la comercialización de productos. No sólo se aplican a los productos propiamente dichos sino al embalaje en el que puedan venderse. En cuanto a su utilización para la

¹⁴ Principios básicos de la Propiedad Industrial. Publicación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ISBN 978-92-805-1615-9. PP. 14

comercialización de los productos, se trata concretamente de la utilización del signo en anuncios, por ejemplo, en los periódicos o en los medios televisivos o en los escaparates de las tiendas o negocios donde se vendan los productos. Pero existen otras categorías de marcas al margen de las que se utilizan para identificar la fuente comercial de los productos o servicios.

Una marca ofrece protección al titular de la marca, garantizándole el derecho exclusivo a utilizarla para identificar bienes o servicios, o a autorizar a un tercero a utilizarla a cambio de un pago. El período de protección varía, pero una marca puede renovarse indefinidamente más allá del plazo límite del pago de las tasas adicionales. Los tribunales hacen respetar la protección de las marcas y, en la mayoría de los sistemas, tienen la potestad de sancionar la infracción de las marcas.¹⁵

En un sentido amplio, las marcas promueven la iniciativa y la libre empresa en todo el mundo, recompensando a los titulares de marcas con reconocimiento y beneficios financieros. La protección de marcas obstaculiza asimismo los esfuerzos de los competidores desleales, como los falsificadores, por utilizar signos distintivos similares para designar productos o servicios inferiores o distintos. El sistema permite a las personas con aptitudes e iniciativa producir y comercializar bienes y servicios en las condiciones más justas posibles, con lo que se facilita el comercio internacional.

Justo Nava Negrete define a **la marca como "todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios, de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer a la clientela y después conservarla y aumentarla"**.¹⁶

Por su parte, Joaquín Rodríguez y Rodríguez define a la marca como "una señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o distribuidos, a los servicios que presta, de manera que el adquiriente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos que le

¹⁵ Publicación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual número 450 (S). ISBN 92-805-1157-0. P 9.

¹⁶ Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas. Editorial Porrúa. México, 1985. p. 147.

hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquel, para colocar productos inferiores **es o no acreditados**".¹⁷

Por marcas colectivas se entienden las marcas que son propiedad de una asociación, por ejemplo, una asociación de contables o ingenieros, cuyos miembros utilicen la marca para denotar cierto nivel de calidad y otros requisitos impuestos por la asociación. En cuanto a las marcas de certificación, denotan cumplimiento con ciertas normas definidas pero no implican pertenencia a asociación alguna. A estas últimas vienen a añadirse las marcas que se utilizan en relación con servicios, y que vienen a llamarse marcas de servicio, que suelen ser utilizadas, por ejemplo, por hoteles, restaurantes, líneas aéreas, agencias de turismo, agencias de alquiler de automóviles, y tintorerías. Todo lo que se aplica a las marcas de fábrica y de comercio se aplica también a las marcas de servicio.¹⁸

En términos generales, la marca desempeña cuatro funciones principales, cuya función es diferenciar los productos y servicios que llevan la marca, identificar el origen comercial de las mismas y su calidad, así como fomentar su venta en el mercado, a saber:

Diferenciar los productos y servicios de una empresa de los de los demás. Las marcas facilitan la vida del consumidor a la hora de adquirir determinados productos o de utilizar determinados servicios, en el sentido de que permiten identificar un producto o servicio ya conocido o que haya sido objeto de publicidad. El carácter distintivo de la marca debe ser evaluado en relación con los productos o servicios a los que se aplique.

Las marcas no sólo permiten diferenciar productos y servicios como tales. También permiten diferenciarlos dentro de la propia empresa de la que son originarios. Las marcas permiten remitirse a una empresa concreta, no necesariamente conocida para el consumidor, que ofrece los productos o servicios en el mercado. Por consiguiente, las

¹⁷ Rangel Medina, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, UNAM, México, 1991. p. 48.

¹⁸ Principios básicos de la Propiedad Industrial. Publicación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ISBN 978-92-805-1615-9. PP. 14

marcas diferencian los productos o servicios de una fuente de productos o servicios idénticos o similares de otras fuentes. Esta función es importante para definir el alcance de la protección de las marcas.

Las marcas sirven también para denotar una cualidad concreta del producto o servicio a las que se apliquen, de modo que el consumidor pueda fiarse así de la calidad constante de los productos que lleven dicha marca. Esta función se conoce comúnmente en tanto que función de garantía. La marca no siempre es prerrogativa de una única empresa, por cuanto el titular del registro de la marca tiene la facultad de conceder licencias a otras empresas a los fines de utilizar la marca en cuestión. Por consiguiente, es esencial que los licenciarios respeten las *normas de calidad* establecidas por el propietario de la marca. Además, las empresas comerciales suelen utilizar las marcas para productos que adquieren de distintas fuentes. En esos casos, el propietario de la marca no se encarga por sí mismo de elaborar los productos sino (tarea igualmente importante) de seleccionar los que reúnen, según su criterio, normas y requisitos de calidad. E incluso en los casos en los que el propietario de la marca sea también el fabricante del producto concreto al que se aplique, es frecuente que haya partes del producto que no se haya encargado él de elaborar pero que hayan sido seleccionadas por él mismo.

Las marcas se utilizan también para promover la comercialización y la venta de productos y la comercialización y la prestación de servicios. Por lo tanto, no sólo se utilizan para diferenciar productos y servicios o para identificar una empresa o una cualidad concreta, sino para fomentar las ventas. De ahí que la selección de marcas sea una tarea sumamente delicada, por cuanto la marca debe atraer al consumidor e inspirar confianza. Esto último a veces se conoce con el nombre de *función de atraer el interés del consumidor*.

Para registrar una marca, en primer lugar, debe presentarse una solicitud de registro de una marca en la oficina de marcas nacional o regional apropiada. La solicitud debe contener una reproducción clara del signo que desea inscribirse, incluyendo los colores, las formas o los rasgos tridimensionales. La solicitud debe contener asimismo una lista

de los bienes o servicios a quienes se aplicará el signo. El signo debe satisfacer ciertas condiciones para poder ser protegido como marca registrada o cualquier otro tipo de marca. Debe ser inconfundible, de manera que los consumidores puedan identificarlo como atributo de un producto particular, así como distinguirlo de otras marcas que identifican a otros productos. No debe inducir a engaño a los consumidores, defraudarlos ni infringir la moralidad o el orden público.

Finalmente, los derechos que se solicitan no pueden ser los mismos, o similares, que los derechos que hayan sido concedidos a otro titular de una marca. Esto puede determinarse mediante la búsqueda y examen por parte de la oficina nacional o mediante la oposición de terceros que reivindican derechos similares o idénticos.

La mayoría de los países del mundo registran y protegen las marcas. Cada oficina nacional o regional mantiene un Registro de marcas que contiene toda la información relativa a los registros y renovaciones que facilita el examen, la investigación y la oposición eventual por parte de terceros. No obstante, los efectos de este registro se limitan al país (o, en el caso de un registro regional, a los países) concernidos.

A fin de evitar el registro de la marca en cada oficina nacional o regional, la OMPI administra un sistema de registro internacional de marcas. Este sistema está administrado por dos tratados, el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo de Madrid. Una persona que tiene un vínculo (por medio de la nacionalidad, el domicilio o el establecimiento) con un Estado parte en uno o ambos de estos tratados puede, sobre la base de un registro o solicitud en la Oficina de marcas de dicho Estado, obtener un registro internacional que sea efectivo en alguno o todos de los países de la Unión de Madrid.¹⁹

Los propietarios de marcas registradas tienen derechos exclusivos respecto de las mismas. Esos derechos les confieren la prerrogativa de utilizar la marca y de impedir la utilización por terceros no autorizados de la misma o de una marca similar, de modo

¹⁹ Publicación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual número 450 (S). ISBN 92-805-1157-0. P 11.

que el consumidor y el público en general no sean inducidos a error. En cuanto a la protección del registro, el plazo varía, pero el registro puede ser renovado de forma indefinida previo pago de las tasas correspondientes. Toda infracción en el ámbito de las marcas puede hacerse valer ante los tribunales, que en la mayoría de los sistemas judiciales tienen la facultad de imponer medidas para impedir este tipo de infracciones.

En nuestro país, la Ley de la propiedad Industrial regula a las marcas de la siguiente manera:

(...)

Artículo 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.

Artículo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

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

II.- Las formas tridimensionales;

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y

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

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles;

II.- Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;

III.- Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;

IV.- Las 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. Quedan incluidas en el supuesto anterior 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;

V.- Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.

VI.- La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;

VII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra

organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;

VIII.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;

IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;

X.- Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia;

XI.- 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;

XII.- 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;

XIII.- 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;

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;

XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:

- a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o
- b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o
- c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o
- d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida, y

XV bis. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo II BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa.

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá

registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y

XVII.- Una marca que 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.

Artículo 91.- No podrá usarse ni formar parte del nombre comercial, denominación o razón social de ningún establecimiento o persona moral, una marca registrada o una semejante en grado de confusión a otra marca previamente registrada, cuando:

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

II.- No exista consentimiento manifestado por escrito del titular del registro de la marca o de quien tenga facultades para hacerlo.

La violación a este precepto dará lugar a la aplicación de las sanciones a que se refiere esta Ley, independientemente que se pueda demandar judicialmente la supresión de la marca registrada o aquella semejante en grado de confusión a la previamente registrada, del nombre comercial, la denominación o razón social correspondiente y el pago de daños y perjuicios.

Lo dispuesto en este precepto no será aplicable cuando el nombre comercial, denominación o razón social hubiesen incluido la marca con anterioridad a la fecha de presentación o de primer uso declarado de la marca registrada.

(...)

1.1.A.i.c. DISEÑO INDUSTRIAL.

En términos generales, se entiende por diseño industrial el aspecto ornamental y estético de los artículos de utilidad. Ese aspecto puede ser tanto la forma, como el modelo o el color del artículo. El diseño debe ser atractivo y desempeñar eficazmente la función para la cual fue concebido. Además, debe poder ser reproducido por medios industriales, finalidad esencial del diseño, y por la que recibe el calificativo de **“industrial”**.²⁰

El diseño industrial puede consistir en rasgos en tres dimensiones, como la forma o la superficie de un artículo, o rasgos en dos dimensiones, como los diseños, las líneas o el color. Los diseños industriales se aplican a una amplia variedad de productos de la industria y la artesanía: desde instrumentos técnicos y médicos a relojes, joyas y otros artículos de lujo; desde electrodomésticos y aparatos eléctricos a vehículos y estructuras arquitectónicas; desde estampados textiles a bienes recreativos.

Para estar protegido por la mayoría de las legislaciones nacionales, un diseño industrial debe ser nuevo u original y no funcional. Esto significa que el carácter de un diseño industrial es esencialmente estético y la legislación no protege ninguno de los rasgos técnicos del artículo al que se aplica.

²⁰ Principios básicos de la Propiedad Industrial. Publicación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ISBN 978-92-805-1615-9. PP. 11

La estética es uno de los principales factores que influyen en la preferencia que muestra el consumidor por uno u otro producto. Ante resultados técnicos relativamente similares, lo que determina la decisión del consumidor es el precio y el aspecto estético. Por consiguiente, al registrar sus diseños industriales, los fabricantes protegen, de hecho, uno de los elementos distintivos determinantes para el éxito del producto en el mercado.

La protección que se contempla en las leyes, y en la que se aspira a retribuir a los creadores por los esfuerzos realizados para elaborar nuevos diseños industriales también sirve de incentivo para realizar inversiones en actividades de diseño. Una de las finalidades básicas de la protección de los diseños industriales es fomentar la actividad de diseño para la elaboración de productos. De ahí que por lo general en las leyes de protección de diseños industriales sólo se contemple la protección de diseños que puedan utilizarse en la industria o cuya producción pueda realizarse a gran escala. En el **requisito de "utilidad" reside una diferencia** considerable entre la protección de los diseños industriales y el derecho de autor, en la medida en que el derecho de autor tiene que ver exclusivamente con las creaciones estéticas.

Los diseños industriales hacen que un producto sea atractivo y atrayente; por consiguiente, aumentan el valor comercial de un producto, así como su comerciabilidad. Cuando se protege un diseño industrial, el titular -la persona o entidad que ha registrado el diseño- goza del derecho exclusivo contra la copia no autorizada o la imitación del diseño industrial por parte de terceros. Esto contribuye a que el titular pueda recobrar su inversión. Un sistema eficaz de protección beneficia asimismo a los consumidores y al público en general, promocionando la competencia leal y las prácticas comerciales honestas, alentando la creatividad y promoviendo productos estéticamente más atractivos.²¹

²¹ Porqué deben protegerse los diseños industriales? Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
http://www.wipo.int/about-ip/es/about_id.html

La protección de los dibujos o modelos industriales contribuye al desarrollo económico, alentando la creatividad en los sectores industriales y manufactureros, así como en las artes y artesanías tradicionales. Contribuye asimismo a la expansión de las actividades comerciales y a la exportación de productos nacionales.

Los dibujos o modelos industriales pueden ser relativamente simples y su elaboración y protección poco costosa. Son razonablemente accesibles para las pequeñas y medianas empresas, así como para los artistas y artesanos individuales, tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo.

La protección de los diseños industriales que se contempla en las leyes sólo se aplica a los diseños que se apliquen o estén integrados en artículos o productos. Esa protección no impide, pues, que otros fabricantes produzcan o hagan negocios con artículos o productos similares, a condición de que en estos últimos no esté integrado o reproducido el diseño protegido.

Al registrar un diseño industrial se obtiene protección contra la explotación no autorizada del diseño aplicado a artículos industriales. Se concede así al propietario del diseño el derecho exclusivo a realizar, importar, vender, alquilar u ofrecer en venta artículos a los que se aplique el diseño o en el que esté incorporado el mismo.

En nuestro país, la Ley de la propiedad Industrial regula al diseño industrialde la siguiente manera:

(...)

Artículo 31.- Serán registrables los diseños industriales que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial.

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

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

No se protegerá un diseño industrial cuando su aspecto comprenda únicamente los elementos o características a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 32.- Los diseños industriales comprenden a:

I.- 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, y

II.- Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

(...)

1.1.A.i.d. AVISO COMERCIAL.

Un Aviso Comercial es una frase, enunciado, expresión u oración que tiene por objeto anunciar, dar a conocer o hacer saber al público consumidor, la existencia de productos

o servicios en el mercado, o la presencia de establecimientos, de negociaciones comerciales, industriales o de servicios, para distinguirlos de los de su misma especie.²²

En pocas palabras, un Aviso Comercial es lo que se conoce como un eslogan o lema publicitario. El eslogan o lema publicitario se usa en un contexto comercial o político como parte de una propaganda y con la intención de resumir y representar una idea. La premisa es que dicha frase sea fácil de recordar para el público, el aviso comercial intenta llamar la atención sobre un producto o servicio, remarcando ciertas cualidades o tratando de asociarlo a un valor simbólico.

Es importante mencionar que los Avisos Comerciales se constituyen únicamente por frases u oraciones, pudiendo utilizar signos ortográficos que, conforme a las reglas gramaticales, sean aplicables. En este sentido, estos no pueden incluir diseño alguno.

Los avisos comerciales son decisivos en la competencia comercial. Un lema efectivo debe:

- Declarar los beneficios principales del producto o servicio para el comprador o cliente potencial.
- Destacar las diferencias con productos o servicios similares de otras empresas, por supuesto, dentro de los requisitos legales.
- Ser declaración simple, concisa, tajante, directa y apropiada.
- Ser ingenioso.
- Adoptar una personalidad "distintiva" respecto al resto.
- Hacer que el consumidor se sienta "bien".
- Hacer que el consumidor sienta un deseo o una necesidad.
- Es difícil de olvidar, se adhiere a la memoria (quírase que no).

El buen eslogan debe ser corto, original e impactante. Para conseguirlo, se utilizan todos los recursos estilísticos al alcance del redactor: onomatopeya, aliteración,

²² Avisos Comerciales. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/Avisos_Comerciales.

contraste, rima, etc. También son muy utilizados los juegos de palabras puesto que obligan a hacer un esfuerzo adicional al oyente que permite fijarlo mejor en su memoria. El espectador, además, los considera ingeniosos por lo que no los rechaza de inmediato. El mayor éxito de un eslogan es que los consumidores lo repitan.

La Ley de la Propiedad Industrial en México regula a los avisos comerciales en los siguientes términos:

(...)

Artículo 99.- El derecho exclusivo para usar un aviso comercial se obtendrá mediante su registro ante el Instituto.

Artículo 100.- Se considera aviso comercial a 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.

(...)

Artículo 103.- El registro de un aviso comercial tendrá una vigencia de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración.

Artículo 104.- Los avisos comerciales se registrarán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas.

(...)

1.1.A.i.e. NOMBRE COMERCIAL.

Los nombres y las designaciones comerciales constituyen otra categoría dentro del ámbito de la propiedad industrial. Por nombre comercial se entiende el nombre o la designación que permite identificar a una empresa. En la mayoría de los países, los nombres comerciales se registran ante las debidas autoridades gubernamentales. Ahora bien, según lo dispuesto en el artículo 8 del *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, los nombres comerciales gozan de protección automática sin que exista la obligación de depósito o de registro, y formen o no parte de una marca. Por protección se entiende, por lo general, que el nombre comercial de una empresa no puede ser utilizado por otra, ya sea como nombre comercial o como marca de comercio de servicios y, en la medida en que ello pueda inducir a error al público, no puede utilizarse el nombre ni una designación similar al nombre comercial de que se trate.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Cualquier persona podrá solicitar el registro del nombre comercial que emplea para distinguir la actividad económica que realiza. En la solicitud de registro deberá consignarse y demostrarse la fecha en que el nombre comercial se utilizó por primera vez y especificarse la actividad económica. La Oficina competente, al conceder el registro, reconocerá a favor del solicitante la fecha del primer uso del nombre comercial.

El registro de un nombre comercial se concederá por un período de diez años renovables, contados a partir de la resolución que concede el derecho.

En la Ley de la Propiedad Industrial los encontramos regulados de la siguiente forma:

(...)

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

Artículo 106.- Quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar al Instituto, la publicación del mismo en la Gaceta. Dicha publicación producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

(...)

1.1.A.i.f. MODELO DE UTILIDAD.

Los modelos de utilidad, menos conocidos que las patentes, también sirven para proteger las invenciones.

La figura jurídica de “modelo de utilidad” se contempla en las leyes de más de 30 países así como en los acuerdos regionales de la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) y la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI). Además, en algunos países, como Australia y Malasia, se contemplan formas de protección denominadas patentes de innovación o innovaciones de utilidad, que se

asemejan al modelo de utilidad. En otros países, como Hong Kong, Irlanda y Eslovenia, se contemplan patentes de corta vigencia equivalentes al modelo de utilidad.

Un modelo de utilidad es un derecho exclusivo que se concede a una invención y permite al titular del derecho impedir a terceros utilizar comercialmente la invención protegida, sin su autorización, durante un período limitado. De acuerdo con su definición básica, que puede variar de un país a otro (en el que se brinde dicha protección), un modelo de utilidad se asemeja a una patente. De hecho, los modelos de utilidad se denominan a veces "pequeñas patentes".

Las principales diferencias que existen entre los modelos de utilidad y las patentes son las siguientes:

- Los requisitos para obtener un modelo de utilidad son menos estrictos que para las patentes. Si bien siempre debe satisfacerse el requisito de la "novedad", los requisitos de la "actividad inventiva" son mucho más laxos o incluso no existen. En la práctica, se utiliza la protección mediante modelos de utilidad para innovaciones menores que quizás no satisfagan los criterios de patentabilidad.
- El plazo de duración de la protección por modelos de utilidad es más corto que el de las patentes y varía de país en país (por lo general, varía de siete a 10 años, sin posibilidad de ampliación o renovación).
- En la mayoría de los países que brindan protección mediante modelos de utilidad, las oficinas de patentes no examinan el fondo de las solicitudes con anterioridad al registro. Esto significa que el proceso de registro suele ser considerablemente más sencillo y rápido y de una duración promedio de seis meses.
- Es mucho más económico obtener y mantener modelos de utilidad.
- En algunos países, la protección mediante modelos de utilidad puede obtenerse únicamente para ciertos campos de la tecnología y se aplica únicamente a productos y no a procesos.

Los modelos de utilidad se consideran particularmente adaptados para las PYME que efectúan mejoras "menores" en productos existentes o adaptan dichos productos. Los modelos de utilidad se utilizan principalmente para las innovaciones mecánicas.

Se pueden registrar como modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que como resultado de un cambio en su disposición, configuración, estructura o forma presentan una función distinta respecto a las partes que lo integran o ventajas en su utilidad, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

- Novedad.
- Aplicación industrial.

Es decir, que las pequeñas modificaciones y mejoras implementadas en los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que cotidianamente se emplean en la operación de actividades propias de su giro puede constituir un elemento susceptible de protección a través del registro de modelos de utilidad.

Los modelos de utilidad se encuentran regulados en nuestro país de la siguiente forma:

Artículo 27.- Serán registrables los modelos de utilidad que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial.

Artículo 28.- Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

Artículo 29.- El registro de los modelos de utilidad tendrá una vigencia de diez años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeto al pago de la tarifa correspondiente.

(...)

1.1.A.i.g. SECRETO INDUSTRIAL.

Se entiende por secreto, aquello que debe permanecer ignorado, desconocido u oculto por voluntad de la persona que a consecuencia de su revelación pueda sufrir una contrariedad o un perjuicio.

El secreto Industrial es una fórmula, proceso o proyecto, utilizado en una negociación o empresa, que no ha sido publicado o divulgado y por lo tanto da una ventaja sobre los competidores.

Por secreto industrial puede entenderse todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por un valor competitivo para la empresa, desea mantener ocultos. El secreto industrial constituye un conocimiento tecnológico de carácter especial no revelado por su titular y relativo a la aplicación de la técnica industrial o a una suerte de procedimiento de fabricación adoptado como propio por el fabricante.

Un secreto industrial es cualquier información que guarde una persona física o moral que:

- Sea de naturaleza confidencial;
- Se relacione con la naturaleza, características, propósitos de los productos, métodos de producción o procesos, o vías o medios de distribución, mercadeo de productos o servicios prestados;
- Esté asociada al aseguramiento o conservación de una ventaja competitiva;
- Esté sujeta a sistemas o medios para preservar su confidencialidad;
- Se mantenga en documentos, medios electrónicos, magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.

No existe un procedimiento para registrar secretos industriales. Los derechos se crean por la existencia del secreto industrial.

Un secreto industrial está protegido por todo el tiempo que dure la disposición contractual que lo establezca.

El secreto industrial difiere de otro tipo de información secreta que pueda existir dentro de una empresa, ya que el citado no se refiere a la información relativa a una única actividad de la empresa, como sería el caso de los salarios de ciertos empleados o las inversiones realizadas o por realizar, o la fecha para la presentación de una nueva política interna o el lanzamiento de un producto nuevo al mercado.

El secreto industrial constituye un tipo de información utilizada de manera continua en las operaciones industriales o de fabricación de las empresas, casi siempre se refiere a la producción de bienes y servicios o una prestación de servicios; puede referirse también a la venta de bienes u otras operaciones relativas a los sistemas contables utilizados en la empresa.

La información no será considerada secreto industrial si se vuelve pública, es obvia para un experto en la materia o revelado por cumplimiento de la ley o de un mandamiento judicial; pero un secreto industrial permanece protegido si es revelado a una autoridad con el propósito de obtener una licencia, permiso, autorización, registro o similares.

Si un secreto industrial es revelado en un procedimiento judicial o administrativo, la autoridad adoptará las medidas necesarias para mantener el secreto.

La información que tenga que ser revelada para establecer la seguridad de productos farmacéuticos o químicos agrícolas estará protegida por tratados internacionales específicos.

El titular de un secreto industrial puede transmitirlo o autorizar su uso por un tercero. Un usuario autorizado tiene la obligación de no revelar el secreto industrial por ningún

medio. En acuerdos en los cuales la asistencia técnica sea prestada, pueden ser incluidas cláusulas de confidencialidad para proteger secretos industriales.

La Ley de la Propiedad Industrial lo regula 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 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.

(...)

1.1.A.ii. DERECHOS DE AUTOR

El derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que regulan los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores (los derechos de autor), por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita. Está reconocido como uno de los derechos humanos fundamentales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Podemos definir al derecho de autor como "... la facultad exclusiva que tiene el creador intelectual para explotar temporalmente, por sí o por terceros, las obras de su autoría (facultades de orden patrimonial), y en la de ser reconocido siempre como autor de tales obras (facultades de orden moral), con todas las prerrogativas inherentes a dicho reconocimiento.

La Ley Federal del Derecho de Autor se establece en los siguientes términos:

(...)

Artículo 5o.- La protección que otorga esta Ley se concede a las obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión.

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no requiere registro ni documento de ninguna especie ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna.

(...)

Artículo 11.- El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta Ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios

exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial.

Artículo 12.- Autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística.

(...)

1.1.A.ii.a. OBRAS PROTEGIDAS POR EL DERECHO DE AUTOR.

El objeto de la protección del derecho de autor es la obra. Para el derecho de autor, obra es la expresión personal de la inteligencia que desarrolla un pensamiento que se manifiesta bajo una forma perceptible, tiene originalidad o individualidad suficiente, y es apta para ser difundida y reproducida.

Las obras protegidas por el derecho de Autor en México, son aquellas de creación original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio. Desde el punto **de vista de la protección del derecho de autor, se entiende por “obras literarias o artísticas”, toda obra original;** las ideas plasmadas en la obra no necesariamente deben ser originales, lo que debe ser creación original del autor, es la forma de expresión de las mismas.

La Ley Federal del Derecho de Autor en nuestro país señala que “las obras protegidas por esta Ley son aquellas de creación original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio”.²³

Los derechos de autor en México, se reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas:

²³ Artículo 3° de la Ley Federal del Derecho de Autor.

- Literaria;
- Musical, con o sin letra;
- Dramática;
- Danza;
- Pictórica o de dibujo;
- Escultórica y de carácter plástico;
- Caricatura e historieta;
- Arquitectónica;
- Cinematográfica y demás obras audiovisuales;
- Programas de radio y televisión;
- Programas de cómputo;
- Fotográfica;
- Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil, y
- 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.

Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas se incluirán en la rama que les sea más afín a su naturaleza.²⁴

1.1.A.ii.b. DERECHOS MORALES.

El autor posee una relación muy particular con su obra, ya que a través de ella se expresa y refleja caracteres de su personalidad. Tal es así que el amparo que otorga la ley no se agota en la protección del carácter económico de la obra, sino que además se

²⁴ Artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

hace extensiva dicha tutela a sus relaciones personales con la obra y a las formas de utilización de la misma. El autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación y el ejercicio de estos derechos corresponden al propio autor y a sus herederos.

Los derechos morales hacen referencia al derecho personal que reconoce y resguarda el vínculo entre el autor y su obra, que reconoce la autoría de la obra, puesto que la obra es el producto y resultado de su autor, lo cual no se puede desconocer puesto que existe un vínculo inequívoco e inalienable entre los dos. El autor no puede existir sin su obra ni la obra sin su autor. Se puede ceder el beneficio de la explotación de una obra pero no será posible considerar que quien creó una obra fue una persona y no otra, pues esto se escapa a la realidad.

Al hablar sobre el derecho moral, entendido éste como la conciencia del ser humano y el **respeto a su ser, se hace referencia a que el autor de una obra es el "único, primigenio y perpetuo titular", porque este derecho está unido a él en forma inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable, haciéndose extensivo a los herederos.** Esto quiere decir que el autor de una obra no puede enajenar su derecho moral, ni tampoco renunciar a él, además de que éste no se extingue con el tiempo y no se le puede incautar.

Expertos en derecho de autor indican que los derechos morales tienen algunas características particulares diferentes de los derechos patrimoniales. Entre estas particularidades se destaca que los derechos morales son:

- Inalienables: independientemente de que los derechohabientes hagan contratos, transferencias o cesiones de los derechos patrimoniales, los derechos morales no se pueden alienar,
- irrenunciables,
- inexpropiables: los derechos morales son inembargables,

- imprescriptibles: no se adquieren por compra ni usurpación ni se pierden por prescripción de plazos. Algunos derechos morales son transferibles por herencia, en cuyo caso los rige el mismo plazo de tiempo que a los derechos patrimoniales.

El derecho moral sólo puede ser ejercido por el Estado cuando no hay herederos, la obra es del dominio público o es anónima, o bien, cuando tenga un valor cultural para el país. Amparado el derecho moral por la Ley Federal del Derecho de Autor, un creador tiene el privilegio de gozar de ciertas facultades, como:

- Determinar si su obra se divulga o permanece inédita;
- Registrar una obra a su nombre, con seudónimo o de manera anónima;
- Evitar que su obra sea objeto de deformación, mutilación, modificación o atentado, que le causen un perjuicio;
- No modificar su obra;
- Retirar su obra del mercado, y
- No le sea atribuida una obra ajena.

En consecuencia, los derechos morales brindan la facultad a su titular que en cualquier momento pueda reivindicar su autoría, aunque no posea los derechos patrimoniales.

La Ley Federal del Derecho de Autor regula a los derechos morales en los siguientes términos:

(...)

Artículo 18.- El autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación.

Artículo 19.- El derecho moral se considera unido al autor y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable.

(...)

Artículo 21.- Los titulares de los derechos morales podrán en todo tiempo:

I. Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la de mantenerla inédita;

II. 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;

III. Exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de ella, así como a toda acción o atentado a la misma que cause demérito de ella o perjuicio a la reputación de su autor;

IV. Modificar su obra;

V. Retirar su obra del comercio, y

VI. Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación. Cualquier persona a quien se pretenda atribuir una obra que no sea de su creación podrá ejercer la facultad a que se refiere esta fracción.

Los herederos sólo podrán ejercer las facultades establecidas en las fracciones I, II, III y VI del presente artículo y el Estado, en su caso, sólo podrá hacerlo respecto de las establecidas en las fracciones III y VI del presente artículo.

(...)

1.1.A.ii.c. DERECHOS PATRIMONIALES.

El derecho patrimonial es aquel derecho que el autor tiene para explotar de manera exclusiva su obra o de autorizar a otros su explotación, en cualquier forma. Estos derechos pueden ser transmitidos o ser objeto de licencias de uso, exclusivas o no exclusivas. Los derechos patrimoniales, hacen referencia a los derechos de explotación económica sobre sus obras y creaciones que tiene el autor.

El autor puede disponer según su voluntad, de la explotación económica de cualquier obra de su autoría, por tanto, sin la autorización del titular del derecho no es posible de forma legal explotar económicamente una obra.

Tratándose de su patrimonio, un autor tiene el derecho de explotar su obra, o bien, autorizar o prohibir su explotación, no dejando con esto de ser el titular de los derechos. Así, un autor puede transmitir con libertad sus derechos patrimoniales: trasladarlos o adjudicar licencias con exclusividad y no exclusividad de uso, durante un tiempo determinado y de manera onerosa, quedando determinados los montos, el procedimiento y los términos para el pago de remuneraciones.

El autor de una obra, en ejercicio de la autonomía que le confiere la propiedad de los derechos patrimoniales, es quien puede decidir las condiciones de explotación de sus obras, ya sea de forma onerosa o gratuita, por tanto, aún en los casos en que la explotación de una obra (en cualquiera de sus formas) con derechos de autor no persiga un beneficio económico, debe contar con la autorización expresa del titular del derecho.

Los derechos patrimoniales de autor pueden ser transferidos, ya sea mediante venta, donación o cualquier otra figura.

Los derechos patrimoniales pueden ser objeto de expropiación, embargo, limitaciones o excepciones que en todo caso deben estar contemplados por la ley.

Los convenios o contratos para transmitir los derechos patrimoniales deben realizarse por escrito, además de inscribirse en el Registro Público del Derecho de Autor. Ante la ausencia de una disposición expresa, debe considerarse la transmisión de los derechos patrimoniales por 5 años. Se podrá celebrar un acuerdo excepcional por más de 15 años cuando el tipo de obra y la inversión lo justifiquen. Los derechos patrimoniales en sí no son embargables, aunque el producto de esos derechos sí lo es.

La LFDA establece una limitación a los derechos patrimoniales. En su artículo 148 señala que en algunos casos podrán utilizarse las obras artísticas y literarias ya divulgadas, **cuando no sea afectada "la explotación normal de la obra", sin solicitarle** autorización al titular del derecho patrimonial y sin cubrirle remuneración alguna; no obstante, la fuente debe ser citada y la obra no debe ser alterada.

Así, pueden:

- Citarse textos no simulados y tampoco sustanciales de una obra;
- Reproducirse artículos, fotografías, ilustraciones o comentarios, publicados en la prensa, la radio o la televisión, si no lo prohíbe el titular;
- Reproducirse fragmentos para la crítica y la investigación;
- Reproducirse un solo ejemplar para uso personal y sin lucro, a excepción de personas morales que no sean instituciones educativas, de investigación o no mercantiles;
- Reproducirse una sola vez en un archivo o biblioteca una obra agotada, descatalogada y en peligro de extinción para preservarla;
- Reproducirse una obra como constancia en un procedimiento judicial o administrativo, y
- Reproducirse, comunicarse y distribuirse en lugares públicos una obra mediante dibujos, pinturas, fotografías o audiovisuales.

La subjetividad de estos casos no permite delimitar claramente la parte que se puede utilizar de una obra sin dañar los derechos de autor, así que debe analizarse cada caso y, en la medida de lo posible, consultar al autor o al tenedor de los derechos sobre el uso del material.

La Ley Federal del Derecho de Autor regula a los derechos morales en los siguientes términos:

(...)

Artículo 24.- En virtud del derecho patrimonial, corresponde al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explotación, en cualquier forma, dentro de los límites que establece la presente Ley y sin menoscabo de la titularidad de los derechos morales a que se refiere el artículo 21 de la misma.

Artículo 25.- Es titular del derecho patrimonial el autor, heredero o el adquirente por cualquier título.

Artículo 26.- El autor es el titular originario del derecho patrimonial y sus herederos o causahabientes por cualquier título serán considerados titulares derivados.

Artículo 26 bis.- El autor y su causahabiente gozarán del derecho a percibir una regalía por la comunicación o transmisión pública de su obra por cualquier medio. El derecho del autor es irrenunciable.

Esta regalía será pagada directamente por quien realice la comunicación o transmisión pública de las obras directamente al autor, o a la sociedad de gestión colectiva que los represente, con sujeción a lo previsto por los Artículos 200 y 202 Fracciones V y VI de la Ley.

El importe de las regalías deberá convenirse directamente entre el autor, o en su caso, la Sociedad de Gestión Colectiva que corresponda y las personas que realicen la comunicación o transmisión pública de las obras en términos del Artículo 27 Fracciones

II y III de esta Ley. A falta de convenio el Instituto deberá establecer una tarifa conforme al procedimiento previsto en el Artículo 212 de esta Ley.

Artículo 27.- Los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir:

I. La reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias o ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, electrónico, fotográfico u otro similar.

II. La comunicación pública de su obra a través de cualquiera de las siguientes maneras:

a) La representación, recitación y ejecución pública en el caso de las obras literarias y artísticas;

b) La exhibición pública por cualquier medio o procedimiento, en el caso de obras literarias y artísticas, y

c) El acceso público por medio de la telecomunicación;

III. La transmisión pública o radiodifusión de sus obras, en cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o retransmisión de las obras por:

a) Cable;

b) Fibra óptica;

c) Microondas;

d) Vía satélite, o

e) Cualquier otro medio conocido o por conocerse.

IV. 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. Cuando la distribución se lleve a cabo mediante venta, este derecho de oposición se entenderá agotado efectuada la primera venta, salvo en el caso expresamente contemplado en el artículo 104 de esta Ley;

V. La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin su autorización;

VI. La divulgación de obras derivadas, en cualquiera de sus modalidades, tales como la traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos y transformaciones, y

VII. Cualquier utilización pública de la obra salvo en los casos expresamente establecidos en esta Ley.

(...)

Artículo 29.- Los derechos patrimoniales estarán vigentes durante:

I. La vida del autor y, a partir de su muerte, cien años más.

Cuando la obra le pertenezca a varios coautores los cien años se contarán a partir de la muerte del último, y

II. Cien años después de divulgadas.

Artículo 30.- El titular de los derechos patrimoniales puede, libremente, conforme a lo establecido por esta Ley, transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas.

Toda transmisión de derechos patrimoniales de autor será onerosa y temporal. En ausencia de acuerdo sobre el monto de la remuneración o del procedimiento para

fijarla, así como sobre los términos para su pago, la determinarán los tribunales competentes.

Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales y las licencias de uso deberán celebrarse, invariablemente, por escrito, de lo contrario serán nulos de pleno derecho.

Artículo 31.- Toda transmisión de derechos patrimoniales deberá prever en favor del autor o del titular del derecho patrimonial, en su caso, una participación proporcional en los ingresos de la explotación de que se trate, o una remuneración fija y determinada. Este derecho es irrenunciable.

(...)

1.1.A.ii.d. DERECHOS CONEXOS.

Son derechos que protegen los intereses de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Editores de Libros, Productores de Fonogramas, Productores de Videogramas y Organismos de Radiodifusión, en relación con sus interpretaciones o ejecuciones, ediciones, fonogramas, videogramas y emisiones o transmisiones, respectivamente.

Los titulares de las obras derivadas, quienes también se identifican como titulares de los derechos conexos, son los intérpretes o ejecutantes, los editores de libros, los productores de fonogramas y videogramas, así como los organismos de radiodifusión. También son identificados como los poseedores de los derechos accesorios, porque requieren de una obra original para ejecutarla o interpretarla.

El autor original de un personaje o una canción, es quien da a conocer la existencia de su obra para que un intérprete encarne el personaje o cante su canción. Lo mismo

sucede con la escritura de un libro para su edición o la grabación de una canción para su transmisión por la radio.

Los sujetos de los derechos conexos que están protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, son el titular derivado, los editores de libros, los intérpretes y ejecutantes, los productores de fonogramas, los productores de videogramas y los organismos de radiodifusión, además de los titulares originales.

Los derechos conexos se derivan directamente del derecho de autor y están estrechamente relacionados. No comprenden la obra en sí, sino situaciones jurídicas que involucran o implican una actividad o trabajo relacionado con el llevarla hasta el público.

Tal y como los derechos de autor, los derechos conexos generan derechos morales -de paternidad, de inédito, de integridad, de arrepentimiento- y patrimoniales - de traducción, de reproducción, de representación o ejecución, de radiodifusión, de recitación pública, de adaptación-.

La finalidad de los derechos conexos es proteger los intereses legales de determinadas personas y entidades jurídicas que contribuyen a la puesta a disposición del público de obras o que hayan producido objetos que, aunque no se consideren obras en virtud de los sistemas derechos de autor

Por norma general, los artistas intérpretes y ejecutantes gozan de derechos patrimoniales para impedir la fijación, la radiodifusión y la comunicación al público de sus ejecuciones e interpretaciones en directo. En varias leyes nacionales y en el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas se conceden también a esos artistas derechos de reproducción, distribución y alquiler de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, así como derechos morales a impedir una omisión infundada de su nombre, o a oponerse a modificaciones de sus interpretaciones o ejecuciones incorporadas en una grabación sonora, en la medida en que dichas modificaciones puedan dañar su reputación.

Los productores de grabaciones sonoras (también llamadas fonogramas) gozan principalmente del derecho a autorizar o prohibir la reproducción y distribución por terceros de sus grabaciones.

En el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas se contemplan disposiciones encaminadas a velar por que los productores de fonogramas así como los artistas intérpretes y ejecutantes de obras contenidas en los mismos gocen de una protección adecuada cuando dichas grabaciones sonoras se difundan por nuevos medios tecnológicos y sistemas de comunicaciones, por ejemplo, Internet.

A su vez, los organismos de radiodifusión gozan del derecho a autorizar o prohibir la retransmisión, la fijación y la reproducción de sus emisiones. Los derechos conexos están sujetos a las mismas excepciones aplicables al derecho de autor, que permiten la libre utilización de interpretaciones y ejecuciones, grabaciones sonoras y emisiones para ciertos fines específicos, como las citas y la información periodística.

La Ley Federal del derecho de Autor regula a los derechos conexos de la siguiente manera:

(...)

Artículo 115.- La protección prevista en este título dejará intacta y no afectará en modo alguno la protección de los derechos de autor sobre las obras literarias y artísticas. Por lo tanto, ninguna de las disposiciones del presente título podrá interpretarse en menoscabo de esa protección.

Artículo 116.- Los términos artista intérprete o ejecutante designan al actor, narrador, declamador, cantante, músico, bailarín, o a cualquiera otra persona que interprete o ejecute una obra literaria o artística o una expresión del folclor o que realice una actividad similar a las anteriores, aunque no haya un texto previo que norme su desarrollo. Los llamados extras y las participaciones eventuales no quedan incluidos en esta definición.

Artículo 117.- El artista intérprete o ejecutante goza del derecho al reconocimiento de su nombre respecto de sus interpretaciones o ejecuciones así como el de oponerse a toda deformación, mutilación o cualquier otro atentado sobre su actuación que lesione su prestigio o reputación.

Artículo 117 bis.- Tanto el artista intérprete o el ejecutante, tiene el derecho irrenunciable a percibir una remuneración por el uso o explotación de sus interpretaciones o ejecuciones que se hagan con fines de lucro directo o indirecto, por cualquier medio, comunicación pública o puesta a disposición.

Artículo 118.- Los artistas intérpretes o ejecutantes tienen el derecho de oponerse a:

- I. La comunicación pública de sus interpretaciones o ejecuciones;
- II. La fijación de sus interpretaciones o ejecuciones sobre una base material, y
- III. La reproducción de la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones.

Estos derechos se consideran agotados una vez que el artista intérprete o ejecutante haya autorizado la incorporación de su actuación o interpretación en una fijación visual, sonora o audiovisual, siempre y cuando los usuarios que utilicen con fines de lucro dichos soportes materiales, efectúen el pago correspondiente.

(...)

Artículo 122.- La Duración de la protección concedida a los artistas intérpretes o ejecutantes será de setenta y cinco años contados a partir de:

- I. La primera fijación de la interpretación o ejecución en un fonograma;
- II. La primera interpretación o ejecución de obras no grabadas en fonogramas, o
- III. La transmisión por primera vez a través de la radio, televisión o cualquier medio.

(...)

Artículo 124.- El editor de libros es la persona física o moral que selecciona o concibe una edición y realiza por sí o a través de terceros su elaboración.

Artículo 125.- Los editores de libros tendrán el derecho de autorizar o prohibir:

- I. La reproducción directa o indirecta, total o parcial de sus libros, así como la explotación de los mismos;
- II. La importación de copias de sus libros hechas sin su autorización, y
- III. La primera distribución pública del original y de cada ejemplar de sus libros mediante venta u otra manera.

Artículo 126.- Los editores de libros gozarán del derecho de exclusividad sobre las características tipográficas y de diagramación para cada libro, en cuanto contengan de originales.

Artículo 127.- La protección a que se refiere este capítulo será de 50 años contados a partir de la primera edición del libro de que se trate.

Artículo 128.- Las publicaciones periódicas gozarán de la misma protección que el presente capítulo otorga a los libros.

(...)

Artículo 130.- Productor de fonogramas es la persona física o moral que fija por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos o la representación digital de los mismos y es responsable de la edición, reproducción y publicación de fonogramas.

Artículo 131.- Los productores de fonogramas tendrán el derecho de autorizar o prohibir:

- I. La reproducción directa o indirecta, total o parcial de sus fonogramas, así como la explotación directa o indirecta de los mismos;
- II. La importación de copias del fonograma hechas sin la autorización del productor;
- III. La distribución pública del original y de cada ejemplar del fonograma mediante venta u otra manera incluyendo su distribución a través de señales o emisiones;
- IV. La adaptación o transformación del fonograma, y
- V. El arrendamiento comercial del original o de una copia del fonograma, aún después de la venta del mismo, siempre y cuando no se lo hubieren reservado los autores o los titulares de los derechos patrimoniales.

Artículo 131 bis.- Los productores de fonogramas tienen el derecho a percibir una remuneración por el uso o explotación de sus fonogramas que se hagan con fines de lucro directo o indirecto, por cualquier medio o comunicación pública o puesta a disposición.

(...)

Artículo 136.- Productor de videogramas es la persona física o moral que fija por primera vez imágenes asociadas, con o sin sonido incorporado, que den sensación de movimiento, o de una representación digital de tales imágenes, constituyan o no una obra audiovisual.

Artículo 137.- El productor goza, respecto de sus videogramas, de los derechos de autorizar o prohibir su reproducción, distribución y comunicación pública.

Artículo 138.- La duración de los derechos regulados en este capítulo es de cincuenta años a partir de la primera fijación de las imágenes en el videograma.

(...)

Artículo 140.- Se entiende por emisión o transmisión, la comunicación de obras, de sonidos o de sonidos con imágenes por medio de ondas radioeléctricas, por cable, fibra óptica u otros procedimientos análogos. El concepto de emisión comprende también el envío de señales desde una estación terrestre hacia un satélite que posteriormente las difunda.

Artículo 141.- Retransmisión es la emisión simultánea por un organismo de radiodifusión de una emisión de otro organismo de radiodifusión.

(...)

Artículo 144.- Los organismos de radiodifusión tendrán el derecho de autorizar o prohibir respecto de sus emisiones:

- I. La retransmisión;
- II. La transmisión diferida;
- III. La distribución simultánea o diferida, por cable o cualquier otro sistema;
- IV. La fijación sobre una base material;
- V. La reproducción de las fijaciones, y
- VI. La comunicación pública por cualquier medio y forma con fines directos de lucro.

(...)

Artículo 146.- Los derechos de los organismos de radiodifusión a los que se refiere este Capítulo tendrán una vigencia de cincuenta años a partir de la primera emisión o transmisión original del programa.

1.II. TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

La regulación de la propiedad intelectual e industrial ha alcanzado de manera progresiva un alto nivel de armonización internacional. Hay una serie de principios básicos tanto en materia de propiedad intelectual, derecho de autor y derechos conexos, como en materia de propiedad industrial, marcas, patentes y diseños fundamentalmente, que son de aplicación hoy en día en todo el mundo en sistemas jurídicos muy distintos.

Es sabido que en el mundo hay básicamente dos tipos de sistemas jurídicos los de **"common law"**, **derecho anglosajón** basado en la jurisprudencia como fuente del derecho, y por otra parte los sistemas llamados de derecho civil, basados en la plasmación de los principios básicos del derecho en normas escritas en forma de códigos en vigor en los países.

A pesar de ser sistemas muy distintos, en la actualidad la mayoría de los principios básicos en materia de propiedad intelectual e industrial están armonizados tanto en unos como en otros. La protección es siempre territorial, es decir de alcance únicamente nacional, no existen títulos de protección mundiales (no existen las patentes universales ni las marcas universales), aunque sí existen títulos que alcanzan varios países o que simplifican trámites para varios países (como la marca internacional o el diseño internacional).

A continuación, hablaremos de los tratados internacionales más importantes en la materia.

1.II.A. CONVENIO DE BERNA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS LITERARIAS Y ARTÍSTICAS.

Los orígenes del derecho de autor guardan estrecha relación con la invención de la imprenta que permitió la rápida producción de copias de libros a un costo relativamente bajo.

El aumento del número de personas con capacidad para leer y escribir creó una amplia demanda de libros impresos y el proteger a los autores y editores de la copia no autorizada fue reconocido como un elemento cada vez más importante en el contexto de esta nueva forma de poner obras a disposición del público. Como resultado de ello, se promulgaron las primeras leyes de derecho de autor.

Constituye un principio bien establecido que el derecho de autor es territorial por naturaleza, es decir que la protección en virtud de una ley de derecho de autor determinada sólo se otorga en el país donde se aplica esa ley. Por consiguiente, por lo que se refiere a las obras que han de protegerse fuera del país de origen, es necesario que ese país concluya acuerdos bilaterales con los países donde se utilicen las obras. A mediados del siglo XIX, ciertas naciones Europeas concertaron acuerdos bilaterales de esa índole, pero éstos no eran compatibles ni amplios.²⁵

Dada la necesidad de contar con un sistema uniforme de protección, se concertó el primer acuerdo internacional de protección de los derechos de los autores que fue adoptado el 9 de septiembre de 1886, en Berna, Suiza: el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. Los países que adoptaron el Convenio formaron la Unión de Berna a fin de garantizar el reconocimiento y la protección de los derechos de los autores en todos los países miembros. El Convenio de Berna está

²⁵ Curso Académico Regional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos para Países de América Latina. Julio 199. p. 2.

administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Ginebra, Suiza.

A continuación haré mención de los artículos más destacados de dicho convenio:

Artículo 1.- Los países a los cuales se aplica el presente Convenio están constituidos en Unión para la protección de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas.

Artículo 2.- Obras Protegidas.

1) Los términos « obras literarias y artísticas » comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias.

2) Sin embargo, queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer que las obras literarias y artísticas o algunos de sus géneros no estarán protegidos mientras no hayan sido fijados en un soporte material.

3) Estarán protegidas como obras originales, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra original, las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demás transformaciones de una obra literaria o artística.

4) Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de determinar la protección que han de conceder a los textos oficiales de orden legislativo, administrativo o judicial, así como a las traducciones oficiales de estos textos.

5) Las colecciones de obras literarias o artísticas tales como las enciclopedias y antologías que, por la selección o disposición de las materias, constituyan creaciones intelectuales estarán protegidas como tales, sin perjuicio de los derechos de los autores sobre cada una de las obras que forman parte de estas colecciones.

6) Las obras antes mencionadas gozarán de protección en todos los países de la Unión. Esta protección beneficiará al autor y a sus derechohabientes.

7) Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de regular lo concerniente a las obras de artes aplicadas y a los dibujos y modelos industriales, así como lo relativo a los requisitos de protección de estas obras, dibujos y modelos, teniendo en cuenta las disposiciones del Artículo 7.4) del presente Convenio. Para las obras protegidas únicamente como dibujos y modelos en el país de origen no se puede reclamar en otro país de la Unión más que la protección especial concedida en este país a los dibujos y modelos; sin embargo, si tal protección especial no se concede en este país, las obras serán protegidas como obras artísticas.

8) La protección del presente Convenio no se aplicará a las noticias del día ni de los sucesos que tengan el carácter de simples informaciones de prensa.

Artículo 3.- Criterios para la protección.

1) Estarán protegidos en virtud del presente Convenio:

a) los autores nacionales de alguno de los países de la Unión, por sus obras, publicadas o no;

b) los autores que no sean nacionales de alguno de los países de la Unión, por las obras que hayan publicado por primera vez en alguno de estos países o, simultáneamente, en un país que no pertenezca a la Unión y en un país de la Unión.

2) Los autores no nacionales de alguno de los países de la Unión, pero que tengan su residencia habitual en alguno de ellos están asimilados a los nacionales de dicho país en lo que se refiere a la aplicación del presente Convenio.

3) Se entiende por « obras publicadas », las que han sido editadas con el consentimiento de sus autores, cualquiera sea el modo de fabricación de los ejemplares, siempre que la cantidad de éstos puesta a disposición del público satisfaga razonablemente sus necesidades, estimadas de acuerdo con la índole de la obra. No constituyen publicación la representación de una obra dramática, dramático-musical o cinematográfica, la ejecución de una obra musical, la recitación pública de una obra literaria, la transmisión o radiodifusión de las obras literarias o artísticas, la exposición de una obra de arte ni la construcción de una obra arquitectónica.

4) Será considerada como publicada simultáneamente en varios países toda obra aparecida en dos o más de ellos dentro de los treinta días siguientes a su primera publicación.

Artículo 5.- Derechos garantizados.

1) Los autores gozarán, en lo que concierne a las obras protegidas en virtud del presente Convenio, en los países de la Unión que no sean el país de origen de la obra, de los derechos que las leyes respectivas conceden en la actualidad o concedan en lo sucesivo a los nacionales, así como de los derechos especialmente establecidos por el presente Convenio.

2) El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra. Por lo demás, sin perjuicio de las estipulaciones del presente

Convenio, la extensión de la protección así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos se regirán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección.

3) La protección en el país de origen se regirá por la legislación nacional. Sin embargo, aun cuando el autor no sea nacional del país de origen de la obra protegida por el presente Convenio, tendrá en ese país los mismos derechos que los autores nacionales.

4) Se considera país de origen:

a) para las obras publicadas por primera vez en alguno de los países de la Unión, este país; sin embargo, cuando se trate de obras publicadas simultáneamente en varios países de la Unión que admitan términos de protección diferentes, aquél de entre ellos que conceda el término de protección más corto;

b) para las obras publicadas simultáneamente en un país que no pertenezca a la Unión y en un país de la Unión, este último país;

c) para las obras no publicadas o para las obras publicadas por primera vez en un país que no pertenezca a la Unión, sin publicación simultánea en un país de la Unión, el país de la Unión a que pertenezca el autor; sin embargo,

i) si se trata de obras cinematográficas cuyo productor tenga su sede o su residencia habitual en un país de la Unión, éste será el país de origen, y

ii) si se trata de obras arquitectónicas edificadas en un país de la Unión o de obras de artes gráficas y plásticas incorporadas a un inmueble sito en un país de la Unión, éste será el país de origen.

Artículo 6 bis.- Derechos morales.

1) Independientemente de los derechos patrimoniales del autor, e incluso después de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho de reivindicar la paternidad de

la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación.

2) Los derechos reconocidos al autor en virtud del párrafo 1) serán mantenidos después de su muerte, por lo menos hasta la extinción de sus derechos patrimoniales, y ejercidos por las personas o instituciones a las que la legislación nacional del país en que se reclame la protección reconozca derechos. Sin embargo, los países cuya legislación en vigor en el momento de la ratificación de la presente Acta o de la adhesión a la misma, no contenga disposiciones relativas a la protección después de la muerte del autor de todos los derechos reconocidos en virtud del párrafo 1) anterior, tienen la facultad de establecer que alguno o algunos de esos derechos no serán mantenidos después de la muerte del autor.

3) Los medios procesales para la defensa de los derechos reconocidos en este artículo estarán regidos por la legislación del país en el que se reclame la protección.

Artículo 8.- Derecho de traducción.

Los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio gozarán del derecho exclusivo de hacer o autorizar la traducción de sus obras mientras duren sus derechos sobre la obra original.

Artículo 9.- Derecho de reproducción.

1) Los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma.

2) Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa

reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.

3) Toda grabación sonora o visual será considerada como una reproducción en el sentido del presente Convenio.

Artículo 15.- Derecho de hacer valer los derechos protegidos.

1) Para que los autores de las obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio sean, salvo prueba en contrario, considerados como tales y admitidos, en consecuencia, ante los tribunales de los países de la Unión para demandar a los defraudadores, bastará que su nombre aparezca estampado en la obra en la forma usual. El presente párrafo se aplicará también cuando ese nombre sea seudónimo que por lo conocido no deje la menor duda sobre la identidad del autor.

2) Se presume productor de la obra cinematográfica, salvo prueba en contrario, la persona física o moral cuyo nombre aparezca en dicha obra en la forma usual.

3) Para las obras anónimas y para las obras seudónimas que no sean aquéllas de las que se ha hecho mención en el párrafo 1) anterior, el editor cuyo nombre aparezca estampado en la obra será considerado, sin necesidad de otras pruebas, representante del autor; con esta cualidad, estará legitimado para defender y hacer valer los derechos de aquél. La disposición del presente párrafo dejará de ser aplicable cuando el autor haya revelado su identidad y justificado su calidad de tal.

4)

a) Para las obras no publicadas de las que resulte desconocida la identidad del autor pero por las que se pueda suponer que él es nacional de un país de la Unión queda reservada a la legislación de ese país la facultad de designar la autoridad competente para representar a ese autor y defender y hacer valer los derechos del mismo en los países de la Unión.

b) Los países de la Unión que, en virtud de lo establecido anteriormente, procedan a esa designación, lo notificarán al Director General mediante una declaración escrita en la que se indicará toda la información relativa a la autoridad designada. El Director General comunicará inmediatamente esta declaración a todos los demás países de la Unión.

(...)

Como podemos observar, El Convenio se funda en tres principios básicos:

a) trato nacional: Las obras originarias de uno de los Estados contratantes deberán ser objeto, en todos y cada uno de los demás Estados contratantes, de la misma protección que conceden a las obras de sus propios nacionales. No se puede por tanto discriminar a los autores extranjeros sino que debe de dárseles la misma protección que a los nacionales.

b) protección automática: La protección no deberá estar subordinada al cumplimiento de formalidad alguna. No se puede exigir el registro. En derecho de autor, los sistemas de registro son a meros efectos probatorios pero no se puede exigir el registro pudiendo probarse por otros medios la obra y su autoría.

c) principio de la "independencia" de la protección: La protección es independiente de la existencia de protección en el país de origen de la obra. Principio sometido a matices en cuanto a la duración de la protección.

El Convenio establece por otra parte unas condiciones mínimas de protección que se refieren a los tipos de obras protegidas, los derechos que han de protegerse, y a la duración de la protección.²⁶ En la actualidad son miembros del Convenio 167 Estados; entre ellos México.

²⁶ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/summary_berne.html

1.II.B. CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La Unión de París para la Propiedad Industrial, mejor conocida como Convenio de París, fue establecida en 1883 con la finalidad de que los titulares de patentes, marcas o diseños industriales, quedaran protegidos con un solo registro en su país y en los pertenecientes a la Unión. Entre estas naciones se pueden establecer vínculos, por estar involucradas en la propiedad intelectual.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial es el tratado internacional básico relativo exclusivamente al campo de la propiedad industrial. Su contenido atañe específicamente a la propiedad industrial en su acepción más amplia, abarcando las instituciones propias de las materias reguladas en cuestión de propiedad industrial como son patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen y la represión por la competencia desleal, a cuyos creadores ofrece una protección adecuada, fácil de obtener y respetada.

Como tal, constituye un instrumento valioso que posibilita a todos estos países el adherirse voluntariamente a sus disposiciones, convirtiéndose en parte integral del mismo, gozando en consecuencia de todos sus beneficios y, lógicamente, aceptando sus normas y demás regulaciones. Debido a su carácter de tratado multilateral, deja abiertas sus puertas para toda posterior adhesión, contribuyendo en tal sentido a que los países del globo puedan incorporarse a la comunidad internacional de propiedad industrial. El Convenio facilita pues, toda ulterior inserción de los países del mundo en la economía mundial.

En cuanto al contenido del Convenio de París, es menester recalcar que dicho documento ha sido elaborado con el objeto de establecer el marco legal básico aplicable a la propiedad industrial a nivel mundial. Comprendido entonces como tratado regulador

de la materia, y conformando el marco legal básico uniforme para su protección, sus disposiciones definen las reglas generales que rigen el campo de propiedad industrial a nivel internacional y las cuales al efecto, establecen los derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas de los países miembros.

Las disposiciones sustantivas de la convención corresponden a tres categorías principales: trato nacional, derecho de prioridad y reglas comunes.

Principio del Trato Nacional. Una primera categoría de las disposiciones contenidas en el documento, garantizan un derecho básico al trato nacional en cada uno de los países miembros. Este derecho al trato nacional contenido en los Artículos 2 y 3 del instrumento, constituye uno de los elementos fundamentales del Convenio de París, pues en virtud de él cada país parte en el Convenio debe otorgar a los nacionales de los demás países miembros la misma protección que otorga a sus propios nacionales. Los ciudadanos de estados no contratantes también estarán protegidos por la convención si están vecindados o tienen un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en alguno de los estados contratantes.

Artículo 2.- Trato nacional a los nacionales de los países de la Unión.

1) Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

2) Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial.

3) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial.

Artículo 3.- Asimilación de determinadas categorías de personas a los nacionales de los países de la Unión.

Quedan asimilados a los nacionales de los países de la Unión aquellos nacionales de países que no forman parte de la Unión que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los países de la Unión.²⁷

Derecho de Prioridad. La segunda categoría establece otro derecho básico identificado como derecho de prioridad en el caso de patentes (y modelos prácticos, si los hay), marcas y diseños industriales, cuyas disposiciones están contenidas en el Artículo 4 del Convenio. Este derecho de prioridad significa que, sobre la base de la presentación de una solicitud de un derecho de propiedad industrial en uno de los países miembros, el mismo solicitante – o en su defecto sus causahabientes – puede, dentro de determinado plazo, solicitar la protección en cualquiera de los otros estados contratantes, dentro de un determinado plazo; entonces, esas últimas solicitudes serán consideradas como si hubieran sido presentadas el mismo día que la primera solicitud.

Artículo 4.

A. a I. Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas, certificados de inventor: *derecho de prioridad* G. Patentes: *division de la solicitud*

A.

²⁷ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.

2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.

3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

B.

En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la Unión.

C.

1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.

2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo.

3) Si el último día del plazo es un día legalmente feriado o un día en el que la oficina no se abre para recibir el depósito de las solicitudes en el país donde la protección se reclama, el plazo será prorrogado hasta el primer día laborable que siga.

4) Deberá ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depósito será el punto de partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el mismo objeto que una primera solicitud anterior en el sentido del párrafo 2) arriba mencionado, depositada en el mismo país de la Unión, con la condición de que esta solicitud anterior, en la fecha del depósito de la solicitud posterior, haya sido retirada, abandonada o rehusada, sin haber estado sometida a inspección pública y sin dejar derechos subsistentes, y que todavía no haya servido de base para la reivindicación del derecho de prioridad. La solicitud anterior no podrá nunca más servir de base para la reivindicación del derecho de prioridad.

D.

1) Quien desee prevalerse de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar en una declaración la fecha y el país de este depósito. Cada país determinará el plazo máximo en que deberá ser efectuada esta declaración.

2) Estas indicaciones serán mencionadas en las publicaciones que procedan de la Administración competente, en particular, en las patentes y sus descripciones.

3) Los países de la Unión podrán exigir de quien haga una declaración de prioridad la presentación de una copia de la solicitud (descripción, dibujos, etc.) depositada anteriormente. La copia, certificada su conformidad por la Administración que hubiera recibido dicha solicitud, quedará dispensada de toda legalización y en todo caso podrá ser depositada, exenta de gastos, en cualquier momento dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha del depósito de la solicitud posterior. Se podrá exigir que

vaya acompañada de un certificado de la fecha del depósito expedido por dicha Administración y de una traducción.

4) No se podrán exigir otras formalidades para la declaración de prioridad en el momento del depósito de la solicitud. Cada país de la Unión determinará las consecuencias de la omisión de las formalidades previstas por el presente artículo, sin que estas consecuencias puedan exceder de la pérdida del derecho de prioridad.

5) Posteriormente, podrán ser exigidos otros justificativos.

Quien se prevaliere de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar el número de este depósito; esta indicación será publicada en las condiciones previstas por el párrafo 2) arriba indicado.

E.

1) Cuando un dibujo o modelo industrial haya sido depositado en un país en virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depósito de un modelo de utilidad, el plazo de prioridad será el fijado para los dibujos o modelos industriales.

2) Además, está permitido depositar en un país un modelo de utilidad en virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depósito de una solicitud de patente y viceversa.

F.

Ningún país de la Unión podrá rehusar una prioridad o una solicitud de patente por el motivo de que el depositante reivindica prioridades múltiples, aun cuando éstas procedan de países diferentes, o por el motivo de que una solicitud que reivindica una o varias prioridades contiene uno o varios elementos que no estaban comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, con la condición, en los dos casos, de que haya unidad de invención, según la ley del país.

En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, el depósito de la solicitud posterior da origen a un derecho de prioridad en las condiciones normales.

G.

1) Si el examen revela que una solicitud de patente es compleja, el solicitante podrá dividir la solicitud en cierto número de solicitudes divisionales, conservando como fecha de cada una la fecha de la solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad.

2) También podrá el solicitante, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de patente, conservando, como fecha de cada solicitud divisional, la fecha de solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad. Cada país de la Unión tendrá la facultad de determinar las condiciones en las cuales esta división será autorizada.

H.

La prioridad no podrá ser rehusada por el motivo de que ciertos elementos de la invención para los que se reivindica la prioridad no figuren entre las reivindicaciones formuladas en la solicitud presentada en el país de origen, siempre que el conjunto de los documentos de la solicitud revele de manera precisa la existencia de los citados elementos.

I.

1) Las solicitudes de certificados de inventor depositadas en un país en el que los solicitantes tengan derecho a solicitar, a su elección, una patente o un certificado de inventor, darán origen al derecho de prioridad instituido por el presente artículo en las mismas condiciones y con los mismos efectos que las solicitudes de patentes de invención.

2) En un país donde los depositantes tengan derecho a solicitar, a su elección, una patente o un certificado de inventor, el que solicite un certificado de inventor gozará, conforme a las disposiciones del presente artículo aplicables a las solicitudes de patentes, del derecho de prioridad basado sobre el depósito de una solicitud de patente invención, de modelo de utilidad o de certificado de inventor.²⁸

Reglas Generales. Una tercera y no menos importante categoría, abarca toda la serie de disposiciones que definen las reglas generales que tienen por objeto establecer los derechos, así como también las obligaciones, de los nacionales de cada uno de los países miembros, a la vez que obligan o autorizan a los países mismos a dictar leyes propias que no contravengan dichas reglas.

El Convenio de París consta de 46 disposiciones contempladas en 30 artículos. En las primeras 27, numeradas del 1 al 11, se contienen disposiciones de derecho sustantivo, en las cuales primordialmente se hace referencia a los derechos básicos de trato nacional y de prioridad, ya mencionados. Se suman a éstos, normas comunes en materia de propiedad industrial, en las cuales se establecen las reglas básicas constitutivas de una plataforma legal mínima acerca de la protección de la propiedad industrial.

A partir del artículo doce, en los artículos restantes, se establecen disposiciones de tipo administrativo, entre las cuales se regulan específicamente las funciones particulares de los órganos internos de la Unión, la participación de los Estados en la Unión de París, las relaciones entre los estados miembros, así como las reglas aplicables a los tramites de adhesión del Convenio.

En la actualidad son partes contratantes del Convenio de París 175 Estados; entre ellos México.²⁹

²⁸ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

²⁹ http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=2

1.II.C. ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC o, en inglés, TRIPS), es el Anexo 1C del Convenio por el que se crea la OMC firmado en 1994, e incorporó por primera vez normas sobre la propiedad intelectual en el sistema multilateral de comercio. En él se establece una serie de principios básicos sobre la propiedad intelectual tendientes a armonizar estos sistemas entre los países firmantes y en relación al comercio mundial.

Las ideas y los conocimientos constituyen una parte cada vez más importante del comercio. La mayor parte del valor de los medicamentos y otros productos nuevos de alta tecnología reside en la cantidad de invención, innovación, investigación, diseño y pruebas que requieren. Las películas, las grabaciones musicales, los libros, los programas de ordenador y los servicios en línea se compran y venden por la información y la creatividad que contienen, no por los materiales de plástico, metal o papel utilizados en su elaboración. Muchos productos que solían ser objeto de comercio como productos de baja tecnología contienen actualmente una mayor proporción de invención y diseño en su valor.

Se puede otorgar a los creadores el derecho de impedir que otros utilicen sus invenciones, diseños o demás creaciones y de valerse de ese derecho para negociar la percepción de un pago por permitir esa utilización. Los gobiernos y los parlamentos han conferido a los creadores esos derechos de propiedad intelectual como incentivo para generar ideas que beneficien a la sociedad en su conjunto.

El grado de protección y observancia de esos derechos variaba considerablemente en los distintos países del mundo y, a medida que la propiedad intelectual fue adquiriendo mayor importancia en el comercio, esas diferencias se convirtieron en una fuente de tensiones en las relaciones económicas internacionales. Así pues, se consideró que la

manera de que hubiera más orden y previsibilidad y se pudieran resolver más sistemáticamente las diferencias era establecer nuevas normas comerciales internacionalmente convenidas en la esfera de los derechos de propiedad intelectual.³⁰

El Acuerdo de la OMC sobre los ADPIC constituye un intento de reducir las diferencias en la manera de proteger esos derechos en los distintos países del mundo y de someterlos a normas internacionales comunes. En él se establecen niveles mínimos de protección que cada gobierno ha de otorgar a la propiedad intelectual de los demás Miembros de la OMC. Al hacerlo, establece un equilibrio entre los beneficios a largo plazo y los posibles costos a corto plazo resultantes para la sociedad. Los beneficios a largo plazo para la sociedad se producen cuando la protección de la propiedad intelectual fomenta la creación y la invención, especialmente cuando expira el período de protección y las creaciones e invenciones pasan a ser del dominio público. Los gobiernos están autorizados a reducir los costos a corto plazo que puedan producirse mediante diversas excepciones, por ejemplo hacer frente a los problemas relativos a la salud pública. Y actualmente, cuando surgen diferencias comerciales con respecto a derechos de propiedad intelectual, puede recurrirse al sistema de solución de diferencias de la OMC.

El Acuerdo sobre los ADPIC, que entró en vigor el 1º de enero de 1995, es hasta la fecha el acuerdo multilateral más completo sobre propiedad intelectual. Las esferas de la propiedad intelectual que abarca son: derecho de autor y derechos conexos (los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión); marcas incluye marcas de servicios; indicaciones geográficas incluye indicaciones de origen; dibujos y modelos industriales; patentes incluye la preservación de los vegetales; esquemas de trazado; y información no divulgada incluye secretos comerciales y datos de pruebas.

Los tres principales elementos del Acuerdo son los siguientes:

³⁰ Organización Mundial del Comercio. Propiedad Intelectual; protección y observancia. Textos jurídicos. 2010.

- Normas. Con respecto a cada uno de los principales sectores de la propiedad intelectual que abarca el Acuerdo sobre los ADPIC, éste establece las normas mínimas de protección que ha de prever cada Miembro. Se define cada uno de los principales elementos de la protección: la materia que ha de protegerse, los derechos que han de conferirse y las excepciones permisibles a esos derechos, y la duración mínima de la protección. El Acuerdo establece esas normas exigiendo, en primer lugar, que se cumplan las obligaciones sustantivas estipuladas en los principales convenios de la OMPI: el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (el Convenio de París) y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (el Convenio de Berna) en sus versiones más recientes. Con excepción de las disposiciones del Convenio de Berna sobre los derechos morales, todas las principales disposiciones sustantivas de esos Convenios se incorporan por referencia al Acuerdo sobre los ADPIC y se convierten así en obligaciones para los países Miembros de dicho Acuerdo. Las disposiciones pertinentes figuran en el párrafo 1 del artículo 2 y en el párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, que se refieren, respectivamente, al Convenio de París y al Convenio de Berna. En segundo lugar, el Acuerdo sobre los ADPIC añade un número sustancial de obligaciones en aspectos que los convenios antes existentes no tratan o tratan de modo que se consideró insuficiente. Así pues, a veces se llama al Acuerdo sobre los ADPIC el Acuerdo de Berna y de París ampliado.

Artículo 2. Convenios sobre propiedad intelectual.

1. En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967).
2. Ninguna disposición de las Partes I a IV del presente Acuerdo irá en detrimento de las obligaciones que los Miembros puedan tener entre sí en virtud del Convenio de París,

el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.³¹

- Observancia. El segundo principal conjunto de disposiciones se refiere a los procedimientos y recursos internos encaminados a la observancia de los derechos de propiedad intelectual. En el Acuerdo se establecen algunos principios generales aplicables a todos los procedimientos de observancia de los DPI. Además, contiene disposiciones sobre procedimientos y recursos civiles y administrativos, medidas provisionales, prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera, y procedimientos penales, en las que se especifican con cierto detalle los procedimientos y recursos que deben existir para que los titulares de DPI puedan efectivamente hacer valer sus derechos.
- Solución de diferencias. En virtud del Acuerdo, las diferencias entre Miembros de la OMC con respecto al cumplimiento de las obligaciones en la esfera de los ADPIC quedan sujetas al procedimiento de solución de diferencias de la OMC.

Por otra parte, en el Acuerdo se recogen determinados principios fundamentales -por ejemplo, los de trato nacional y trato de la nación más favorecida- y algunas normas generales encaminadas a evitar que las dificultades de procedimiento para adquirir o mantener los DPI anulen las ventajas sustantivas resultantes del Acuerdo. Las obligaciones dimanantes del Acuerdo se aplican igualmente a todos los países Miembros, pero los países en desarrollo disponen de un plazo más largo para su aplicación.

Al igual que los anteriores principales convenios sobre propiedad intelectual, la obligación fundamental de cada país Miembro es conceder a las personas de los demás Miembros, respecto de la protección de la propiedad intelectual, el trato previsto en el Acuerdo. En el párrafo 3 del artículo 1 se define quiénes son esas personas. Se les da el nombre de "nacionales", pero incluyen personas físicas o jurídicas que tienen una

³¹ Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994.

relación estrecha con otros Miembros sin que hayan de ser necesariamente nacionales de éstos. Los criterios para determinar qué personas deben beneficiarse del trato previsto en el Acuerdo son los establecidos a tales efectos en los anteriores principales convenios sobre propiedad intelectual de la OMPI, aplicables a todos los Miembros de la OMC, sean o no parte en esos convenios. Tales Convenios son los siguientes: el Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, de los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (la Convención de Roma) y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (el Tratado IPIC).

En los artículos 3, 4 y 5 se recogen las normas fundamentales sobre la concesión a los extranjeros de trato nacional y trato de la nación más favorecida, que son comunes a todas las categorías de propiedad intelectual abarcadas por el Acuerdo. Estas obligaciones comprenden no sólo las normas sustantivas de protección, sino también cuestiones que afectan a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual y cuestiones que se refieren al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de los que trata expresamente el Acuerdo. La cláusula sobre trato nacional prohíbe la discriminación entre los nacionales de un determinado Miembro y los nacionales de los demás Miembros y la cláusula sobre trato de la nación más favorecida prohíbe la discriminación entre los nacionales de los demás Miembros. Con respecto a la obligación de concesión de trato nacional, el Acuerdo sobre los ADPIC autoriza también las excepciones permitidas en virtud de los anteriores Convenios de la OMPI sobre propiedad intelectual.

Artículo 3. Trato nacional.

1. Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas en, respectivamente, el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma o el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados. En lo que

concierno a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, esta obligación sólo se aplica a los derechos previstos en el presente Acuerdo. Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el artículo 6 del Convenio de Berna (1971) o en el párrafo 1 b) del artículo 16 de la Convención de Roma lo notificará según lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los ADPIC.

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

Artículo 4. Trato de la nación más favorecida

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

a) se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial o sobre observancia de la ley de carácter general y no limitados específicamente a la protección de la propiedad intelectual;

b) se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones del Convenio de Berna (1971) o de la Convención de Roma que autorizan que el trato concedido no esté en función del trato nacional sino del trato dado en otro país;

c) se refieran a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, que no estén previstos en el presente Acuerdo;

d) se deriven de acuerdos internacionales relativos a la protección de la propiedad intelectual que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, a condición de que esos acuerdos se notifiquen al Consejo de los ADPIC y no constituyan una discriminación arbitraria o injustificable contra los nacionales de otros Miembros.

Artículo 5. Acuerdos multilaterales sobre adquisición y mantenimiento de la protección.

Las obligaciones derivadas de los artículos 3 y 4 no se aplican a los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, estipulados en acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la OMPI.³²

Los objetivos generales del Acuerdo sobre los ADPIC figuran en el preámbulo del Acuerdo, y son, entre otros, reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos a ese comercio, fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo. Estos objetivos deben leerse conjuntamente con el artículo 7, titulado "Objetivos", en el que se dice que la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones. En el artículo 8, titulado "Principios", se reconoce el derecho de los Miembros a adoptar medidas por motivos de

³² Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994.

salud pública y otras razones de interés público y a prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual, a condición de que tales medidas sean compatibles con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.

Artículo 7. Objetivos

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

Artículo 8. Principios

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

2. Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.³³

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

³³ Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994.

I.II.D. TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT).

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes es un acuerdo de cooperación internacional en materia de patentes destinado a racionalizar y a poner bajo el signo de la cooperación la presentación de solicitudes de patente, la búsqueda y el examen, así como la divulgación de las informaciones técnicas contenidas en las solicitudes. El **Tratado no dispone la concesión de "patentes internacionales": la tarea y la responsabilidad de otorgar las patentes compete de manera exclusiva a cada una de las oficinas de patentes de los países donde se solicita la protección o de las oficinas que actúan en nombre de esos países (las oficinas designadas).** El PCT no entra en competencia con el convenio de París, sino que lo completa. En realidad, se trata de un acuerdo especial concertado en el marco del Convenio de París y que sólo está abierto a los Estados que ya son parte en ese Convenio. El PCT es un tratado internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y suscrito actualmente por 148 Estados miembros.

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

- **Establece un sistema internacional ante una sola oficina de patentes (la "Oficina Receptora") de presentación de una solicitud única (la "solicitud internacional"),** redactada en un solo idioma, desplegando sus efectos en cada uno de los países parte del Tratado que el solicitante designe en su solicitud.
- **Dispone el examen de forma de la solicitud internacional** por una sola oficina de patentes, la oficina receptora.

- **Somete cada solicitud internacional a una búsqueda internacional que conduce al** establecimiento de un informe que cita los elementos pertinentes del estado de la técnica (esencialmente, los documentos de patentes publicados relativos a invenciones anteriores), los que tal vez habrá que tener en cuenta para determinar si la invención es patentable; este informe se entrega en primer lugar al solicitante y posteriormente a las demás partes interesadas.

- **Dispone la publicación internacional centralizada de las solicitudes internacionales y de** los informes de búsqueda internacional así como su comunicación a las Oficinas designadas; y

- **Prevé la posibilidad de someter la solicitud a un examen preliminar** internacional, que proporciona un informe a las oficinas que habrán de determinar si conviene o no conceder una patente, así como al solicitante, emitiendo una opinión sobre la cuestión de si la invención cuya protección se reivindica responde a ciertos criterios internacionales de patentabilidad.

El procedimiento descrito en el párrafo precedente se denomina usualmente la “fase internacional” del procedimiento PCT, mientras que se habla de “fase nacional” para describir la parte final del procedimiento de concesión de patentes, que, tal como se indicó, es tarea de las oficinas designadas, es decir, las oficinas nacionales (en la **terminología del PCT, se habla de Oficinas “nacionales”, fase “nacional” y tasas “nacionales”, incluso en el caso de una oficina regional de patentes**), de los Estados designados en la solicitud internacional, o que actúen en su nombre.³⁴

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

³⁴ Guía del usuario de Centro de Información Tecnológica. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Abril 2012. p. 5.

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

Con el PCT, la concesión de las patentes sigue siendo competencia de cada una de las Oficinas Nacionales de Patentes.

1.II.E. SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS.

El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas contempla un único procedimiento para el registro de una marca en varios países. Se rige por dos tratados, el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid, y de su administración se encarga la Oficina Internacional de la OMPI en Ginebra (Suiza).

El Sistema de Madrid ofrece al propietario de una marca la posibilidad de protegerla en varios países (Miembros de la Unión de Madrid) mediante la presentación de una solicitud única directamente en su propia oficina de marcas nacional o regional. El registro internacional de una marca tiene los mismos efectos que una solicitud de registro o el registro de una marca efectuado en cada uno de los países designados por el solicitante. Si la oficina de marcas de un país designado no deniega la protección en un plazo determinado, la marca goza de la misma protección que si hubiera sido registrada por esa oficina. El Sistema de Madrid también simplifica en gran medida la gestión posterior de la marca, ya que con un solo trámite administrativo se pueden inscribir cambios ulteriores o renovar el registro. También facilita la designación posterior de otros países.

Cualquier Estado que sea parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial puede pasar a ser parte en el Arreglo o en el Protocolo, o en ambos. Además, las organizaciones intergubernamentales pueden ser parte en el Protocolo (pero no en el Arreglo) cuando se cumplen las condiciones siguientes: al menos uno de los Estados miembros de la organización es parte en el Convenio de París y la organización mantiene una oficina regional para el registro de marcas con efecto en el territorio de la organización.

El sistema tiene un doble objetivo. En primer lugar, facilita la obtención de protección para las marcas (marcas de productos y marcas de servicios). La inscripción de una marca en el Registro Internacional produce en las Partes Contratantes designadas por el solicitante los efectos descritos más adelante. Con posterioridad, se pueden designar otras Partes Contratantes. En segundo lugar, dado que un registro internacional equivale a un conjunto de registros nacionales, la gestión posterior de esa protección resulta mucho más fácil. Así sólo es necesario renovar un registro, y los cambios, por ejemplo los relativos a la titularidad o al nombre o domicilio del titular, o a la introducción de limitaciones en la lista de productos y servicios, pueden registrarse en la Oficina Internacional mediante un único y sencillo trámite administrativo. Por otra parte, el sistema es lo suficientemente flexible para permitir que el registro se transfiera, si se desea, sólo respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas, o sólo respecto de algunos de los productos o servicios, o para limitar la lista de productos y servicios sólo respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas.³⁵

Sólo pueden presentar solicitudes de registro internacional (**"solicitudes internacionales"**) las personas físicas o jurídicas que posean un establecimiento industrial o comercial real y efectivo o tengan su domicilio o la nacionalidad de un país que sea parte en el Arreglo o Protocolo de Madrid, o que tengan dicho establecimiento o domicilio en el territorio de una organización intergubernamental que sea parte en el Protocolo o tengan la nacionalidad de un Estado miembro de tal organización.

³⁵ Publicación OMPI no. 418(S). Sistema de Madrid. 2010. p.5.

El sistema de registro internacional de Madrid no puede ser utilizado por personas físicas o jurídicas que no tengan el punto de conexión necesario (establecimiento, domicilio o nacionalidad) con un miembro de la Unión de Madrid, ni puede usarse para proteger una marca fuera de la Unión de Madrid.

A partir de la fecha del registro internacional (o, en el caso de una Parte Contratante designada posteriormente, a partir de la fecha de esa designación), la protección de la marca en cada una de las Partes Contratantes designadas es la misma que si la marca hubiera sido objeto de una solicitud de registro presentada directamente en la Oficina de esa Parte Contratante. Si no se notifica denegación provisional alguna a la Oficina Internacional dentro del plazo pertinente, o si dicha denegación es posteriormente retirada, la protección de la marca en cada Parte Contratante designada es la misma que si la hubiese registrado la Oficina de esa Parte Contratante.

En consecuencia, un registro internacional equivale a un conjunto de registros nacionales. Aunque se trata de un registro único, la protección puede ser denegada por algunas de las Partes Contratantes designadas o puede ser objeto de limitación o renuncia sólo respecto de alguna de las Partes Contratantes designadas. Del mismo modo, un registro internacional puede transferirse a un nuevo titular sólo con respecto a algunas de las Partes Contratantes designadas. Asimismo, un registro internacional puede ser invalidado (por ejemplo, por falta de uso) con respecto a una o más de las Partes Contratantes designadas. Por otra parte, cualquier acción por infracción de un registro internacional debe emprenderse por separado en cada una de las Partes Contratantes de que se trate.

El procedimiento de una solicitud de marca vía el sistema de Madrid, la analizaremos detenidamente en el capítulo respectivo.

CAPÍTULO 2. SISTEMA DE OPOSICIÓN.

En este capítulo, abordaremos algunos aspectos generales del sistema de oposición, tanto de patentes, como de marcas.

2.1. ¿QUÉ ES EL SISTEMA DE OPOSICIÓN?

Oposición (del latín *oppositio*) es la acción o efecto de oponerse. Posición de una cosa enfrente de otra. Contraste entre dos cosas contrarias.³⁶ Proponer una razón contra lo que otra persona dice, poner algo contra otra cosa para impedir su efecto, colocar algo enfrente de otra cosa, contradecir un designio.

Hablando estrictamente de la propiedad intelectual, los procedimientos de oposición ofrecen a terceros la posibilidad de impugnar la concesión de una patente o una marca, en el plazo que establezca la legislación aplicable. El oponente debe alegar al menos uno de los motivos de oposición que estipula la legislación aplicable. Los procedimientos de oposición guardan estrecha relación con los procedimientos de concesión de patentes y marcas.³⁷

Muchos países incluyen procedimientos de oposición en sus sistemas de patentes y marcas. Los procedimientos de oposición ofrecen a terceros la posibilidad de impugnar la concesión de una patente o una marca en el plazo que establezca la legislación aplicable. El oponente debe alegar al menos uno de los motivos de oposición que estipula la legislación aplicable.

³⁶ A. Roberts, Edward. DICCIONARIO ETIMOLÓGICO INDOEUROPEO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Alianza Editorial. 2010. P 318.

³⁷ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité permanente sobre el derecho de patentes. Decimoséptima edición. 2011. p. 4

Los procedimientos de oposición guardan estrecha relación con los procedimientos de concesión de patentes y marcas. El procedimiento de oposición puede incoarse antes de que se conceda una patente o una marca (oposición anterior a la concesión) o después de haber sido concedida (oposición posterior a la concesión). Uno de los objetivos principales del procedimiento de oposición es ofrecer un mecanismo sencillo, rápido y barato que asegure la calidad y la validez de las patentes y marcas al posibilitarla pronta rectificación de patentes y marcas que se hayan concedido erróneamente.

En general, los procedimientos de oposición tienen lugar en las oficinas de patentes y marcas, y no en los tribunales. En algunas oficinas de patentes y marcas se celebran ante un órgano especial encargado de dirimirlos.

Con frecuencia el procedimiento de oposición anterior a la concesión de una patente o marca, se inicia una vez que se ha completado favorablemente el examen de la solicitud.

La Oficina publica su intención de conceder la patente o marca y establece un plazo para iniciar un proceso de oposición. El oponente deberá alegar los motivos de la oposición y presentar pruebas. Si durante dicho plazo no se entabla procedimiento de oposición alguno se concederá la patente o la marca según sea el caso. Si se entabla un procedimiento de oposición, se notificará de ello al solicitante informándole asimismo de los motivos de la oposición y de las pruebas presentadas. El solicitante tendrá la oportunidad de cumplir los requisitos establecidos por la legislación aplicable y formular observaciones en el plazo fijado. De conformidad con la legislación, el oponente podrá responder a las observaciones del solicitante. A partir de las alegaciones presentadas por el oponente y el solicitante, un examinador u otra persona facultada para dirimir procedimientos de oposición en el marco de la legislación aplicable decidirá si debe o no concederse la patente o la marca.

Los procedimientos de oposición posteriores a la concesión, son los que se interponen cuando la patente o la marca, ya ha sido concedida. Una vez que se publica la

concesión, puede incoarse un procedimiento de oposición y presentarse pruebas en el plazo previsto en la legislación aplicable. Al igual que en el caso de la oposición anterior a la concesión, se notificará de ello al titular de la patente o la marca y se le dará la oportunidad de cumplirlos requisitos establecidos por la legislación aplicable y de formular observaciones en un determinado plazo. Con arreglo a dicha legislación, el oponente tendrá la posibilidad de responder a las observaciones del titular. Y a partir de las alegaciones que hayan presentado el oponente y el solicitante, la persona facultada para dirimirlos procedimientos de oposición en el marco de la legislación aplicable decidirá si se mantiene o se revoca la patente o marca de que se trate.³⁸

Además de los procedimientos de oposición, o en lugar de ellos, los sistemas nacionales de marcas o patentes, pueden ofrecer a las terceras partes la oportunidad de oponerse al registro o concesión de una marca o patente a través de procedimientos de anulación o invalidación. Estos procedimientos se realizan una vez que la marca o patente ha sido concedida. Pueden realizarse en una oficina de marcas o patentes, o ante un tribunal, y permiten alegar motivos absolutos de denegación y motivos relativos de denegación.

En los sistemas de marcas y patentes que no prevén procedimientos de oposición, los procedimientos de anulación o invalidación ofrecen la posibilidad de oponerse al registro o concesión. En los sistemas que ofrecen tanto procedimientos de oposición como de anulación o invalidación, pueden encontrarse similitudes entre ambos tipos de procedimientos en lo que respecta a los motivos permisibles de oposición y formas de presentar las pruebas. Sin embargo, estos procedimientos pueden tener objetivos diferentes. La oposición puede ser un procedimiento relativamente rápido y somero a fin de solucionar muchos casos estándar a través de fallos rápidos. Por consiguiente, los motivos de oposición y las formas de presentar los argumentos y las pruebas pueden ser limitados. Los procedimientos de anulación o invalidación, por el contrario, pueden ser más globales ya que incluyen más motivos de oposición y más formas de prueba.

³⁸ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité permanente sobre el derecho de patentes. Decimoséptima edición. 2011. p. 5

2.II. PROS Y CONTRAS DEL SISTEMA DE OPOSICIÓN.

El procedimiento de oposición presenta varias ventajas en comparación con un proceso de examen ante un tribunal, las cuales pueden ser:

1) El procedimiento de oposición, que es un proceso administrativo, es generalmente más simple, rápido y barato.

2) Cualquier persona puede incoar un procedimiento de oposición (o cualquier tercero) mientras que los procedimientos de revocación de patentes y marcas, en algunos países, sólo pueden ser interpuestos por las partes que cumplan determinadas condiciones, por ejemplo, una parte que sea parte interesada o a la que afecte negativamente la decisión que se recurre. Así, en el procedimiento de oposición se tiene en cuenta el conocimiento más amplio de la sociedad en general.

3) En los órganos que dirimen los procedimientos de oposición, la decisión está en manos de examinadores o de otros funcionarios con conocimientos técnicos; los jueces, por el contrario, no tienen por qué estar familiarizados.

Mientras que como desventajas, podemos encontrar por ejemplo, que el procedimiento de oposición acarrea un costo y no siempre está libre de críticas. En primer lugar, para que el procedimiento de oposición resulte eficaz, la administración (la oficina de patentes y/o marcas)) necesita contar con los recursos adecuados, como examinadores cualificados técnicamente con competencias para revisar la decisión inicial.

El principal problema que plantea la elaboración de un procedimiento de oposición es, no obstante, el posible retraso que puede acarrear en el proceso completo de concesión de una patente o el registro de una marca. Cuando se emprenden varios procedimientos de oposición basados en diferentes elementos o motivos, el solicitante (o el titular)

contestará a cada oponente y defenderá su invención o su marca. Puesto que cualquiera puede incoar un procedimiento de oposición, en los casos complejos podrían incoarse muchos de estos procedimientos.

Por una parte, el procedimiento de oposición anterior a la concesión de una patente o una marca, fomenta la seguridad jurídica, al posibilitar el examen por terceros de la patentabilidad de una invención o la registrabilidad de una marca antes de que se concedan. Es decir que dicho procedimiento aumenta la validez de las patentes o marcas concedidas. Por otra parte, mientras está en curso el procedimiento de oposición anterior a la concesión, no se tramitan las demás solicitudes que todavía han de examinarse en la oficina, respecto de las cuales no se iniciarán procedimientos de oposición. En la práctica solo se interponen procedimientos de este tipo con respecto a muy pocas solicitudes. Lo que acarrea en consecuencia retrasos en la concesión de patentes y marcas. Si bien el procedimiento de oposición posterior a la concesión no abarca el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la concesión de la patente, en el tiempo en que se resuelve el procedimiento, la observancia de la patente concedida es incierta (específicamente en el caso de la patente).

En resumen, las personas encargadas de adoptar políticas deben tener en cuenta dos elementos: por una parte, un proceso de examen adicional puede tener un efecto positivo en el fomento de la innovación, al aumentar la calidad y la validez de las patentes concedidas. Por otra parte, dicho proceso adicional puede tener un efecto negativo en el fomento de la innovación, al retrasar los trámites de concesión de patentes

2.III. APLICACIÓN DEL SISTEMA DE OPOSICIÓN.

Ahora bien, es importante conocer, de manera general, cómo se aplica el sistema de oposición, aunque por supuesto, va a tener diversas variantes si se trata de una marca, o una patente, y por supuesto dependerá también de la legislación de cada País, sin embargo, existen diversas generalidades aplicables a los procedimientos de oposición en general:

a) Publicación.

En casi todos los sistemas de marcas y patentes que disponen de procedimientos de oposición, la publicación de la patente o la marca, constituye el punto de partida de los procedimientos de oposición. La publicación ofrece a las terceras partes la oportunidad de tomar nota del proceso de concesión o registro y poder alegar algún motivo de oposición.³⁹

En la mayor parte de los sistemas de oposición, la publicación se realiza en el diario oficial, el boletín oficial de propiedad intelectual, gaceta u otra publicación oficial. La publicación en papel puede complementarse con la publicación en el sitio Web de la oficina de propiedad intelectual. Algunos sistemas de marcas y patentes sólo contemplan la publicación en Internet. En la mayor parte de los sistemas de marcas y patentes la frecuencia de publicación es semanal o mensual.

b) Derecho a presentar una oposición

En varios sistemas de marcas y patentes en el mundo, toda persona puede presentar una oposición. Frecuentemente, la demostración de un interés legítimo es un requisito previo para tener derecho a presentar una oposición. Las autoridades competentes, tales como los órganos y autoridades gubernamentales interesadas pueden estar

³⁹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. Procedimientos de oposición en materia de marcas. Decimosexta sesión. 2006

incluidas en el grupo de los que tienen derecho. Algunos sistemas nacionales especifican que los titulares de derechos anteriores, o las personas cuyos intereses puedan verse perjudicados por el registro de la marca propuesta o la concesión de la patente, tienen derecho a presentar una oposición.

c) Plazo fijado para la presentación de oposiciones

En los sistemas de marcas y patentes, que establecen la oposición antes del registro o concesión, la fecha en la que se publica la solicitud de registro habitualmente es la fecha de inicio del plazo fijado para la presentación de oposiciones. En los sistemas de oposición después del registro, en general, el período de oposición se inicia en la fecha en la que se publica el registro.

En general el período de oposición es de dos o tres meses. En algunas leyes se establece un período más corto de 30 días o períodos más largos de hasta seis meses. Con frecuencia, resulta posible ampliar el período inicial de oposición. La ampliación a menudo depende de presentar pruebas de una causa razonable o motivos legítimos para pedirla.

A este respecto también encontramos una distinción entre motivos absolutos y relativos de denegación (y, por lo tanto, de oposición) es de aceptación generalizada, no todos los sistemas siguen necesariamente esa categorización y también pueden plantearse oposiciones por cualquier motivo previsto en la legislación. Sin embargo, la distinción parece ser importante para las oficinas que han limitado el tipo de motivos que pueden plantearse durante el examen, en la oposición o al presentar observaciones.⁴⁰

d) Argumentos y pruebas

La presentación de argumentos y pruebas en el marco de los procedimientos de oposición puede depender de la concepción general del sistema de oposición y de los

⁴⁰ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Enseñanzas Destacadas del Comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales, e indicaciones geográficas. Decimoctava sesión, 2007, p. 5.

motivos invocados por la parte que se opone. Si la legislación nacional prevé un procedimiento somero a fin de lograr un fallo rápido, para iniciar una oposición no es necesario someter detalladamente los motivos de oposición sino presentar un formulario estándar. Las pruebas pueden limitarse a material escrito, por ejemplo cuando la oposición se basa en un registro previo de la misma oficina.

Los sistemas de oposición más globales pueden exigir que los motivos de oposición se describan en detalle. Si las pruebas escritas hacen necesarias más averiguaciones, se pueden convocar testigos o pedir la opinión de expertos.

En lo que respecta a la secuencia de presentación de argumentos y pruebas, el inicio de una oposición puede requerir primero someter argumentos e información sobre los derechos anteriores alegados. Después, la oposición puede comunicarse al solicitante del registro para su información y para que tenga la posibilidad de presentar una respuesta o contradeciar. Por último, ambas partes pueden tener la oportunidad de presentar pruebas.

e) Acuerdos de avenencia

En el caso de sistemas de marcas y patentes que disponen de procedimientos de oposición, a menudo se ofrece la posibilidad de alcanzar acuerdos de avenencia. El cuestionario no contiene información sobre la forma en la que se estructuran las negociaciones para alcanzar un acuerdo entre las partes o los procedimientos más formales para alcanzar un acuerdo o sobre cómo éstos se toman en cuenta en los procedimientos de oposición o en la decisión final de la autoridad competente.

f) Costas

En algunos sistemas de marcas, la parte perdedora asume una parte, o la totalidad, de las costas del procedimiento de oposición. La autoridad competente puede tener el poder de adjudicar el pago de las costas. Sin embargo, con más frecuencia, cada parte se hace cargo de las costas de su intervención en el procedimiento.

g) Decisión final

Después de finalizar los procedimientos de oposición, se pronuncia un dictamen en tres meses y en muchos sistemas de marcas y patentes en menos de tres meses. A menudo, se espera que los dictámenes se pronuncien en los seis meses siguientes o entre los seis y ocho meses. Otros sistemas de oposición requieren un período de hasta un año tras la finalización del procedimiento de oposición. En algunos sistemas de marcas y patentes, se requieren períodos todavía más largos para que se pronuncie un dictamen.

2.IV. OBJETIVO DEL SISTEMA DE OPOSICIÓN.

PATENTE

La finalidad del sistema de patentes es fomentar la innovación garantizando un derecho limitado y exclusivo para impedir que terceros utilicen una invención patentada sin el consentimiento del titular y exigiendo al mismo tiempo a éste último la divulgación al público de información completa sobre la invención. Para que este objetivo se cumpla y se obtenga la protección de la invención, la legislación sobre patentes establece estrictos requisitos, tanto procedimentales como sustantivos. Tales requisitos son fundamentales para la eficacia del sistema de patentes, ya que se establecieron a fin de asegurar que sólo se conceda protección a las invenciones que **“valga la pena” proteger** a los fines de impulsar la innovación y satisfacer los intereses de la sociedad en general.

No obstante, en la realidad se dan casos de invenciones en que, aun sin satisfacer todos los requisitos establecidos por la legislación aplicable, se obtiene protección por patente. Por ejemplo, puede ocurrir que la persona encargada del examen sustantivo pase por alto un elemento del estado de la técnica y por inadvertencia adopte una decisión favorable con respecto a la patentabilidad de la invención reivindicada. Lo cual no tiene por qué interpretarse como un examen mal hecho, puesto que la información sobre el

estado de la técnica podría haber sido publicada en un idioma poco común o figurar en una publicación aislada. Para rectificar la concesión errónea de una patente, por lo general pueden entablarse procedimientos de revocación de una patente ante un tribunal competente o ante un órgano administrativo o cuasijudicial, cuya decisión puede a su vez ser revisada por un órgano judicial. El procedimiento de oposición ofrece un estrato administrativo más en el examen que impide que se concedan erróneamente patentes mediante la participación de terceros en el proceso de examen. La idea es que la participación de terceros, que pueden tener un buen conocimiento de la tecnología en cuestión, complementa los recursos de que dispone la oficina de patentes, lo que aumenta la credibilidad de las patentes concedidas. Como los procedimientos de oposición tienen lugar justo antes o después de que se conceda la patente, puede rectificarse con prontitud la concesión errónea de patentes. Para el titular también puede resultar ventajoso que se rectifique la concesión errónea de una patente en una etapa temprana, ya que así podrá confiar con más criterio en la validez de su patente.

Si bien el objetivo principal de los procedimientos de oposición es asegurar que no se concedan patentes a creaciones que no cumplen los requisitos de patentabilidad, tienen además el importante objetivo de salvaguardar la información que forma parte del dominio público. Aun siendo posible incoar un procedimiento de revocación, la concesión de patentes de poca calidad puede tener un efecto limitador en el dominio público. En otras palabras, una vez que se ha concedido erróneamente una patente, la invención reivindicada, que en otros casos formaría parte del dominio público, sólo podrá ser utilizada por terceros con el consentimiento del titular.

MARCAS

En términos generales, y con independencia del tipo de procedimiento de oposición que un país pueda tener (previo al registro, posterior al registro, limitado a ciertos motivos o

ilimitado), la presencia de este procedimiento en el marco de los sistemas de registro y protección de las marcas reviste un carácter netamente positivo. Permite revisar las decisiones sobre el examen, creando frenos y contrapesos internos. Además, la Oficina de Marcas de que se trate, puede recibir de terceros y de la industria algunas informaciones y pruebas adicionales a las que tal vez no haya accedido antes y que darían lugar a la denegación del registro de una marca determinada. Sería el caso, por ejemplo, si se alegara la existencia de derechos anteriores o de información que prueba que un determinado término es considerado descriptivo por la industria y, por lo tanto, debe poder usarse libremente.

CAPÍTULO 3. EXPERIENCIA EN EL EXTRANJERO.

3.1. PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN Y RECURSO FRENTE A LA EPO.

La Oficina Europea de Patentes EPO por sus siglas en inglés (European Patent Office) se encarga de la tramitación de las solicitudes de patentes europeas. Dichas solicitudes son concedidas con arreglo a un derecho único, esto es, unos requisitos de **patentabilidad uniformes**. La Oficina Europea tiene su sede en Munich con un Departamento en La Haya, una Agencia en Berlín y otra en Viena. La solicitud de patente europea **puede ser presentada en las oficinas** de las ciudades indicadas, excepto **en Viena**. **También se puede presentar en las Oficinas de patentes** de cualquiera de los **países firmantes** del Convenio de la Patente Europea (CPE), que es un tratado internacional adoptado tras la conferencia diplomática de Munich el 5 de Octubre de 1973 que entró en vigor para España el 1 de Octubre de 1986.

Actualmente el número de países miembros del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, CPE, se eleva a 38. Además de los 27 Estados que forman la Unión Europea, son miembros del CPE los siguientes países: Albania, Croacia, Islandia, Liechtenstein, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Mónaco, Noruega, San Marino, Serbia, Suiza y Turquía. La protección conferida por la patente europea puede extenderse a dos Estados que, si bien no ostentan la condición de Miembros del Convenio, han concluido acuerdos de extensión con la Organización Europea de Patentes. Son los siguientes: Bosnia y Herzegovina, y Montenegro.⁴¹

La patente europea puede ser concedida para todos los Estados contratantes, para varios o para uno de ellos solamente.

⁴¹ La Patente Europea. Oficina Española de Patentes y marcas. Abril, 2012.

Como consecuencia de ello, se puede decir con carácter general que la obtención de una patente con efectos en distintos Estados europeos resulta más fácil y económica que la protección obtenida por la vía del depósito individual en los mismos Estados.

3.1.A. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD.

Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar una patente europea. No se exige ninguna condición de nacionalidad ni de domicilio en los Estados Miembros.⁴²

Una solicitud de patente europea podrá ser igualmente presentada por varios solicitantes conjuntamente o por diversos solicitantes que designen Estados contratantes diferentes. En estos casos, el texto ha de ser idéntico para todos los Estados.⁴³

El derecho a la patente europea pertenece al inventor o a sus causahabientes. Si el inventor es un empleado del solicitante, el derecho a la patente europea se determinará de acuerdo con la legislación del Estado en cuyo territorio el empleado ejerza su actividad principal; si no puede determinarse, se aplicará la legislación del Estado en cuyo territorio se encuentre el establecimiento del empresario del que dependa el empleado.

Cuando una misma invención ha sido realizada por varias personas de forma independiente, el derecho a la patente europea pertenecerá a aquel cuya solicitud tenga la fecha más antigua de presentación, siempre y cuando esta solicitud haya sido publicada.

⁴² Artículo 58 del Convenio de la Patente Europea.

⁴³ Artículo 59 del Convenio de la Patente Europea.

En el procedimiento ante la Oficina Europea de Patentes se presume que el solicitante está legitimado para ejercer el derecho a la patente europea. El inventor tiene el derecho a ser mencionado ante la Oficina Europea de Patentes como tal inventor.

Las solicitudes de patente europea se **presentarán en uno de los idiomas oficiales de la Oficina Europea** (inglés, francés y alemán), convirtiéndose el idioma elegido en el idioma del procedimiento. Sin embargo, los solicitantes domiciliados en Estados contratantes cuyos idiomas sean distintos de los **oficiales de la Oficina Europea de Patentes**, podrán presentar la solicitud en el idioma del Estado en cuestión, por ejemplo en español, pero en ese caso, deberán aportar una traducción a uno de los idiomas de **la Oficina Europea de Patentes**, en el plazo de dos meses a contar de la presentación de la solicitud de patente europea. En caso de no aportar la traducción **en dicho plazo, tras ser notificada** la falta de la traducción, el solicitante gozará de un plazo extraordinario de 2 meses para aportarla. En su defecto, la solicitud de patente europea se considera retirada.

Existen 3 modos de presentación de una patente:

- PRESENTACIÓN EN PAPEL. Se trata de la modalidad tradicional de presentar las solicitudes de patentes europeas, consistente en la aportación en formato papel de todos los documentos de la solicitud de patente europea.

- PRESENTACIÓN POR FAX. Esta modalidad se puede aplicar a las solicitudes en papel y está aconsejada, por ejemplo, cuando el plazo de prioridad está próximo a vencer. Para que la transmisión por fax surta efectos, **el solicitante tiene que confirmar** dicha transmisión, mediante el envío a la OEP del ejemplar original de todos los documentos remitidos **previamente por fax. La confirmación** escrita de los documentos se realizará, a **más tardar, en el improrrogable plazo de un mes a contar desde la notificación de la OEP.** Su incumplimiento conlleva que la solicitud transmitida por fax se tenga por no recibida.

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA. Una solicitud de patente europea también puede presentarse en la OEPM a través de Internet, mediante la denominada solicitud

electrónica. Del mismo modo, puede ser presentada electrónicamente en la Oficina Europea de Patentes, a elección del solicitante.

El equipo lógico (software) disponible **ha sido distribuido por la Oficina Europea de Patentes** a través de EPO Online Filing.

Desde el año 2009 la Oficina Española de Patentes y Marcas acepta las solicitudes de patentes europeas electrónicas. Mediante la utilización del EPO Online Filing los solicitantes no sólo pueden generar sus solicitudes electrónicamente, sino que el programa establece la transmisión de la solicitud de forma segura. Al cumplimentar electrónicamente la solicitud, el programa pretende evitar la comisión de cierto tipo de errores involuntarios, incorporando tanto un conjunto de signos de control que facilitan **la verificación** de los datos suministrados, como procedimientos de interacción y ayuda al usuario, así como la posibilidad de recibir mensajes y obtener actualizaciones en línea relativas al procedimiento electrónico.

Para la transmisión en línea de las solicitudes electrónicas el solicitante necesita un **certificado** digital que se puede obtener tanto a través de la OEPM (normalmente el solicitante lo recibe en pocos minutos) como a través de cualquier otra autoridad de **certificación** (la Fábrica Nacional **de Moneda y Timbre**) cuyo certificado sea reconocido de conformidad con el estándar relativo a la presentación electrónica. El D.N.I. electrónico puede ser también válidamente utilizado.

Una vez presentada la solicitud de patente europea, los documentos que la componen y que no fueran incluidos inicialmente, se podrán presentar en la OEP, directamente o por correo. También podrá realizarse mediante **fax, pero únicamente en las oficinas** de presentación de la OEP, no en las correspondientes de los Estados contratantes.

Por otro lado, se debe destacar que si la solicitud ha sido presentada ante una administración nacional de un Estado adherido al Convenio, el solicitante sólo podrá depositar en ella documentos posteriores hasta la fecha en que la OEP le haya

notificado la recepción de la solicitud. **Una vez producida esa notificación**, los documentos que la componen, deberán ser dirigidos a la OEP directamente.

3.1.B. REQUISITOS DE FORMA.

a) La solicitud de patente europea deberá contener los siguientes documentos, que deberán ajustarse a las formalidades previstas en el Reglamento de Ejecución:

- **Una petición de concesión de patente** europea, (Formulario EPO 1001).
- **Una descripción de la invención**
- **Una o varias reivindicaciones**
- **Los dibujos a los que se refieran** la descripción o las reivindicaciones
- **Resumen de invención**

Si la solicitud se deposita en formato papel, se debe presentar un ejemplar de cada uno de los mencionados **documentos para la Oficina Europea de Patentes**, más una copia **para la Oficina Española de Patentes y Marcas**.

La hoja número 8 del formulario de solicitud (EPO Form 1001) se debe presentar por duplicado.

La solicitud de patente europea da lugar al pago de distintas tasas; la de depósito, la de búsqueda y la tasa por cada reivindicación a partir de la decimoquinta deben ser satisfechas, a más tardar, un mes después de la presentación de la solicitud. El resto de las tasas tienen plazos distintos.

b) Reivindicación de prioridad

La prioridad de una solicitud anterior puede ser reivindicada por toda persona, o sus causahabientes, que dentro de los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud de patente europea haya presentado una solicitud de patente o de registro de un **modelo de utilidad, o de un certificado de utilidad, o de un certificado** de inventor para la misma invención, en o para cualquier Estado que forme parte del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial o que pertenezca a la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, el solicitante puede ver restablecidos sus derechos si en el plazo de **los dos meses siguientes a la finalización** del periodo de prioridad presenta una solicitud de restablecimiento de derechos, en las condiciones y cumpliendo los requisitos previstos en el Artículo 122 y la Regla 136 del CPE.

Por otra parte, respecto de la reivindicación de prioridad, cabe señalarse que, en el caso de que la primera solicitud se presentara en o para un Estado contratante del Convenio de la Patente Europea, dicho Estado podrá designarse también en la solicitud europea. Asimismo, se puede reivindicar la prioridad de una solicitud europea o internacional PCT.

El solicitante que desee reivindicar un derecho de prioridad deberá indicar en el formulario, el Estado y la fecha de presentación de la solicitud anterior, así como el número de solicitud que le fue asignado. Se deberá adjuntar también una copia **certificada de dicha solicitud anterior, emitida por la Oficina** nacional en la que fuera presentada. También es exigible aportar su traducción a uno de los idiomas oficiales de la OEP, pero cuando la solicitud europea sea **idéntica a la anterior, será suficiente** una declaración en tal sentido.

Cuando la solicitud anterior reivindicada es una solicitud española de patente de invención o de modelo de **utilidad, la copia certificada** debe solicitarse a la OEPM, a **través del formulario "Solicitud de copia autorizada, 3511X"**. La expedición de dicha copia está sujeta al pago de la tasa correspondiente.

La copia certificada de la solicitud anterior (documento de prioridad) debe ser enviada por el solicitante a la **Oficina Europea de Patentes** en el plazo de 16 meses, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud anterior reivindicada. Ahora bien, si el solicitante **dispone de la copia certificada** al presentar la solicitud de patente europea, puede adjuntarla con el resto de los documentos de la solicitud.

Cuando la solicitud anterior sea una solicitud de patente europea o una solicitud internacional PCT presentada **en la OEP, la Oficina Europea de Patentes** adjuntará a la solicitud de patente europea una copia de dicha solicitud anterior, sin necesidad de que se abone tasa alguna. Sin embargo, aunque la OEP añade una copia de la solicitud anterior, el solicitante tiene que aportar o bien la traducción, o la declaración.

Para las solicitudes de patentes europeas o PCT solicitadas en fecha 1 de Enero de 2011 o a partir de dicha fecha, el solicitante, si dispone de ellos, debe aportar también una copia de los resultados de la búsqueda **efectuada por la Oficina** en la que fuera presentada la primera solicitud, conjuntamente con la solicitud de patente europea, o en el momento de entrada en la fase europea si se trata de una solicitud Euro-PCT.

3.1.C. REQUISITOS DE FONDO.

Para que una invención pueda ser objeto de patente debe reunir tres requisitos:

- **Novedad:** se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
- **Actividad inventiva:** se considera que una invención implica actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.

- **Aplicación industrial:** se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado en cualquier tipo de industria, incluida la agrícola.

No se consideran invenciones a los efectos del párrafo 1, en particular:

- **Los descubrimientos, las teorías científicas** y los métodos matemáticos.
- **Las creaciones estéticas.**
- **Los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económicas, así como los programas de ordenadores.**
- **Las formas de presentar informaciones.**

Tampoco puede concederse una patente europea para:

- **Los métodos de diagnóstico del cuerpo humano o animal con excepción de los aparatos, sustancias o composiciones para la puesta en práctica de tales métodos.**
- **Las razas animales, las variedades vegetales, y los** procedimientos esencialmente biológicos de obtención de animales o vegetales, con excepción de los procedimientos microbiológicos y los productos directamente obtenidos mediante tales procedimientos.

3.I.D. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.

El procedimiento de concesión de la patente europea puede dividirse en tres etapas fundamentales. La primera comienza con un examen de formalidades y un informe de búsqueda obligatorio, terminando con la publicación de la solicitud de patente europea y del informe de búsqueda.

La segunda etapa consiste en un examen de fondo y sólo tiene lugar a petición del solicitante. En el caso de que haya terceros interesados que se opongan a la concesión de la patente, puede tener lugar una tercera fase de oposición. Esta fase de oposición se lleva a cabo una vez concedida la patente europea.

Las decisiones de la Oficina Europea de Patentes pueden ser recurridas ante las **Cámaras de Recursos de dicha Oficina**.

3.1.D.i. PROCEDIMIENTO HASTA LA PUBLICACIÓN DE LA PATENTE.

Para obtener fecha de presentación, una solicitud de patente europea debe cumplir los siguientes requisitos:

- **Una indicación expresa sobre la pretensión de obtener una patente europea** (esta indicación aparece impresa en el formulario de solicitud EPO Form 1001, lo que en la **práctica significa** que la utilización de dicho **formulario oficial** permite cumplir el requisito).
- **Información que identifique** al solicitante, o que permita contactar con él (nombre o la denominación social, así como la dirección, teléfono, correo electrónico, etc.)
- **Una descripción, o una referencia a una descripción previamente presentada.**

Una vez que la solicitud de patente europea ha sido presentada, la Sección de Depósito la somete a un examen de formalidades, **que tiene por objeto verificar** si la solicitud cumple las formalidades prescritas y si la tasa de solicitud ha sido pagada. En el caso de que la solicitud presente **alguna irregularidad, se le notifica** al solicitante con objeto de que éste pueda subsanar los defectos señalados en el plazo de 2 meses desde la **notificación**.

Si del examen formal resulta que el solicitante ha omitido parte de la descripción de la invención o de los dibujos a los que hace referencia en la descripción o en las **reivindicaciones, será notificado** para que en plazo de 2 meses aporte los documentos omitidos. En dicho caso, la fecha de presentación de la solicitud corresponderá a la fecha en que se aporten las partes de la descripción o de los dibujos omitidos.

Sin embargo, si en la solicitud se reivindica una fecha de prioridad anterior y se aportan los documentos omitidos en el plazo de 2 meses desde la **notificación**, se conserva la fecha de presentación siempre y cuando consten íntegramente las partes de la descripción y de los dibujos omitidos en la copia de la solicitud de la patente para la cual se reivindica la prioridad; la traducción de la solicitud anterior se aporte en una de las tres lenguas **oficiales y se indique específicamente** donde se encuentran las partes omitidas de la descripción o de los dibujos en la solicitud de patente para la cual se reivindica la prioridad y en su correspondiente traducción.

Al mismo tiempo que se lleva a cabo el examen de formalidades, la División de Búsqueda realiza el informe de búsqueda europeo, sobre la base de las reivindicaciones, teniendo debidamente en cuenta la descripción y, en su caso, los dibujos existentes en la solicitud de patente europea. **Este informe tiene por finalidad** detectar las anterioridades en el estado de la técnica, que pudieran afectar a la novedad o a la actividad inventiva de la invención que se pretende proteger. El informe de búsqueda europeo será redactado en la lengua del procedimiento.

En este sentido, el informe de búsqueda mencionará los documentos de que dispone la OEP en el momento de su elaboración que puedan tenerse en cuenta para apreciar los dos requisitos de patentabilidad mencionados en el párrafo anterior. Además, respecto de las solicitudes de patente europea presentadas a partir del 1 de julio de 2005, el **informe de búsqueda irá acompañado de una "opinión" que deberá determinar en qué medida la solicitud y la invención a que se refiere** cumplen los requisitos establecidos en el Convenio. La opinión, a diferencia de lo que sucede con el informe de búsqueda propiamente dicho, no se publicará con la solicitud.

Cuando la OEP considere que a solicitud de patente europea no cumple con el requisito de la unidad de invención, redactará un informe parcial de la búsqueda para las partes **de la solicitud que se refieran** a la invención o a la pluralidad de invenciones en el sentido del Artículo 82 CPE. **La División de Búsqueda notificará** al solicitante que, si desea que el informe de búsqueda abarque el resto de invenciones incluidas en la solicitud, deberá satisfacer una nueva tasa de búsqueda por cada invención adicional implicada. Una vez satisfechas las tasas de búsqueda, se redactará el informe de búsqueda para las **partes de la solicitud que se refieran** a las invenciones adicionales respecto de las cuales se hayan satisfecho el pago de las tasas. Si el solicitante lo pide y la División de **Examen comprueba que la notificación** sobre la falta de unidad de **invención no estaba justificada**, se reembolsarán las tasas satisfechas.

Una vez redactado el informe de búsqueda europea, se notificará al solicitante, con inclusión de las copias de todos los documentos citados en el informe, y el contenido **definitivo** del resumen.

Esta información, de la que dispone el titular de una solicitud de patente europea con la necesaria antelación, permite evaluar las posibilidades de obtener protección para la invención y, en especial, el grado de patentabilidad real de la misma. De este modo, el solicitante dispone de elementos de juicio para evaluar la patentabilidad de su invención, así como para tomar las decisiones que estime oportunas no sólo en lo que **se refiere a la continuación del procedimiento, sino también sobre la inversión** que pudiera requerir la protección europea de su invención.

A la vista del informe, el solicitante puede retirar su solicitud si estima que no tiene sentido seguir adelante. **También podrá modificar** el contenido de la misma, teniendo en cuenta los resultados de la búsqueda, siempre **y cuando dicha modificación** no suponga una ampliación del contenido de la solicitud tal como ésta fue inicialmente presentada.

Esta primera fase concluye con la publicación de la solicitud de patente europea, que tendrá lugar lo antes posible una vez expirado el plazo de dieciocho meses desde la fecha de solicitud o de la prioridad más antigua.

Junto con la solicitud de patente, se publica el informe de búsqueda europeo, en el caso de que éste estuviera disponible a tiempo. En caso contrario, el informe se publica con posterioridad, de forma separada.

La publicación constituye un momento importante del procedimiento por dos razones fundamentales:

- **En primer lugar, porque desde la publicación cualquier persona puede consultar el contenido del expediente de solicitud a través de las bases de datos de la OEP y, en especial, a través del Registro Europeo de Patentes.**
- **En segundo término, porque desde la publicación se concede al solicitante una protección provisional en cada Estado designado equivalente a la conferida por las leyes respectivas de los distintos Estados contratantes.**

La publicación de la solicitud de patente europea contendrá la descripción, las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos, el resumen y, como anexo, el Informe de Búsqueda Europeo, en el caso de que esté disponible antes **de que finalicen** los preparativos técnicos para la publicación. Si el informe de búsqueda no se publica en la misma fecha que la solicitud, se publicará por separado. También constan en la solicitud **publicada los Estados Contratantes Designados. En caso de que se hubieren modificado** las reivindicaciones antes de la publicación de la solicitud, las reivindicaciones **modificadas** figurarán en la publicación al lado de las reivindicaciones tal y como fueron presentadas.

La Oficina Europea de Patentes notifica al solicitante la fecha en que se ha publicado el informe de búsqueda europea. Esta fecha es esencial por cuanto a partir de ella el

solicitante dispone de un plazo de seis meses para, en su caso, presentar la solicitud de examen, pagar la tasa de examen y la tasa de designación.

A partir de la publicación, la solicitud de patente europea asegura al solicitante, en los Estados designados en la solicitud, la protección provisional⁴⁴. Sin embargo, un Estado contratante del CPE puede condicionar la efectividad de dicha protección provisional a la presentación de una traducción de las reivindicaciones –tal como fueron publicadas- al **idioma oficial** de dicho Estado. Este suele ser el supuesto de aquellos países cuyo idioma oficial es **distinto de los tres idiomas oficiales de la OEP**.

La traducción de las reivindicaciones se puede presentar en cualquier momento, a partir de la publicación de la solicitud en el Boletín Europeo de Patentes, y hasta la publicación de la concesión de la patente europea. La traducción se presentará junto con el **formulario denominado “Traducción de reivindicaciones de una patente europea – TRSPE”**. Igualmente, deberá ir acompañada de los dibujos de la solicitud (si los hubiere), aun en el caso de que no tuvieran leyendas susceptibles de ser traducidas.

3.1.D.ii. PROCEDIMIENTO DE EXAMEN.

El examen tiene por objeto determinar si la invención es patentable, esto es, si cumple con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial y si su objeto no está incluido en ninguna de las excepciones previstas en el Convenio.

Para que la Oficina Europea de Patentes realice el examen, el solicitante ha de pedirlo de forma expresa. Dicha petición puede presentarse en los seis meses siguientes a la fecha en que se mencione en el Boletín Europeo de Patentes la publicación del informe de búsqueda europea. También puede realizarse en el momento de la solicitud.

⁴⁴ Artículo 64 del Convenio de la Patente Europea.

La solicitud de examen no surte efecto hasta que no se paga la tasa de examen. Si el examinador de la División de Examen encuentra objeciones en la solicitud, dará siempre al solicitante la oportunidad de presentar observaciones, así como, en su caso, la **oportunidad de modificar** las reivindicaciones, la descripción y los dibujos. Además, en la opinión escrita que acompaña al informe de búsqueda europea, se dará la oportunidad al solicitante de comentar el **informe y de corregir cualquier deficiencia** en ella señalada, así como la posibilidad de **modificar** la descripción, las reivindicaciones y los dibujos.

La División de Examen denegará la solicitud de patente cuando considere que no reúne los requisitos para que pueda concederse una patente europea, de conformidad con el Convenio y su Reglamento de Ejecución. En caso contrario, concederá la patente cuando considere que la solicitud y la invención que constituye su objeto cumplen con los requisitos de patentabilidad.

En este último supuesto, la Oficina Europea de Patentes informará al solicitante acerca del texto sobre el cual se propone conceder la patente, invitándole a pagar las tasas de concesión y publicación del folleto. Del mismo modo, le invitará a presentar una traducción de las reivindicaciones **en los otros dos idiomas oficiales** distintos del idioma de procedimiento, en el plazo que se indique y que no podrá ser inferior a dos meses ni superior a cuatro. Este periodo puede ser prorrogado en un máximo de dos meses, siempre que se solicite antes de su expiración. Si el solicitante abona las tasas y presenta la traducción en dicho plazo, se considerará aceptado el texto propuesto de concesión.

La decisión de la concesión surtirá efecto desde el día de la publicación en el Boletín Europeo de Patentes de la nota de la concesión.

La Oficina Europea de Patentes publicará el folleto de patente europea lo antes posible después de la publicación de la nota de la concesión en el Boletín Europeo de Patentes.

El folleto de la patente europea constará de la descripción, las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos, aceptados en la fase de examen. Se indicará también el plazo durante el cual podrá ser objeto de oposición de la patente europea.

Tan pronto como se haya publicado el folleto de la patente europea, la EPO expedirá al titular de la patente un **certificado** de patente europea al que se adjuntará el folleto y **que certifica** la concesión de la patente para la invención descrita en el folleto para los Estados Contratantes Designados.

3.1.D.iii. PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN.

El procedimiento de oposición es el momento en el que los terceros pueden intervenir adquiriendo la condición de partes en el procedimiento. En este sentido, cualquier persona puede oponerse a la concesión de la patente europea concedida ante la OEP dentro de los nueve meses posteriores a la publicación de la mención de la concesión de la patente. Sin embargo, el titular no puede oponerse a su propia patente. La oposición sólo se tendrá por formulada una vez efectuado el pago de la tasa de oposición.

Sólo puede presentarse oposición por alguno de los siguientes motivos:

- Que el objeto no es patentable.
- **Que la patente europea no describe la invención de un modo lo suficientemente claro y completo como para que pueda ejecutarla un experto en la materia.**
- **Que el objeto de la patente europea excede del contenido de la solicitud tal y como fue inicialmente presentada.**

La oposición a la patente europea afectará a la misma en todos los Estados Contratantes en los que produzca sus efectos. Es decir, la decisión que se adopte dentro del procedimiento de oposición será vinculante para los Estados designados respecto de los cuales fue concedida la patente.

La División de Oposición analiza, en primer lugar, si la oposición está fundada legalmente, si se ha presentado dentro del plazo establecido y si se ha pagado la tasa prescrita.

Con posterioridad, **la División de Oposición notificará** al titular de la patente el escrito de oposición y le otorgará la posibilidad de **presentar observaciones y de modificar**, en su caso, la descripción, las reivindicaciones y los dibujos en el plazo que le señala. Además, **notificará** también a las demás partes las observaciones y **modificaciones** presentadas por el titular de la patente, y les invitará a presentar alegaciones, si lo estima oportuno.

La Oficina Europea de Patentes adopta la decisión de revocar la patente europea cuando considera que los motivos de oposición impiden el mantenimiento de la patente. Si, por el contrario, estimara que la patente debe mantenerse en los términos en que fue concedida, rechazará la oposición. La División de Oposición puede también considerar que el **texto de la patente debe ser modificado** y, en consecuencia, puede emitir una decisión en tal sentido.

Antes de tomar la **decisión de mantener la patente modificada**, la división de oposición **notificará** a las partes el texto en el que se prevea mantener la patente y les invitará a presentar sus observaciones en un plazo de dos meses, si no están de acuerdo con ese texto.

Aún en el caso de que exista **desacuerdo sobre el texto notificado** por la División de Oposición, el procedimiento puede continuar. En caso contrario, una vez transcurrido el plazo de dos meses indicado en el párrafo anterior, la División de Oposición invitará al titular de la patente europea a satisfacer la tasa prescrita y a aportar la traducción de las reivindicaciones **modificadas en los dos idiomas oficiales** de la OEP distintos del

idioma de procedimiento, en el plazo de tres meses. En esta invitación, se indicarán los Estados Contratantes Designados que exijan una traducción en virtud del Artículo 65. Si el titular de la patente no cumple dichos actos en el plazo otorgado, podrá realizarlos dentro del plazo de dos meses a partir **de la fecha de una nueva notificación**, pero el cumplimiento a partir de **la segunda notificación** estará sujeto al pago de una tasa de recargo.

Si la División de Oposición considera que, **teniendo en cuenta las modificaciones** introducidas por el titular en el transcurso del procedimiento de oposición, la patente cumple con los requisitos de patentabilidad, decidirá mantener la patente tal y como **haya sido modificada**. En caso de que no cumpla dichas condiciones, revocará la patente.

En el supuesto de que **las reivindicaciones sean modificadas**, el nuevo folleto de patente europea constará de la descripción, las **reivindicaciones y los dibujos modificados**.⁴⁵

PETICIÓN DE LIMITACIÓN O REVOCACIÓN.

A petición del titular de la patente, ésta podrá ser revocada o limitada en forma de una **modificación** de las reivindicaciones. La petición deberá presentarse ante la OEP y se considerará presentada únicamente cuando se haya satisfecho la tasa de limitación o revocación.

La petición no podrá presentarse mientras esté pendiente un procedimiento de oposición relativo a la patente europea, ya que el procedimiento de limitación o revocación tiene por objeto la patente europea concedida o **modificada** tras un procedimiento de oposición o de limitación.

⁴⁵ Artículos 99 a 105 del Convenio de la Patente Europea, y en las Reglas 75 a 89 del Reglamento de Ejecución.

La OEP estudiará si se reúnen las condiciones para proceder a la limitación o a la revocación de la patente europea, si considera que reúne dichas condiciones decidirá limitar o revocar dicha patente. En caso contrario, rechazará la petición.

Si se admite la petición de revocación, la División de Examen revocará la patente y lo **notificará** al peticionario.

La decisión relativa a la limitación o revocación afectará a la patente europea con efectos en todos los Estados Contratantes Designados en los que haya sido concedida y surtirá efectos en la fecha en que se publique la nota de decisión en el Boletín Europeo de Patentes. Además, publicará el folleto **de la patente europea modificada**, lo antes posible después de que se publique la nota de limitación o revocación en el Boletín Europeo de Patentes.⁴⁶

3.1.D.iv. PROCEDIMIENTO DE RECURSO.

Las decisiones de la Sección de Depósito, de las Divisiones de Examen, de las Divisiones de Oposición y de la División Jurídica serán susceptibles de recurso. El recurso tendrá efectos suspensivos.

El recurso debe presentarse en el plazo de los **dos meses siguientes a la notificación** de la decisión que se recurre. Sin embargo, el escrito en el que se expongan los motivos del recurso podrá presentarse en el plazo de **4 meses desde la notificación** de la decisión. El recurso sólo se considera interpuesto tras el pago de la tasa de recursos.

Cualquier persona en un procedimiento cuya decisión haya sido contraria a sus pretensiones podrá recurrir contra la misma. Las demás partes en el procedimiento serán, por derecho propio, partes en el procedimiento de recurso.

⁴⁶ Artículos 106 a 1112.a del Convenio de la Patente Europea, y en Reglas 97 a 110 del Reglamento de Ejecución.

El escrito de interposición de recurso debe contener:

- **Nombre y dirección del recurrente.**
- **Una declaración que identifique la resolución que se impugna en la que se especifique en qué medida se requiere la modificación de dicha resolución.**

Durante el examen del recurso, la Cámara de Recursos invitará a las partes, con la frecuencia que sea necesario, a presentar, en el plazo que le señale, sus observaciones **sobre las notificaciones** que les haya dirigido o sobre las comunicaciones que emanen de las otras partes. Si el solicitante **no responde en los plazos fijados**, se considerará retirada la solicitud de patente europea, a menos que la decisión impugnada haya sido dictada por la división jurídica.

En el caso de que el recurso sea estimado, la Cámara de Recursos podrá ejercitar las competencias propias de la División que dictó la resolución recurrida o remitir el asunto a dicha División para que prosiga su curso.

3.1.E. DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE EUROPEA.

Una patente europea confiere a su titular en cada Estado para el cual se haya concedido la patente, desde la fecha de publicación de la concesión en el Boletín Europeo de Patentes, los mismos derechos otorgados a las patentes nacionales concedidas en dicho Estado.⁴⁷ Por ello, el titular de una patente europea en España por ejemplo, disfrutará de los derechos previstos en la Ley 11/1986 de 20 de marzo de 1986, de Patentes, en concreto en el Título VI, Artículos 49 a 61. En consecuencia, al igual que las patentes

⁴⁷ Artículo 64 del Convenio de la Patente Europea.

nacionales, las patentes europeas otorgan a su titular el derecho a impedir que, sin su consentimiento, cualquier tercero pueda fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar un producto objeto de su patente. Si la patente consiste en un procedimiento, la protección conferida se extenderá al producto directamente obtenido por el procedimiento patentado.

Puede decirse que una vez que la correspondiente traducción al español ha sido presentada, la patente europea se asimila a una patente española y el titular de la misma disfruta de los mismos derechos que el titular de una patente nacional.

3.II. PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN FRENTE A LA OAMI.

La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) es la oficina oficial de marcas, dibujos y modelos de la Unión Europea. La OAMI registra marcas (MC), dibujos y modelos comunitarios (DCR), ambos componentes esenciales del mercado único europeo. Estos registros ofrecen protección a marcas, dibujos y modelos en toda la Unión Europea, que cuenta con 28 Estados miembros y una población de más de 500 millones de personas. La Oficina también trabaja en estrecha colaboración con las oficinas nacionales de la Propiedad Intelectual de los Estados miembros de la Unión Europea, con oficinas internacionales y la Comisión Europea en una amplia gama de asuntos que afectan a los titulares y usuarios de derechos de la propiedad intelectual.

Hay dos formas diferentes de obtener protección para una marca en todo el territorio de la UE:

- Marca comunitaria: derecho exclusivo que protege los signos distintivos, con validez en toda la UE, y cuyo registro se efectúa directamente en la OAMI, en Alicante, conforme a las condiciones establecidas en el Reglamento sobre la marca comunitaria.

- Marca internacional que designa a la Unión Europea (UE): se trata también de un derecho exclusivo pero se administra por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), sita en Ginebra, de conformidad con el Protocolo de Madrid. La OMPI procesa las solicitudes y las envía posteriormente a la OAMI para su examen, con arreglo a las condiciones establecidas en el Reglamento sobre la marca comunitaria. Esta designación surte los mismos efectos que la solicitud directa de una marca comunitaria.

MARCA COMUNITARIA.

La marca comunitaria (MC) es una marca con validez en todo el territorio de la Unión Europea y registrada en la OAMI conforme a lo dispuesto por los Reglamentos relativos a la marca comunitaria.

Es válida en toda la Unión Europea. No es posible limitar el alcance geográfico de la protección a ciertos Estados miembros.

La marca comunitaria es válida durante 10 años y puede renovarse indefinidamente por periodos de diez años.

La marca comunitaria confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizar la marca e impedir el uso no autorizado por terceros de una marca idéntica o similar para productos y/o servicios idénticos o relacionados con aquéllos para los que la marca comunitaria esté protegida.

El sistema de la marca comunitaria consiste en un único procedimiento de registro, que se compone de lo siguiente:

- una solicitud única;
- una lengua de procedimiento única;
- un único centro administrativo; y

- un único expediente que tramitar.

La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo en los 28 Estados miembros de la Unión Europea a un coste razonable.

En caso de futuras ampliaciones de la Unión Europea, se ampliarán automáticamente las solicitudes o registros de marcas comunitarias a los nuevos Estados miembros, sin trámites ni tasas adicionales.

La marca comunitaria confiere a su titular el derecho exclusivo de impedir el uso no autorizado de la marca que comercializa. Más concretamente, el titular tiene derecho a impedir a un tercero utilizar la marca comunitaria registrada en sus productos o envases; ofrecer productos, lanzarlos al mercado o almacenarlos para fines comerciales utilizando la marca comunitaria registrada; ofrecer o brindar servicios que incorporen la marca comunitaria registrada; importar o exportar productos bajo dicha marca; y utilizarla en documentos comerciales y en publicidad.

En caso de que un tercero no autorizado llevara a cabo alguna de estas prácticas, sería culpable de violar el derecho exclusivo del titular.

El titular de la marca comunitaria puede protegerse de esta violación tomando las medidas contempladas expresamente en el RMC relativas a litigios en materia de violación y de validez de las marcas comunitarias, y concretamente:

- entablando un procedimiento ante los Tribunales de Marca Comunitaria establecidos por el RMC
- presentando solicitudes de intervención ante las autoridades aduaneras de la UE. Este procedimiento administrativo permite a los titulares de una marca comunitaria solicitar a las autoridades aduaneras de la UE que retengan las mercancías sospechosas de usurpar la marca mientras estén bajo su control.

Se deberá hacer un uso efectivo de la marca comunitaria durante los cinco años posteriores al registro.⁴⁸ Se podrá considerar uso efectivo cuando la marca haya sido usada en solo una parte de la Comunidad, como en un único Estado miembro o parte del mismo. Toda persona (física o jurídica) puede proteger su marca comunitaria registrada contra una declaración de caducidad basada en la falta de uso, siempre que haga un uso efectivo de la misma en la Comunidad después del periodo de gracia inicial de cinco años concedido tras el registro o si hubiere razones sólidas para dicha falta de uso.

Por lo tanto, la mejor defensa contra la declaración de caducidad es preventiva, es decir, hacer en todo momento un uso específico, no engañoso, efectivo y continuado de su marca comunitaria. Resumiendo, o se utiliza o se pierde.

MARCA INTERNACIONAL QUE DESIGNA A LA UNIÓN EUROPEA.

Desde el 1 de octubre de 2004, es posible designar a la Unión Europea (UE) en una solicitud internacional. Mediante la designación de la UE en una solicitud internacional (o en una designación posterior), puede obtener protección con los mismos efectos que una solicitud de marca comunitaria directa. Por supuesto, también puede continuar protegiendo sus marcas presentando una solicitud de registro internacional a través de su propia oficina nacional, que indique los países y territorios donde se requiere cobertura. Cualquiera de estas vías está disponible a través del sistema de Madrid, el cual incluye la mayoría de los países europeos y es gestionado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Ginebra.

La Oficina Internacional de la OMPI registra las solicitudes internacionales y notifica posteriormente a la OAMI sobre la designación de la Unión Europea.

⁴⁸ Artículo 15 del Reglamento (CE) No 207/2009 del Consejo de la Unión Europea de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria.

Esta notificación supone el comienzo de un plazo de 18 meses del que la OAMI dispone para notificar a la OMPI de cualquier denegación provisional de la protección basada en motivos absolutos o relativos. Si se acepta la designación, la OAMI emite dos declaraciones de concesión de la protección, una después del examen de motivos absolutos y la otra después de que finalice el periodo de oposición sin que se hubieren presentado oposiciones.

Sin embargo, para efecto del presente trabajo, analizaremos lo concerniente a la marca comunitaria.

3.II.A. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD.

Las solicitudes de marca comunitaria pueden presentarse en línea, por fax o por correo. Para las solicitudes de marca comunitaria realizadas por fax o por correo existe un formulario a su disposición.

Requisitos mínimos para registrar una marca. Es preciso cumplimentar el formulario de solicitud con los siguientes datos:

- nombre y dirección del solicitante
- indicación de la primera y segunda lengua
- una representación de la marca
- una lista de productos y servicios para los que se pretende registrar la marca
- pago de las tasas
- firma

Reivindicación de prioridad. Si tiene derecho a reivindicar prioridad en virtud de una marca idéntica anterior, puede reivindicarlo bien en la solicitud de marca comunitaria o en el plazo de dos meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud, haciendo

que la efectividad de la marca comunitaria tenga efectos retroactivos desde la fecha de presentación de la marca reivindicada.

Reivindicación de antigüedad. La marca comunitaria ha sido concebida como complemento de los sistemas nacionales de protección. Si los solicitantes o titulares de una marca comunitaria ya poseen una marca anterior nacional o internacional idéntica en vigor en uno o varios Estados miembros para productos y servicios idénticos, pueden reivindicar la antigüedad de dicha marca junto con la solicitud de marca comunitaria o en los dos meses siguientes a su presentación o en cualquier momento posterior al registro de la marca comunitaria, conservando sus derechos anteriores, incluso si no renuevan su marca anterior.

Cualquier persona física o jurídica de cualquier país del mundo puede presentar una solicitud.

3.II.B. EXAMEN Y BÚSQUEDA.

Al recibir la solicitud de marca comunitaria, la OAMI emite un recibo y comienza el procedimiento de examen, que incluye las siguientes fases:

- asignación de la fecha de presentación, cuando la solicitud cumple los requisitos mínimos (nombre y dirección del solicitante, una representación de la marca, una lista de productos y servicios, pago de la tasa de base).
- comprobación de la clasificación de productos y/o servicios.
- examen de formalidades, que incluye comprobación de la firma, lenguas, datos del titular y/o representante, reivindicaciones de prioridad y/o antigüedad.
- aceptación o rechazo de la marca como signo (examen de los motivos de denegación absolutos).

- envío de la lista de productos y servicios al Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea.

Si, en cualquier momento del proceso de examen, se detecta una irregularidad, se enviará una carta de recusación al solicitante para subsanar la solicitud en un plazo de dos meses. Si no se subsanan las irregularidades, la solicitud será denegada provisionalmente o, si la irregularidad es relativa a una reivindicación de prioridad o de antigüedad, se denegará la reivindicación. Estas denegaciones son susceptibles de recurso ante las Salas de Recurso de la OAMI.

Si no surgen problemas durante el examen, o una vez se hayan resuelto con éxito las objeciones, la marca se publica después de que la Oficina haya recibido las traducciones a todas las lenguas oficiales de la UE del Centro de Traducción en Luxemburgo. La OAMI no comunica al solicitante la fecha de publicación y la referencia del Boletín.

Si se niega la solicitud de marca comunitaria, ésta no será publicada.

Observaciones de terceros. Después de la publicación de una solicitud de Marca Comunitaria, es posible presentar observaciones por parte de terceros⁴⁹ que puedan estar relacionadas con la existencia de un motivo de denegación absoluto.⁵⁰

Una vez recibidas las observaciones, la Oficina extenderá un justificante a la persona **que las ha formulado (el “observador”)**, en el que se acusa recibo y se le informa de que las observaciones van a comunicarse al solicitante. La persona que presenta las observaciones no recibirá ninguna otra comunicación de la Oficina. En concreto, no se le informará sobre el resultado de cualquier nuevo examen de su solicitud. No obstante, los observadores que deseen mantenerse al corriente del curso ulterior de la respectiva solicitud de marca comunitaria podrán obtener información sobre el estado en que se halla la solicitud a través de la página de Internet de la Oficina (oami.europa.eu) y su acceso en línea gratuito a las solicitudes y registros de marcas comunitarias.

⁴⁹ Artículo 40 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria.

⁵⁰ Artículo 7 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria.

En cualquier eventual nuevo examen de las solicitudes de marca con respecto a las que no exista oposición, la Oficina sólo tendrá en cuenta las observaciones recibidas dentro del plazo de oposición (tres meses a partir de la fecha de publicación).⁵¹

De igual forma, se elabora un informe de búsqueda comunitaria a partir de la base de datos de la OAMI y una lista con las marcas idénticas o similares anteriores (incluidos los registros internacionales que designen a la UE). Cuando se publica la nueva solicitud, se informa por vía epistolar a los titulares de las marcas o solicitudes de marcas anteriores y mencionadas en el informe. Esta se conoce como «carta de vigilancia».

Los informes de búsqueda comunitaria y las cartas de vigilancia se remitirán como servicio incluido en el procedimiento de solicitud y estarán cubiertos por la tasa de solicitud de base.

Cuando el solicitante opte por las búsquedas nacionales, la OAMI requerirá la elaboración de los informes de búsqueda nacionales de las oficinas nacionales participantes pertinentes que continuarán siendo responsables del contenido de estos informes.

Los resultados de los informes de búsqueda, así como las cartas de vigilancia, solo tienen efectos informativos, es decir, la mención de una marca determinada no deberá siempre considerarse como constatación de que existe un conflicto. Sólo se podrá llegar a tal conclusión siempre y cuando se presente una oposición y se haya tomado una decisión.

El objeto de los informes de búsqueda es ofrecer a los solicitantes la posibilidad de retirar sus solicitudes después de analizar el contenido del informe. Las cartas de vigilancia informan a los titulares sobre nuevas marcas similares y ellos pueden decidir entonces si quieren presentar una oposición o no.

⁵¹ Comunicación nº 2/09 del Presidente de la Oficina, relativa a la observaciones formuladas en virtud del artículo 40 del Reglamento sobre la marca comunitaria

-Informe de búsqueda comunitaria. Este informe se elabora a partir de la base de datos de anteriores solicitudes e inscripciones y registros internacionales que designen a la UE de la OAMI, teniendo en consideración la fecha de presentación, el nombre de la marca, los elementos figurativos de la marca (si procede) y las clases de productos y servicios con arreglo a la Clasificación de Niza.

Todos los elementos figurativos deberán ser clasificados para realizar una búsqueda. Para ello, la OAMI utiliza una versión modificada de la clasificación de Viena de elementos figurativos denominada Manual de la Clasificación de Viena de la OAMI. Este manual se basa en la última versión de la Clasificación de Viena de elementos figurativos de la OMPI que ha sido adaptado a las necesidades específicas de la OAMI.

Respecto a los productos y servicios, solo se consideran para estas búsquedas las clases de Niza y no los productos o servicios concretos. El motor de búsqueda realiza búsquedas cruzadas entre clases cuando se considere que existen similitudes entre las mismas.

Informes de búsqueda nacionales. Las oficinas nacionales participan de manera opcional en el sistema de búsqueda nacional. Los informes de búsqueda deberán contener algunas informaciones obligatorias mínimas. Sin embargo, podrá haber diferencias de formato de una oficina a otra. En cualquier caso, tanto el formato como los contenidos serán responsabilidad de la oficina emisora y, a este respecto, el papel de la OAMI se limita a la recepción de estos informes y su transmisión junto al informe de búsqueda de la Comunidad. Cada informe nacional identifica a la oficina emisora, y todas las consultas adicionales pueden ser dirigidas directamente a la oficina nacional.

Las búsquedas nacionales son opcionales, lo que significa que se prepararán únicamente si el solicitante lo requiere en el momento de presentar la solicitud y paga la tasa correspondiente. Si se solicitan las búsquedas nacionales, se ampliará automáticamente a todas las oficinas nacionales participantes.

3.II.C. PUBLICACIÓN.

Una vez se acepte la solicitud de marca comunitaria, se publicará en la Parte A del Boletín de Marcas Comunitarias. La publicación se efectúa tan pronto como se envíen al solicitante los informes de búsqueda de la oficina nacional y de la OAMI.

La publicación de la solicitud en la Parte A del Boletín abre el periodo de tres meses para la presentación de una oposición.

Después de la publicación de una solicitud de marca comunitaria, es posible presentar observaciones de terceros basadas en la existencia de un motivo de denegación absoluto.

Además, la publicación de la solicitud de marca comunitaria en la Parte A del Boletín de Marcas Comunitarias permite que se pueda solicitar una consulta pública.

En cada una de las solicitudes publicadas se encuentran, si procede, los siguientes datos:

- número de presentación de la solicitud.
- fecha de presentación de la solicitud.
- fecha de publicación de la solicitud en el Boletín de Marcas Comunitarias.
- reproducción de la marca.
- marca colectiva.
- marca tridimensional / marca holográfica / marca sonora / marca olfativa / marca de color / otras.
- descripción de la marca.
- indicación de color(es).
- elementos figurativos (Clasificación de Viena).

- cláusula de renuncia a derechos exclusivos.
- adquisición de carácter distintivo como consecuencia del uso.
- nombre, dirección y nacionalidad del solicitante.
- nombre y dirección del representante.
- lengua en la que se presenta la solicitud y segunda lengua.
- productos y servicios protegidos (Clasificación de Niza).
- país, fecha y número de la solicitud cuya prioridad se reivindica.
- nombre de la exposición y fecha de la primera presentación (prioridad con arreglo al artículo 33 del Reglamento sobre la marca comunitaria).
- antigüedad: país; (a) número de registro; (b) fecha de registro; (c) fecha de presentación; (d) fecha de prioridad.
- transformación: número de la cancelación del registro internacional que designa a la Comunidad Europea; (a) fecha del registro internacional o (si corresponde) de la designación posterior; (b) fecha de prioridad del registro internacional (si corresponde).

3.II.D. PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN.

La “oposición” es un procedimiento que se realiza ante la OAMI cuando un tercero solicita a la Oficina que rechace una solicitud de marca comunitaria.

Una vez publicada, se abre un periodo de oposición de tres meses. Si no se presentan oposiciones durante este periodo, la solicitud pasa a la fase de registro.

En términos generales, un oponente debe tener derechos en una marca anterior u otra forma de signo comercial. Los motivos por los que se puede presentar una oposición (**llamados “motivos de denegación relativos”**) se indican en el artículo 8 del Reglamento de la Marca Comunitaria:

...

Artículo 8.- Motivos de denegación relativos.

1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

a) cuando sea idéntica a la marca anterior y los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior;

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

2. A efectos del apartado 1, se entenderá por «marcas anteriores»:

a) las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:

i) las marcas comunitarias

ii) las marcas registradas en un Estado miembro o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de propiedad intelectual del Benelux,

iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro,

iv) las marcas registradas en virtud de acuerdos internacionales que surtan efecto en la comunidad.

b) las solicitudes de marcas a las que se refiere la letra a), condicionadas a su registro;

c) las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, en la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca comunitaria, sean «notoriamente conocidas» en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

3. Mediando oposición del titular de la marca, se denegará el registro de la misma cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre y sin el consentimiento del titular, a no ser que este agente o este representante justifique su actuación.

4. Mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación comunitaria o al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca comunitaria;

b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

5. Además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.

...

Para que una oposición prospere, es necesario probar que la marca solicitada es incompatible con tales derechos. Todo procedimiento comienza con un periodo durante el que las partes pueden negociar un acuerdo, se trata del llamado periodo de reflexión. Durante este periodo las partes tienen la posibilidad de terminar el procedimiento sin incurrir en costes adicionales.

Cuando se presenta una oposición, el procedimiento incluirá un intercambio de **observaciones, tanto del oponente como del solicitante (las "partes")**. Después de considerar estas observaciones, y si no se alcanza un acuerdo entre las partes, la División de Oposición de la OAMI decidirá no admitir la solicitud impugnada, ya sea total o parcialmente. Si la oposición no está fundada, no será admitida. Si la solicitud de marca comunitaria no se desestima, y siempre y cuando no haya otras oposiciones pendientes, pasará a la fase de registro.

La decisión de la División de Oposición es susceptible de recurso por cualquiera de las partes. El recurso lo deciden las Salas de Recurso de la OAMI. Es posible presentar otro recurso ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (TPICE) y, por último, ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE).

- Presentación del escrito de oposición. El procedimiento de oposición empieza con la recepción del escrito de oposición por parte de la OAMI. Este escrito lo envía un tercero al objeto de que se deniegue una solicitud de marca comunitaria. A pesar de que la oposición no se considera como debidamente presentada hasta que se efectúa el pago de la tasa de oposición, se notifica inmediatamente al solicitante de marca comunitaria sobre la presentación de la Oposición y este recibe una copia de los documentos del expediente.

Examen de admisibilidad. En esta fase la OAMI comprueba si el escrito de oposición cumple con los requisitos formales tal y como se establecen en el Reglamento. Dicho de

otro modo, la OAMI examina si la oposición es admisible. En general, existen dos tipos de inadmisibilidad:

- inadmisibilidad debida a irregularidades absolutas, es decir, irregularidades que no puedan subsanarse una vez expirado el plazo de oposición (por ejemplo: falta de indicación de la solicitud contra la que se dirige la oposición). Si el oponente no subsana dichas irregularidades por iniciativa propia dentro del plazo de oposición, la oposición no será admisible; y
- inadmisibilidad debida a irregularidades relativas, es decir, irregularidades que puedan subsanarse una vez expirado el plazo de oposición. La Oficina invita al oponente a subsanar la irregularidad en un plazo no prorrogable de dos meses; de lo contrario, la oposición no se admitirá.

El uso correcto del formulario de escrito de oposición proporcionado por la OAMI, de conformidad con las notas explicativas pertinentes, suele garantizar que la Oposición no se enfrentará a ninguna irregularidad que haga que sea inadmisibile.

- El periodo de reflexión. Si el escrito de oposición se considera admisible, la OAMI envía una notificación a las dos partes estableciendo los plazos para el procedimiento. El procedimiento empieza con un periodo durante el que las partes pueden negociar un acuerdo, el denominado periodo de reflexión ("cooling-off"). Durante este periodo se ofrece a las partes la posibilidad de poner fin al procedimiento sin incurrir en costes adicionales.

El periodo de reflexión expira dos meses después de la notificación de admisibilidad. Es posible prorrogarlo por 22 meses adicionales, y puede durar un máximo de 24 meses. Una vez finalizado el periodo de reflexión, comienza la parte contradictoria del procedimiento.

- La parte contradictoria del procedimiento. En esta fase, las partes tienen la oportunidad de enviar observaciones y pruebas en apoyo de la inadmisión de la solicitud o de la oposición. La primera parte a la que se da esta oportunidad es el oponente, que

tiene dos meses para completar su expediente. A este respecto, el oponente podrá enviar los hechos, argumentos y pruebas que considere necesarios para apoyar la oposición.

Después, el solicitante de marca comunitaria tiene dos meses para enviar observaciones en respuesta. Por último, el oponente tiene la oportunidad de hacer comentarios a las observaciones enviadas por el solicitante. A grandes rasgos, estas tres fases constituyen el proceso. Sin embargo, la OAMI podrá conceder y/o solicitar "rondas" adicionales.

- Solicitud de prueba de uso. En su respuesta al Escrito de Oposición y demás material presentado por el oponente, el solicitante de marca comunitaria podrá intentar demostrar que la marca comunitaria solicitada no entra en conflicto con ninguno de los derechos en los que se basa la oposición. Otra posibilidad, también complementaria respecto a lo anterior, es que el solicitante de marca comunitaria impugne el uso de la marca del oponente presentando una solicitud de prueba de uso de conformidad con los apartados 2 y 3 del artículo 42 del Reglamento sobre la marca comunitaria. En este caso, el oponente tendrá que presentar pruebas de que se ha realizado un uso genuino de la marca anterior.

Si no se presentan pruebas, o si las pruebas presentadas no se consideran suficientes, no se admitirá la oposición. Como alternativa a la presentación de tales pruebas, el oponente podrá intentar demostrar que hay razones genuinas para la falta de uso. Cuando el oponente, tras la petición del solicitante de presentar prueba de uso, envía material para establecer el uso serio de la marca anterior o para demostrar que hay razones justificativas para la falta de uso, el solicitante dispondrá de un plazo de dos meses para realizar comentarios. Posteriormente, se ofrecerá al oponente una oportunidad final para realizar comentarios sobre las observaciones del solicitante.

-Finalización del procedimiento. La parte contradictoria del procedimiento finaliza cuando la OAMI informa a las partes de que no se permitirá realizar más observaciones.

Esto significa que el expediente está preparado para que la División de Oposición pueda dictar su decisión sobre la oposición.

3.II.E. REGISTRO.

Se efectuará el registro de las solicitudes cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- No se han planteado objeciones tras el examen de marca o las objeciones planteadas se han retirado; y
- bien no se ha presentado ninguna oposición, o bien, se han desestimado las oposiciones presentadas.

Publicación. La marca registrada se publicará en la Parte B del Boletín de Marcas Comunitarias, y la OAMI enviará al solicitante un enlace desde donde este podrá descargar un certificado en formato PDF.

Los derechos que confiere una marca comunitaria pueden hacerse valer ante una tercera parte a partir de la fecha de publicación del registro de la marca. No obstante, puede reclamarse ya una indemnización razonable respecto de asuntos que surjan después de la fecha de publicación de una solicitud de marca comunitaria. Un tribunal no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto mientras no se ha publicado el registro.

Certificado de registro. El certificado PDF que la OAMI facilita contiene:

- la fecha de presentación de la solicitud.
- el número de expediente de la solicitud.
- la fecha de publicación de la solicitud.
- el nombre y el domicilio del solicitante.

- el nombre y la dirección profesional del representante, siempre que no se trate de un empleado del solicitante. Si hubiese varios representantes, únicamente el nombre y la dirección profesional del representante que se cite en primer lugar, **seguidos de las palabras "y otros"**. Cuando se designe a una asociación de representantes, sólo se publicará el nombre y la dirección profesional de la asociación.
- una reproducción de la marca. Si la marca es de color, se hará una indicación al respecto salvo que el solicitante haya declarado que no desea gozar de protección respecto al color. Cuando el solicitante haya presentado una descripción de la marca, este hecho se recogerá en el certificado.
- una lista de los productos y servicios cubiertos por la marca.
- la lengua en que se presentó la solicitud y la segunda indicada por el solicitante en la solicitud.
- la fecha en que se efectuó el registro de la marca en el Registro y el número de registro.

En caso de que formaran parte de la solicitud, el certificado también contendrá lo siguiente:

- reivindicaciones de prioridad.
- reivindicaciones de prioridad de exposición.
- reivindicaciones de antigüedad de una marca registrada anterior.
- una declaración de que la marca ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de ella.
- una declaración por la cual el solicitante no alegará derecho exclusivo alguno sobre algún elemento de la marca.
- una indicación de que la marca es una marca colectiva.
- una declaración de que la solicitud es consecuencia de la transformación de un registro internacional que designa a la Comunidad Europea con arreglo al artículo 156 del RMC, así como la fecha del registro internacional con arreglo al apartado

4 del artículo 3 del Protocolo de Madrid o la fecha de inscripción de la extensión territorial a la Comunidad Europea posterior al registro internacional con arreglo al apartado 2 del artículo 3 ter del Protocolo de Madrid y, si procede, la fecha de prioridad del registro internacional.

La vigencia del registro de la marca comunitaria será de diez años a partir de la fecha de la presentación de la solicitud. El registro podrá renovarse por períodos de diez años.

3.II.F. NULIDAD Y CADUCIDAD

Durante la vida jurídica de una marca comunitaria (10 años, renovables por periodos iguales), su titular puede verse privado de sus derechos como consecuencia de una declaración de caducidad o nulidad. La OAMI tiene competencia exclusiva sobre las solicitudes directas de caducidad o nulidad. Los tribunales de los Estados miembros de la Unión Europea pueden, sin embargo, declarar la nulidad o la caducidad de una marca comunitaria cuando la cuestión se plantea ante ellos a título reconvencional, en relación a una acción por violación basada en la misma marca. El término más genérico **"anulación"** se utiliza para referirse con carácter general tanto a los procedimientos de caducidad como de nulidad.

- Solicitud de caducidad. Una solicitud de caducidad es una acción presentada por terceros para solicitar una declaración de caducidad de los derechos del titular de la marca comunitaria alguno de los siguientes motivos:

- el titular no ha hecho un uso serio de la marca durante los cinco años posteriores al registro o durante un periodo de cinco años consecutivos, y no hay causas justificativas para la falta de uso; o

- como consecuencia de la actividad o inactividad del titular, la marca comunitaria ha adquirido carácter genérico respecto a los productos y servicios para los que está registrada; o
- a consecuencia del uso realizado por el titular de la marca comunitaria, esta pueda inducir al público a error.⁵²

Las solicitudes de caducidad de las marcas comunitarias pueden presentarse por fax o por correo utilizando nuestro formulario en papel junto con las notas explicativas para cumplimentarlo.

-Solicitud de declaración de nulidad. Se trata de una acción que puede ser interpuesta por terceros y estar fundamentada en dos tipos diferentes de motivos para la nulidad: absolutos y relativos.

Se podrá declarar la nulidad de la MC alegando motivos absolutos en los siguientes casos:

- cuando la MC haya sido registrada a pesar de existir uno o varios motivos absolutos para la denegación.
- cuando el solicitante actúe de mala fe al presentar la solicitud. Esto hace referencia principalmente al supuesto de que el solicitante presente una solicitud respecto a la marca con fines ilícitos.

Se podrá declarar la nulidad de la marca alegando motivos relativos en los siguientes casos:

- cuando puedan alegarse los mismos motivos de denegación relativos, tal como se establece en el artículo 8 del Reglamento de la Marca Comunitaria, es decir, los mismos motivos por los que pueda presentarse un escrito de oposición.
- cuando exista en un Estado miembro otro derecho anterior que permita la prohibición del uso de la marca en cuestión. Esto hace referencia, en especial, a

⁵² Artículo 51 del Reglamento de la Marca Comunitaria.

los derechos al nombre, derechos a la imagen, derechos de autor y derechos de propiedad industrial.

Una solicitud de anulación sólo es admisible cuando la marca comunitaria considerada está registrada en la OAMI.

3.II.G. RECURSO.

Las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones no hayan sido estimadas.

Como norma general, sólo podrá recurrirse una resolución que ponga fin al procedimiento. Una resolución provisional normalmente no es susceptible de recurso, a no ser que la propia resolución contemple la posibilidad de un recurso independiente.

La resolución deberá estar relacionada con los procedimientos previstos en el Reglamento sobre la marca comunitaria o en el Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios. Las resoluciones de la Oficina en relación con el acceso a los documentos no son recurribles ante las Salas de Recurso.

Las partes pueden solicitar la mediación una vez interpuesto el recurso y abonado la tasa. El procedimiento de mediación permite a las partes reunirse y alcanzar un acuerdo amigable antes de que sea necesaria una decisión formal de las Salas.

El recurso deberá interponerse en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Como en cualquier otro procedimiento ante la OAMI, no es obligatorio emplear el formulario de recurso oficial facilitado por la Oficina pero es recomendable hacerlo porque contribuye a evitar errores que podrían provocar la inadmisibilidad del recurso.

En el recurso deben figurar los datos del recurrente, el número de la resolución impugnada o toda referencia de otro tipo que permita la identificación inmediata de la resolución impugnada, así como el alcance del recurso. Además, habrá de abonarse la tasa de recurso y la Oficina deberá recibirla en el mismo plazo de dos meses. El recurso podrá incluir el escrito de motivos, que también podrá presentarse por separado, en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la notificación de la resolución impugnada.

Tanto el recurso como el escrito de motivos deberán presentarse por escrito en la lengua en que se adoptó la resolución impugnada. Una vez recibido el escrito de motivos, la Secretaría de las Salas de Recurso remitirá el recurso (recurso y escrito de motivos) a la instancia cuya resolución se impugne.

En los asuntos ex parte, la instancia cuya resolución se impugne estimará el recurso si lo tuviere por admisible y fundado. Si no lo tuviere por admisible y fundado, remitirá de nuevo el asunto a las Salas de Recurso.

En los asuntos inter partes, la instancia cuya resolución se impugne estimará el recurso si lo tuviere por admisible y fundado, siempre que la otra parte lo acepte. La instancia cuya resolución se impugna dispone de un mes para pronunciarse sobre la revisión, aunque puede rechazarla antes de que se haya cumplido dicho plazo. Si dicha instancia no tuviese el recurso por admisible y fundado, remitirá de nuevo el asunto a las Salas de Recurso.

En un asunto ex parte, el expediente es remitido inmediatamente al presidente de la sala competente, quien designará un ponente. Si el ponente lo considera oportuno, contactará con el recurrente para formularle cualquier pregunta pertinente en relación con el recurso. De no ser así, se elaborará un proyecto de resolución que será debatido por la sala. Una vez adoptada una resolución, se procederá a notificarla a la parte interesada.

En los asuntos inter partes, el procedimiento varía ligeramente. La parte recurrida podrá presentar una contestación y, de acuerdo con el Reglamento de Procedimiento de las

Salas de Recurso, un recurso accesorio. Si se presenta una contestación, podrá presentarse una réplica, y si se presenta una réplica podrá presentarse una dúplica.

Una vez concluida la parte escrita del procedimiento, se remite el expediente al presidente de la sala competente, que designará a un ponente. Si el ponente lo considera oportuno, contactará con el recurrente para formularle cualquier pregunta pertinente en relación con el recurso. En caso contrario, se elaborará un proyecto de resolución que será debatido por la sala. Una vez que se adopte una resolución, se procederá a notificársela a las partes.

La sala puede o bien ejercer cualquier de las facultades incluidas en el marco de competencias de la instancia responsable de la resolución impugnada o puede devolver el asunto a dicha instancia. En los asuntos de examen, la sala puede reabrir el examen en relación con cualquier motivo de denegación absoluta.

3.III. PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN EN CHILE. PATENTES.

Una patente confiere al titular un derecho exclusivo sobre la invención reivindicada y reconocida por la Oficina de Propiedad Industrial de Chile (INAPI).

Este derecho se confiere tras seguir el procedimiento previsto en la Ley de Propiedad Industrial, su Reglamento y normas vigentes en materia de patentes. La patente le da al titular el derecho exclusivo de la invención y la posibilidad a nivel jurídico de impedir que otras personas fabriquen, exploten, ofrezcan a la venta, vendan o importen la invención patentada sin su autorización.

De manera general, para iniciar el proceso de protección para una posible creación, el interesado debe presentar una solicitud de patente en Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) de Chile, la solicitud de patente debe ser presentada de acuerdo a los

requerimientos que se establecen en la Ley 19.039 de PI y su Reglamento. La patente será concedida cuando se verifique que satisface los requisitos de patentabilidad y demás exigencias de la Ley y su reglamento. Lo anterior se realiza mediante una evaluación de los antecedentes por profesionales con la especialidad técnica correspondiente a la invención.

El procedimiento de patentes es el conjunto de fases sucesivas destinado a la obtención de un registro de patente. Por lo tanto, se compone de varias etapas que comienzan con la presentación de la solicitud, y finaliza en la concesión y registro de la invención, si se cumple con todos los requisitos legales.

3.III.A. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD.

El procedimiento de tramitación de una solicitud de patente se inicia al momento de la presentación de la solicitud en INAPI. El art. 11 RLPI señala que una solicitud de patente de invención, o modelos de utilidad, se debe presentar en un formulario que contendrá las siguientes menciones:

- a) Nombre completo o razón social, RUT, si tuviere, correo electrónico y domicilio del interesado e igual información sobre su apoderado o representante, si lo hubiere. A elección del solicitante podrá, además, indicar el número de su cédula nacional de identidad y el de su apoderado o representante, o
- b) Nombre completo del inventor, nacionalidad y domicilio;
- c) Título del invento;
- d) Número, lugar y fecha de la primera solicitud presentada en el extranjero, si la hubiere;

e) Declaración formal de novedad, propiedad y utilidad de la invención, según el art. 44 de la LPI;

f) Firma del solicitante o de su apoderado, o representante, si lo hubiere.

Una solicitud de patente incluye:

- **Formulario solicitud de patente.** Se trata de un formulario único, que permite identificar aspectos de la solicitud y de los involucrados en ésta.
- **Formulario hoja técnica.** En la Hoja Técnica además, se debe incluir un resumen representativo de la invención, su campo de aplicación y problema técnico que pretende solucionar, pudiendo además contener una figura, también representativa. La extensión del resumen no debe exceder los 1.600 caracteres⁵³. Se hace presente que en caso que el solicitante designe un representante, se deberá acompañar un poder⁵⁴. A su vez, si el solicitante es distinto al inventor se deberá acompañar una cesión de derechos.⁵⁵
- **Memoria descriptiva.** Se trata de un documento que contiene una descripción detallada, clara y completa de lo que se desea proteger. En el caso de las patentes de invención y modelos de utilidad debe contener: Descripción de lo conocido en la materia; descripción de los dibujos acompañados, si los hay; descripción detallada de la invención; ejemplo de aplicación, cuando corresponda.

La descripción de lo conocido en la materia comenzará introduciendo el campo de aplicación preferente de la invención, citando el problema técnico que ésta aborda y hará una referencia a las soluciones dadas a dicho problema, procurando que estas soluciones sean lo más cercanas y actuales posibles desde el punto de vista tecnológico, destacando sus inconvenientes o desventajas técnicas.

⁵³ Art. 38 Reglamento de la Ley N° 19.039 de Chile.

⁵⁴ Art. 15 Reglamento de la Ley N° 19.039 de Chile.

⁵⁵ Art. 11 y 12 Reglamento de la Ley N° 19.039 de Chile.

La descripción de la invención es una explicación detallada y clara de la invención en referencia a las partes o piezas numeradas de los dibujos si ellos existieren y debe ser lo suficientemente clara y completa como para que cualquier persona especializada en el sector industrial al que se refiera pueda "reproducir la invención".

En relación con el ejemplo de aplicación de la invención, éste consistirá en una exposición detallada de, a lo menos, un modo de realización de la invención, que podrá apoyarse o ilustrarse con la ayuda de los dibujos si los hubiere, que sirva para hacer reproducible la invención.

- **Pliego de Reivindicaciones.** Se trata de un documento que contiene el conjunto de descripciones claras y concisas, sustentadas en la memoria descriptiva, que tiene por objeto individualizar los aspectos nuevos sobre los cuales se desea obtener protección. Estarán precedidas de un número arábigo y serán tantas como sean necesarias para definir y delimitar correctamente la invención.⁵⁶

- **Dibujos.** Se entenderá por dibujos tanto los esquemas, diagramas de flujo y los gráficos. Estos deben realizarse en un trazado técnico, no debiendo estar enmarcados o delimitados por líneas, omitiendo todo tipo de rótulo y texto explicativo, el cual debe reemplazarse por referencias numéricas las que serán explicadas debidamente en la descripción detallada de la invención en la Memoria Descriptiva. En el caso de los dibujos del diseño industrial, éstos deberán contener a lo menos una vista en planta superior, en elevación, en perfil y perspectiva, pudiendo exigirse otras vistas, según la complejidad del diseño. En el caso de los dibujos industriales, será suficiente con la representación en un plano de la reproducción del dibujo. Además, en estos tipos de derechos, las figuras de los dibujos deberán numerarse y presentarse con un duplicado fotostático.

⁵⁶ Art. 41 a 44 Reglamento de la Ley N° 19.039 de Chile.

3.III.B. EXAMEN DE FORMA.

Después de presentada la solicitud de patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, dibujo industrial o esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, INAPI realiza un examen preliminar destinado a verificar que se hayan acompañado los documentos que correspondan según el tipo de solicitud y que ésta cumple los requisitos formales mínimos para continuar con la tramitación.

En el Examen Preliminar puede suceder que:

- Existan observaciones.

El solicitante debe contestar las observaciones dentro del plazo de 60 días hábiles, realizando las correcciones, aclaraciones o acompañando los documentos pertinentes, según sea el caso. En caso de no contestar en el plazo establecido, la solicitud se tiene por no presentada.

- No existan observaciones.

Si no existen observaciones o éstas fueron subsanadas oportunamente, la solicitud es aceptada a tramitación. Después, el solicitante debe retirar un extracto de la solicitud en INAPI y requerir su publicación al Diario Oficial dentro del plazo de 60 días hábiles, contado desde la fecha de aceptación a trámite.

En el examen preliminar se debe verificar o revisar el cumplimiento de un conjunto de requisitos de tipo formal, que principalmente son los siguientes:

a) Verificar que se acompañe la cesión de la invención, si fuere una persona distinta del inventor.

b) Verificar que se acompañe el poder, si la solicitud designa un representante.

No obstante, si no se dispone del poder para los efectos de presentar la solicitud, bastará con que el representante indique en ésta el nombre del solicitante por quién actuará. En este evento, INAPI conferirá un plazo de 30 días a los residentes nacionales y 60 días a los residentes en el extranjero para acompañar el poder respectivo (art. 15 LPI y art. 17 RLPI).

c) Verificar que se acompañe el resumen de la invención (hoja técnica), la memoria descriptiva, pliego de reivindicaciones, en idioma español, y los dibujos, cuando procediera (art. 43 LPI y art. 11 RLPI).

d) Asignar una clasificación de la invención de acuerdo al Clasificador Internacional de Patentes (CIP).

e) Revisar el título de la solicitud o asignar uno nuevo, en caso de que el título con que se presentó la solicitud sea incorrecto o incompleto.

f) De ser necesario, se deberá indicar cuál es el dibujo más representativo de la invención, a fin de que una imagen de este sea incluida en la publicación establecida en el art. 4° LPI (art. 17 RLPI).

3.III.C. PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD.

Una vez aceptada a tramitación la solicitud de patente, INAPI prepara un extracto de ésta que contiene el número de solicitud, nombre completo o razón social del solicitante, el título que será un extracto explicativo del contenido del derecho cuya protección se pretende y, de ser necesario, el dibujo más representativo de la solicitud (art. 17 RLPI).

Con el extracto en su poder, el solicitante deberá requerir a su costa la publicación del extracto en las oficinas del Diario Oficial habilitadas en INAPI, dentro del plazo de 60 días de aceptada a trámite la solicitud (art. 14 RLPI).

Antes de requerir la publicación en el Diario Oficial el solicitante tendrá que verificar la conformidad del extracto con los antecedentes de la solicitud, y deberá requerir la emisión de uno nuevo en caso que éste no refleje fielmente el contenido de la solicitud y sus datos. La publicación del extracto en el Diario Oficial por parte del solicitante, es un acto consciente del solicitante que considera válidos los documentos aceptados a trámite.

Dentro del plazo de 45 días contado desde la fecha en que se publique un extracto de la solicitud en el Diario Oficial, cualquier interesado puede interponer demanda de oposición en contra de la solicitud de patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, dibujo industrial o esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, transformándose el procedimiento en contencioso (art. 5° LPI).

3.III.C.i. PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN.

Dentro del plazo de 45 días contado desde la fecha en que se publique un extracto de la solicitud en el Diario Oficial, cualquier interesado puede interponer demanda de oposición en contra de la solicitud de patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, dibujo industrial o esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados (art. 5° LPI).

La demanda de oposición debe ser patrocinada por abogado habilitado conforme a lo dispuesto en la Ley 18.120.

El procedimiento de oposición consta de las siguientes etapas:

a) Notificación de la demanda de oposición.- La notificación al solicitante de la patente de la demanda de oposición se practica por carta certificada que se expide al domicilio que éste haya indicado en el expediente. Al respecto, la notificación de la oposición se entenderá efectuada tres días después que la carta sea depositada en el correo.⁵⁷ La carta certificada incluye el envío de copia íntegra de la oposición y su proveído.

b) Contestación de la demanda de oposición.- A contar de la notificación de la demanda de oposición, el solicitante de la patente y demandado dispone de un plazo de 45 días para contestar la oposición.

c) Prueba.- Si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos entre la solicitud de patente y la demanda de oposición, se recibe la causa a prueba por el plazo de 45 días.

El término probatorio podrá prorrogarse en casos calificados por 30 días a petición de cualquiera de las partes en el litigio. La documentación que se acompañe durante la fase de prueba debe presentarse en español o debidamente traducida, si INAPI así lo exigiere.

En el procedimiento contencioso las partes pueden hacer uso de todos los medios de prueba habituales en este tipo de materias, y los establecidos en el Código de Procedimiento Civil, con exclusión de la prueba testimonial.

Citadas las partes a oír sentencia no se admiten escritos ni pruebas de ninguna especie, excepto aquellos referentes a la cesión de la solicitud, avenimientos o limitaciones de la solicitud.⁵⁸

d) Nombramiento de perito.- Vencido el plazo de prueba, corresponde que INAPI proceda a nombrar un perito que se aboque al examen de fondo de la solicitud. Las consideraciones que se tienen para la asignación de un perito son las mismas a las descritas precedentemente en la sección 6 punto 1. A partir de la designación del perito,

⁵⁷ Artículo 13 de la Ley de la Propiedad Industrial de Chile.

⁵⁸ Artículos 10 a 12 de la Ley de la Propiedad Industrial de Chile.

las etapas del procedimiento contencioso son las mismas del procedimiento no contencioso, con la única diferencia de que el primero finaliza con una resolución **definitiva denominada "Fallo" o "Sentencia", en tanto que el procedimiento no contencioso termina con una "Resolución Definitiva", ambas dictadas por el Director Nacional.**

e) Informe pericial.- El informe pericial debe evacuarse dentro del plazo de 60 días, contado desde la aceptación del cargo. El perito puede solicitar la ampliación del plazo hasta por 60 días, petición que debe ser fundada y que INAPI concederá si existen motivos justificados.

Notificado el informe pericial, las partes disponen de un plazo de 60 días para formular las observaciones que estimen convenientes al informe. Cualquiera de las partes puede solicitar por una sola vez durante el procedimiento la ampliación del plazo hasta por 60 días para formular observaciones al informe pericial.

De las observaciones de las partes se dará traslado al perito para que, en un plazo de 60 días, responda a dichas observaciones evacuando el informe respuesta del perito.⁵⁹

f) Informe Técnico del Examinador.- El expediente y sus antecedentes serán puesto en conocimiento del examinador para que emita el referido informe técnico que oriente y sirva de apoyo a la sentencia.

g) Fallo.- El procedimiento contencioso finaliza con la dictación del fallo del Director Nacional. En contra del fallo procede el recurso de apelación, que debe interponerse dentro del plazo de 15 días contado desde su notificación, para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial. El recurso de apelación se concede en ambos efectos y procede en contra de las resoluciones que tengan el carácter de definitivas (que es el caso de la que resuelve el juicio de oposición) o interlocutorias.

⁵⁹ Artículo 7 de la Ley de la Propiedad Industrial de Chile.

3.III.C.ii. PAGO DEL ARANCEL PERICIAL.

Vencido el plazo de 45 días para formular oposición, se inicia un nuevo plazo de 60 días para que el solicitante acredite ante INAPI el pago del arancel pericial. En caso de no acreditarse el pago dentro de este plazo, la solicitud se tendrá por abandonada, estableciendo a continuación un plazo de 120 días hábiles para el desarchivo de la misma. Vencido este plazo sin subsanarse el pago correspondiente, la solicitud se tendrá por abandonada definitivamente.⁶⁰

El valor del arancel pericial varía según el tipo de solicitud de derecho de propiedad industrial en trámite, como se muestra en el Anexo IV. Sus valores fueron fijados por última vez por Resolución Exenta N° 664 de fecha 12 de diciembre de 201116.

El pago del arancel pericial debe realizarse en la cuenta habilitada para estos efectos en el banco del Estado. Luego debe acreditarse dicho pago en INAPI, mediante un escrito que indique el comprobante de depósito respectivo.

3.III.D. NOMBRAMIENTO DEL PERITO.

Acreditado el pago del peritaje, la solicitud de patente queda habilitada para que INAPI designe un perito, esto es, una persona cuya idoneidad haya sido previamente calificada por el Director Nacional de INAPI, y que deberá estar incluido en un registro especial llamado Registro de Peritos, que al efecto se llevará en INAPI.

⁶⁰ Artículo 45 de la Ley de la Propiedad Industrial de Chile.

La designación del perito atiende estrictamente a las características y materias técnicas respecto de las que trate la solicitud, así como a la sub-especialidad técnica en la que el perito se desempeñe.

El perito debe aceptar el cargo en el expediente respectivo dentro de un plazo de 20 días contado desde su nombramiento. Si no lo hiciera dentro de dicho plazo, se entenderá que rechaza el cargo debiendo procederse a la designación de otra persona quien gozará del mismo plazo para su aceptación o rechazo. La no aceptación del cargo deberá ser fundada. El informe pericial debe evacuarse dentro del plazo de 60 días, contado desde la aceptación del cargo. El perito puede solicitar la ampliación del plazo hasta por 60 días, petición que debe ser fundada y que INAPI concederá si existen motivos justificados. Dicha prórroga comenzará su vigencia a partir del día hábil siguiente al de vencimiento del primer plazo, sin perjuicio que la resolución que otorgue la prórroga se notifique en fecha distinta.

3.III.E. EXAMEN DE FONDO.

El examen de fondo consiste en un documento escrito con el análisis técnico de la solicitud, destinado a verificar si se cumplen los requisitos de patentabilidad establecidos en los Arts. 32, 56, 62 y 75 de la Ley N° 19.039, según corresponda.

El perito debe emitir su informe dentro del plazo de 60 días hábiles, contado desde la fecha en que aceptó el cargo.

El examen de fondo puede o no contener observaciones a la solicitud., lo cual es notificado al solicitante:

- El informe pericial hace observaciones

El solicitante tiene 60 días hábiles para responder las observaciones del perito.

- El informe pericial no hace observaciones

Si no hay observaciones, la solicitud pasa a revisión formal y queda en estado de ser aceptada.

3.III.F. RESOLUCIÓN DEFINITIVA.

Evacuado el informe respuesta del perito, la solicitud queda en estado de ser resuelta. Decretado el estado de resolver el examinador revisará la solicitud y determinará su curso futuro, que podrá consistir en:

1. Aceptar la solicitud.- El examinador constata que la instancia pericial ha sido completa y se ha ajustado a los criterios técnicos de INAPI, por ello la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad contemplados en los arts. 31, 32, 33, 35, 36 y 43bis de LPI y no presenta defectos formales que impidan su concesión.

Si la solicitud cumple los requisitos legales pero presenta algún defecto meramente formal que no cambia el fondo de la misma, como errores tipográficos en la hoja técnica o en la memoria descriptiva, la resolución definitiva junto con conceder la patente podrá corregir de oficio tales errores.

2. Rechazar la solicitud.- El examinador concluye que la instancia pericial ha sido completa y se ha ajustado a los criterios técnicos de INAPI, por ello la solicitud no cumple alguno de los requisitos de patentabilidad contemplados en los arts. 31, 32, 33, 35, 36 y 43bis de LPI, la materia reivindicada se encuentra excluida de protección, no es patentable, no se trata de un derecho exclusivo o la invención no está suficientemente

descrita en la solicitud. Es decir, la solicitud no cumple alguno de los requisitos legales que habiliten la concesión de la patente.

3. Devolución de la solicitud al perito.- En este caso, el examinador verifica que la instancia pericial ha sido inadecuada, ya sea porque omite pronunciarse sobre alguno de los requisitos de patentabilidad, el pronunciamiento sobre ellos es incompleto o, por ejemplo, se advierte que el perito no analizó determinados documentos o antecedentes que pudieran ser relevantes para decidir si la patente se puede conceder o no. En consecuencia, faltan antecedentes que permitan resolver con fundamento si la solicitud tiene mérito para concederse.

En estas circunstancias, se dicta una resolución que ordenará al perito emitir un informe pericial complementario dentro de un plazo determinado, la que además señalará taxativamente los puntos sobre los cuales se debe informar.

Evacuado el informe pericial complementario, éste será notificado al solicitante para que responda a las observaciones del caso. Tanto el plazo del perito para emitir su informe como el del solicitante para responder al mismo, podrán ser sujetos de prórroga hasta por 60 días.

Recibida las observaciones del solicitante o constatada la inexistencia de observaciones, los antecedentes serán revisados por el examinador a objeto de decidir si con los nuevos antecedentes la solicitud es susceptible de aceptarse o rechazarse.

4. Correcciones al solicitante.- El examinador verifica que la instancia pericial ha sido completa y se ha ajustado a los criterios técnicos de INAPI, por ello la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad, sin embargo presenta defectos formales que hacen imposible la concesión de la patente, particularmente en la hoja técnica, memoria descriptiva o pliego de reivindicaciones, por lo cual se dicta una resolución que junto señalar en forma expresa cada uno de los defectos de que adolece la solicitud, fija un plazo de 30 días hábiles al solicitante para subsanarlos.

Evacuada la respuesta por el solicitante, el examinador revisará los antecedentes para luego resolver si la solicitud puede concederse o debe rechazarse.

5. Observaciones con emplazamiento.- El examinador verifica que aun hay materias por discernir en la solicitud y determina que la solicitud no cumple uno o más de los requisitos de patentabilidad establecidos en los arts. 31, 32, 33, 35, 36 y 43bis LPI o adolece de algún otro defecto de tipo sustantivo. En este evento, la resolución respectiva indicará cual es la objeción de fondo y sus fundamentos, junto con conferir un plazo de 60 días hábiles al solicitante para subsanar la observación en cuestión. De no evacuarse respuesta por el solicitante dentro del plazo asignado o, si ésta no corrige la objeción, la solicitud será rechazada.

CAPÍTULO 4.- PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN EN MÉXICO.

Antes de adentrarnos al tema que nos ocupa, es importante hablar de cómo funcionan en la actualidad los procedimientos para registro de marcas y patentes en México.

4.1. REGISTRO DE MARCA EN MÉXICO EN LA ACTUALIDAD.

Como recordamos, una marca es todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, esté o no esté registrada. Sin embargo, su uso exclusivo en México se obtiene mediante su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La vigencia de los derechos sobre la exclusividad de un signo distintivo es de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, que podrá renovarse por periodos de la misma duración.

La Ley de la Propiedad Industrial señala que las marcas se registrarán en relación con productos y servicios determinados, y para obtener el registro, la solicitud presentada ante el Instituto deberá señalar los productos/servicios a los que se aplicará.

Asimismo, la legislación en la materia establece que cada producto o servicio se clasificará en virtud del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de marcas.

Para distinguir los productos y servicios, la clasificación internacional cuenta con 45 clases, así como una lista alfabética de los mismos; por ello, es importante atender a

dicha clasificación a efecto de obtener el registro y señalar los productos y servicios que desean distinguir.

Existen dos formas para realizar la presentación de su solicitud de registro o publicación de signos distintivos:

- Presentación física de la solicitud.- La presentación tradicional de la solicitud de registro o publicación de signos distintivos es aquella en la cual los mismos usuarios deben de ingresar su documentación físicamente en el Instituto, en sus Oficinas Regionales o en las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía.
- Presentación en Línea.- La presentación en línea de la solicitud de registro o publicación de signos distintivos ofrece al usuario una vía moderna, cómoda y segura para realizar el llenado, pago y envío de la solicitud desde cualquier lugar en el que se encuentre, evitando acudir al banco y al Instituto; asimismo, disminuye los posibles errores en el llenado de la solicitud y con esto le evita gastos innecesarios al usuario.

Una vez que la solicitud es ingresada al sistema de marcas del IMPI, es turnada a una Coordinación de Examen de Forma, en la cual un examinador evalúa que la solicitud cumpla con los requisitos formales establecidos en la Ley de la Propiedad Industrial. En caso de existir un requisito por cumplimentar, el IMPI lo hará saber por escrito otorgando un plazo de cuatro meses sin prórroga para darle contestación.

Una vez satisfecho el examen de forma, la solicitud es turnada a un nuevo examinador quien realizará el examen de fondo, verificando que los elementos gráficos, fonéticos e ideológicos de la marca propuesta a registro no invada los derechos de terceros. Asimismo verifica que no caiga en los supuestos de negación de registro de marca señalados por el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de existir una objeción derivada del examen de fondo, el IMPI lo notificará por escrito al interesado, otorgándole un plazo de cuatro meses sin prórroga para darle contestación.

En caso de que el impedimento legal sea desestimado por el interesado, el Instituto concederá el Título de Registro de Marca en su favor, con una vigencia de diez años contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud, siendo renovable por periodos de diez años.

En caso de no desestimar el impedimento legal, el Instituto girará la negativa de registro de marca por escrito al interesado, teniendo éste un plazo de quince días para interponer recurso de revisión ante el propio instituto, o bien cuarenta y cinco días para iniciar el juicio de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Como podemos observar actualmente nuestra legislación no cuenta con un instrumento que permita que el Titular de un registro de marca, pueda encarar la concesión de un registro de marca antes de que la misma sea otorgada, en caso de que considere que la marca en trámite y la expectativa de derecho que pueda constituir al solicitante de la misma, afecte sus derechos derivados del registro de marca de que es titular. Pues la actual Ley de la Propiedad Industrial Mexicana no contempla un procedimiento de oposición previo a la concesión de un registro; es decir, que el Titular de un derecho debe esperar a que sus derechos sean vulnerados para poder acudir ante la Autoridad competente, cuando quizá, ya haya sufrido un grave e irreparable perjuicio.

Asimismo encontramos que si bien nuestro sistema de marcas no prevé la figura jurídica del procedimiento de oposición, en la actualidad algunas autoridades han comenzado a argumentar la necesidad de conceder garantía de audiencia a un tercero opositor, tal y como fue establecido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la tesis aislada que al efecto señala:

Época: Novena Época

Registro: 173549

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXV, Enero de 2007

Materia(s): Administrativa

Tesis: I.4o.A.552 A

Página: 2265

MARCA. PREVIA CONCESIÓN DE SU REGISTRO DEBE OTORGARSE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA A QUIEN EN DIVERSO PROCEDIMIENTO SOLICITÓ LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN POR EL USO DE UNA SEMEJANTE EN GRADO DE CONFUSIÓN, AUN CUANDO LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL NO PREVEA LA FIGURA DE TERCERO OPOSITOR.

En un procedimiento para obtener el registro de una marca debe otorgarse la garantía de audiencia a la parte que promovió el diverso procedimiento de declaración administrativa de infracción por el uso de una semejante en grado de confusión, en virtud de que aquélla debe tener la oportunidad de que se valore si existe la infracción administrativa, previo a la concesión del registro de la marca, ya que es importante que se decidan los temas o aspectos conexos en una sola instancia para permitir aportar pruebas y formular alegatos a los posibles afectados y evitar que se divida la continencia de la causa y el dictado de resoluciones contradictorias, es decir, sí es previsible que la semejanza de las marcas en grado de confusión sea resuelta, definida y decidida, antes de otorgar el registro marcario; máxime que la garantía de audiencia constituye un derecho fundamental tutelado constitucionalmente a favor de quienes pudieran ser afectados por la

determinación correspondiente. No es obstáculo a lo anterior que la Ley de la Propiedad Industrial, en el procedimiento de registro marcario no establezca la figura del tercero opositor o que sean llamados los que se consideren afectados en sus derechos, si la infracción administrativa pendiente de resolver involucra la marca que se pretende registrar.

Amparo en revisión 258/2006. Grupo Bimbo, S.A. de C.V. 27 de septiembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza.

Si bien se trata de una tesis aislada, lo cierto es que este tipo de criterios nos muestran la necesidad que tiene el actual sistema para el registro de marcas en México de implementar un sistema de oposición.

4.II. CONCESIÓN DE PATENTES EN MÉXICO EN LA ACTUALIDAD.

En nuestro país una patente es concedida por el Estado, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para explotar una invención, susceptible de aplicación industrial, y se deben satisfacer las siguientes condiciones para que una invención sea patentable:

A) Novedad:

El proceso o producto debe basarse en una manera universalmente nueva de transformar la materia o la energía existentes en la naturaleza, es decir que no se encuentra en el estado de la técnica (conjunto de conocimientos técnicos que se han

hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero).

B) Actividad inventiva:

El proceso o producto debe ser una creación de algún ser humano y no ser evidente para un técnico en la materia

C) Aplicación industrial:

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

De conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial; su Reglamento; y el Acuerdo que establece las Reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a continuación mencionaré algunos lineamientos importantes para la presentación de las solicitudes de patente.

- La denominación o título de la invención deberá ser breve, debiendo denotar por sí sola la naturaleza de la invención. No serán admisibles como denominaciones: nombres o expresiones de fantasía o indicaciones comerciales o signos distintivos.
- Posteriormente se agregarán la descripción, las reivindicaciones, el resumen y los dibujos, los cuales deberán ordenarse y numerarse consecutivamente y cumplir con ciertos requisitos de forma (Utilizar papel blanco tipo Bond de 36 Kg; ser legibles de tal manera que puedan reproducirse por fotografía, procedimientos electrónicos, offset o microfilme; ser de formato rectangular de 21.5 x 28 cm. (tamaño carta), o de formato A4 (21 x 29.7 cm); utilizarse sólo por un lado y en sentido vertical; tener márgenes en blanco: mínimo de 2 cm. en el superior, en el inferior y en el derecho y de 2.5 cm en el izquierdo. Máximo de 4 cm. en el superior e izquierdo y de 3 cm. en el derecho y el inferior; las hojas que contengan los dibujos deberán presentarse sin marco y tendrán una superficie utilizable que no excederá de 17.5 x 24.5 cm; las hojas deberán ordenarse y numerarse consecutivamente, con números arábigos colocados en el centro

de la parte superior o inferior de las hojas, sin invadir los márgenes especificados. Después del resumen, se incluirán los dibujos, pudiendo numerar por separado las hojas; no presentar arrugas, rasgaduras o enmendaduras; estar razonablemente exentas de borraduras y no contener correcciones, tachaduras, ni interlineaciones; la escritura de los textos de la descripción, las reivindicaciones y el resumen deberá ser mecanografiada o impresa, hacerse con un espacio entre líneas de 1 1/2 o doble espacio y numerar al margen izquierdo, por lo menos de 5 en 5 los renglones de cada hoja; hacerse con caracteres cuyas mayúsculas no sean inferiores a 0.21 cm de alto y de color negro e indeleble.)

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 solicitante con dicho requerimiento en un plazo de dos meses, se considerará abandonada la solicitud.

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.

Una vez publicada la solicitud de patente, el Instituto hará un examen de fondo para determinar si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad o se encuentra en alguno de los supuestos de excepción y/o no invención previstos en los artículos 16 y 19 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Para determinar que una invención es nueva y resultado de una actividad inventiva, se considerará el estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Además, para determinar si la invención es nueva, estarán incluidas en el estado de la técnica todas las solicitudes de patentes presentadas en México con anterioridad a esa fecha, que se encuentren en trámite, aunque la publicación se realice con posterioridad.

Cuando proceda el otorgamiento de la patente, 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 la tarifa por expedición del título

La vigencia del derecho exclusivo de explotación de una patente es de 20 años a partir de la presentación de la solicitud.

4.II.A. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 52 BIS DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Aunque la legislación Mexicana en materia de Propiedad Industrial no contempla un procedimiento de oposición como lo hacen diversos países en el mundo, podemos observar que la tendencia llama en esa dirección; incluso en la legislación vigente podemos encontrar algunos indicios en materia de patentes, donde el legislador dirige su atención a la posibilidad de recibir información de cualquier tercero ajeno respecto a una solicitud de patente en trámite, este es el caso del artículo 52 bis, adicionado el 18 de junio de 2010, mismo que a la letra señala:

Artículo 52 BIS.- Dentro de un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de publicación en la Gaceta, el Instituto podrá recibir información de cualquier persona, relativa a si la solicitud cumple con lo dispuesto en los artículos 16 y 19 de esta Ley.

El Instituto podrá, cuando así lo estime conveniente, considerar dicha información como documentos de apoyo técnico para el examen de fondo que sobre la solicitud realice, sin estar obligado a resolver sobre el alcance de la misma. El Instituto dará vista al solicitante de los datos y documentos aportados para que, de considerarlo procedente, exponga por escrito los argumentos que a su derecho convengan.

La presentación de información no suspenderá el trámite, ni atribuirá a la persona que la hubiera presentado el carácter de interesado, tercero o parte, y, en su caso, procederá el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 78 de esta Ley.

Del precepto legal podemos rescatar algunas premisas importantes:

a) Se establece un plazo para que cualquier tercero ajeno al trámite de una solicitud de patente haga llegar información referente a si la solicitud de que se trate cae en alguna de las excepciones de patentabilidad y/o versa sobre algún tema que no se considere invención.

b) El examinador tendrá libre albedrío para tomar en cuenta o ignorar la información (total o parcial) hecha llegar por cualquier tercero, y tampoco está obligado a resolver alguna cuestión planteada en dicha información, ni darle el alcance que el promovente pretenda.

c) En caso de que el Examinador decida tomar en cuenta la información presentada por el tercero, dará vista al solicitante de la patente para que manifieste lo que a su derecho convenga.

Sin duda, son tres premisas importantes que se incorporan al procedimiento que se sigue durante el trámite de una solicitud de patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sin embargo, no podemos hablar de un procedimiento de oposición, ya que en primer lugar, el tercero de quien se habla en el precepto legal, no está obligado a demostrar ni siquiera indiciariamente, algún interés jurídico, derecho concedido y/o expectativa de derecho que pueda ser vulnerada; esto sin lugar a dudas permea la posibilidad de que en todo caso, el afectado, pueda llegar a ser el solicitante de la patente. Tampoco establece cuales pueden ser los motivos de oposición que se puedan alegar y por último, no podemos hablar de un verdadero procedimiento de oposición cuando la Autoridad no está obligada a tomar en cuenta los argumentos o la información presentada por el tercero ajeno, es decir, que ese tercero que puede llegar

a ser perjudicado con la concesión de una patente, no tiene una garantía de Audiencia previa a que sus derechos de propiedad industrial sean vulnerados.

4.III. PROCEDIMIENTOS CONEXOS.

Los procedimientos conexos son aquellos en los que es posible plantear objeciones a un registro de marca o concesión de una patente. Encontramos este tipo de procedimientos particularmente en los sistemas que no prevén procedimientos de oposición o, si los prevén, éstos son limitados, como es el caso de nuestro país. Sin embargo, los procedimientos conexos como la nulidad, caducidad y cancelación de las marcas deberían estar disponibles en todos los sistemas porque dan la oportunidad de revisar las marcas y patentes que puedan haber sido concedidas indebidamente o los signos que ya no corresponda proteger, por falta de uso o falta de pago según sea el caso. Idealmente, el hecho de que una parte haya perdido una oposición no debería impedirle entablar una acción de invalidación o cancelación, como tampoco el hecho de que esa parte no haya presentado una oposición aun pudiendo hacerlo.

En el caso de nuestro país, la legislación prevé los procedimientos de declaración administrativa de nulidad y caducidad para el caso de registros de marca y patentes, así como el procedimiento de cancelación para el caso de las marcas.

La ley de la propiedad industrial establece las causales por las cuales será nula una patente en el artículo 78 y un registro de marca en su artículo 151. Y las causales de nulidad de una patente las encontramos en el artículo 80 de dicha ley, mientras que las relativas a un registro de marca están establecidas en el artículo 152.

En ambos casos la declaración de nulidad se hará administrativamente por el Instituto, de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal cuando tenga algún interés

la Federación, en los términos de la Ley de la materia. La declaración de nulidad destruirá retroactivamente a la fecha de presentación de la solicitud, los efectos de la patente o registro respectivos.

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

Ahora bien, para el tema que nos ocupa es importante recalcar que si bien son procedimientos que utilizamos plenamente en nuestro sistema jurídico, también conllevan que el titular de una patente o un registro de marca no sea capaz de defender sus derechos de propiedad industrial de una inminente vejación a los mismos (aunque pueda tener conocimiento previo de ellos), sino hasta en tanto estos no sean vulnerados con la concesión de otro que le afecte.

Sin embargo, debemos tomar en cuenta el grave perjuicio que se le puede causar al titular de un registro de marca o de patente que se vea afectado por la concesión de un nuevo registro al cual no puede oponerse de manera previa, ya que la instauración de un procedimiento administrativo de nulidad y caducidad con sus consecuentes y posibles recursos y agotamiento de medios de impugnación, pueden tardar muchos años hasta culminar en una resolución definitiva. Eso sin contar el correspondiente juicio de reparación de daños y perjuicios.

Por lo anterior, es necesario voltear a la tendencia global de instaurar procedimientos de oposición como parte de la defensa de derechos de propiedad industrial.

4.IV. EL SISTEMA DE OPOSICIÓN EN MÉXICO A LA LUZ DEL SISTEMA DE MADRID

Como ya habíamos señalado previamente, el Sistema de Madrid ofrece al propietario de una marca la posibilidad de protegerla en varios países (Miembros de la Unión de Madrid) mediante la presentación de una solicitud única directamente en su propia oficina de marcas nacional o regional. El registro internacional de una marca tiene los mismos efectos que una solicitud de registro o el registro de una marca efectuado en cada uno de los países designados por el solicitante. Si la oficina de marcas de un país designado no deniega la protección en un plazo determinado, la marca goza de la misma protección que si hubiera sido registrada por esa oficina.

En el proceso de un registro internacional intervienen tres actores principales:

1. La Oficina de Origen (de la solicitud o registro de base);
2. La Oficina Internacional, y
3. Las Oficinas Nacionales designadas en la solicitud.

En razón de lo anterior, es que México, así como cada una de las partes contratantes del Protocolo de Madrid, puede desempeñar dos papeles: Como Oficina de Origen y Como Oficina Designada.

El procedimiento de tramitación de la solicitud de marca internacional se lleva en cabo tres etapas principales:

- **La presentación y revisión de datos para la certificación de la solicitud internacional** ante la Oficina de Origen,
- **El estudio de formalidades, publicación y remisión a las Oficinas Designadas** por la Oficina internacional, y

•La recepción y análisis de fondo (concesión o negativa de registro) por parte de cada Oficina Designada

A continuación se presenta un breve esquema que muestra el procedimiento de solicitud de manera general:⁶¹



La Oficina de Origen es aquella en la que se inicia el trámite mediante la presentación de la solicitud de marca internacional y donde con anterioridad se solicitó o registró la marca de base. En el caso de México es el IMPI, a través de la Dirección Divisonal de Marcas (DDM). La OMPI no recibe directamente las solicitudes internacionales; éstas siempre deben ser presentadas a través del IMPI, de lo contrario la solicitud será devuelta por la Oficina Internacional, sin realizar el estudio correspondiente.

Los datos básicos que deben figurar en la solicitud internacional son:

- Nombre y dirección del solicitante;
- Fecha de presentación y número de la solicitud o del registro de marca base en el IMPI;
- Reproducción de la marca y cualquier indicación relativa al signo que constituye la marca;

⁶¹ <http://protocolodemadrid.impi.gob.mx/Procedimiento.html>

- Productos y servicios para los que se pide la protección, con sus correspondientes clases;
- Países u organizaciones intergubernamentales que se designan para extender la protección de la marca, y
- El cálculo de tasas.
- La solicitud deberá ser firmada por el interesado o su representante. La falta de firma producirá el desechamiento de plano de dicha solicitud.

Aunado a lo anterior, el solicitante deberá presentar el comprobante de pago de las tarifas nacionales:

- Por concepto del artículo 36b)1 por el estudio de certificación de la solicitud internacional, cuando México sea Oficina de Origen, por cada clase y
- Por concepto del artículo 36b)2 por la transmisión o presentación de solicitudes, peticiones u otros documentos correspondientes a trámites internacionales ante la Oficina Internacional.

El solicitante de la marca internacional debe asegurarse de lo siguiente:

- Que la marca y el titular de la solicitud internacional sean los mismos que los que figuran en la solicitud o registro de base, previamente presentada o registrada ante el IMPI.
- Que la redacción de los productos o servicios de solicitud internacional coincida con los productos o servicios, pudiendo limitar éstos respecto a los que contempla la solicitud o registro de base. No se pueden adicionar productos y servicios a los incluidos en la solicitud o registro de base.
- El pago de las tasas internacionales se debe realizar directamente a la Oficina Internacional OMPI, en francos suizos.
- En algunos países o partes contratantes del Protocolo (Oficinas Designadas) se solicita información adicional a la solicitud de registro internacional, por lo que es

importante que una vez que se haya decidido en qué países o partes designadas se solicitará el registro internacional, se revise en las Oficinas de Propiedad Intelectual (páginas web, o con los directamente responsables de la atención de este tipo de solicitudes) las peculiaridades en cada Oficina Designada.

Posteriormente, la Oficina Internacional revisa las solicitudes, a efecto de verificar que cumplan con las normas establecidas en el Protocolo y en su Reglamento de Ejecución Común. Este examen se limita a cuestiones formales como la clasificación y verificación de la lista de productos y/o servicios o la comprobación del pago de las tasas internacionales.

Si la solicitud internacional cumple con todos los requisitos establecidos en el Protocolo y su Reglamento la Oficina internacional realiza las siguientes acciones:

- Otorga un número internacional a la solicitud,
- Registra la marca en el Registro Internacional,
- Publica el registro internacional en la Gaceta de Marcas Internacionales de la OMPI, y
- Notifica que ha efectuado ese registro a cada una de las partes contratantes designadas.

Si la solicitud internacional no cumple con todos los requisitos establecidos en el Protocolo y su Reglamento y se detecta cualquier tipo de irregularidad en la solicitud **remitida por la Oficinas Nacionales (Oficina de Origen), emitirá un "Aviso de Irregularidad"** (oficio de requisitos), que remitirá al titular de la marca y a la Oficina de Origen, para que en un plazo de tres meses ésta se subsane.

Es importante señalar que la consecuencia por el incumplimiento a cada uno de los avisos de irregularidad según sea el caso, dará lugar a la pérdida de fecha de presentación (fecha legal), otorgando en su lugar la fecha de la subsanación del defecto/irregularidad señalado.

Si son subsanados los defectos, se otorgará el número internacional, y se remitirán las solicitudes a cada una de las partes designadas en dicha solicitud. A partir de este momento, comienza la tercera fase de registro de la solicitud internacional; es decir, la tramitación nacional de la solicitud internacional, en la que cada uno de los países designados resolverá aplicando su legislación nacional.

Es importante saber que toda cuestión sustancial, como por ejemplo, determinar si la marca reúne las condiciones para obtener la protección o si está en conflicto con una marca anterior, se deja al criterio de cada parte contratante designada. En México se deberá atender al marco normativo interno, es decir a la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.

Es en esta etapa precisamente donde considero que podemos analizar el sistema de oposición de dos diferentes maneras; en primer lugar la falta de este procedimiento en nuestro país, pone a los solicitantes extranjeros que elijan a México como un País designado en desventaja, debido a que al no existir el Sistema de Oposición de Marcas en nuestra legislación, el titular de derechos marcarios que se considere afectado por la presentación de una solicitud de registro de marca tendrá que esperarse a que se otorgue dicho registro para poder demandar su nulidad, por medio de un procedimiento contencioso administrativo ante el IMPI, cuya terminación puede tardar un par de años, a los que deben sumarse dos o tres años más en caso de que se impugne la resolución emitida por el IMPI mediante un juicio contencioso-administrativo ante la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y se inicie un juicio de amparo ante los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito por la resolución que dicte dicha Sala; es decir, que lejos de fomentar el registro de marcas de entidades extranjeras en nuestro país y con ello la probable inversión, la falta de este procedimiento desalentará la designación de México como oficina de origen en una solicitud internacional.

Asimismo, tenemos la situación contraria, es decir, cuando un solicitante nacional elige a México como oficina receptora y designa algún país que tenga establecido el

procedimiento de oposición en su legislación. Cuando esa solicitud internacional se encuentre en su fase nacional del país designado, el solicitante deberá enfrentarse a un procedimiento ajeno a su legislación nacional, por lo cual deberá verse obligado a contratar los servicios de un especialista en la materia en el país donde se esté tramitando la solicitud de mérito; volviéndose un trámite desconocido, tedioso, costoso y desalentador para los solicitantes nacionales de solicitudes internacionales.

Mi impresión es que la adhesión de México al Protocolo concerniente al arreglo de Madrid para el registro internacional de marcas busca acercar a nuestro país a trámites y procedimientos globales en materia de Propiedad Industrial, sin embargo, para lograr una eficaz aplicación del mismo, debe comenzarse por homologar criterios y procedimientos relativos a los trámites y procedimientos nacionales, es decir, que resulta imprescindible que México contemple dentro de sus legislación, la instauración de un procedimiento de Oposición.

4.V. SISTEMA DE OPOSICIÓN EN MÉXICO A LA LUZ DEL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT).

El sistema tradicional de patentes exige la presentación de solicitudes de patente individuales para cada país en el que se desee la protección para cada patente. Esa necesidad conduce al solicitante a preparar y presentar solicitudes de patente en todos los países en los que desee proteger su invención y esto en el plazo de un año tras la presentación de su primera solicitud, lo cual además conlleva diversos gastos inherentes a estos procedimientos.

En este sentido, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) es un acuerdo de cooperación internacional destinado a racionalizar y a poner bajo el signo de la cooperación la presentación de solicitudes de patente, la búsqueda y el examen, así

como la divulgación de las informaciones técnicas contenidas en las solicitudes. El Tratado no dispone la concesión de patentes internacionales ya que la responsabilidad de otorgar las patentes compete de manera exclusiva a cada una de las oficinas de patentes de los países donde se solicita la protección o de las oficinas que actúan en nombre de esos países (las oficinas designadas). El PCT no entra en competencia con el convenio de París, sino que lo completa. En realidad, se trata de un acuerdo especial concertado en el marco del Convenio de París y que sólo está abierto a los Estados que ya son parte en ese Convenio.⁶²

Todo nacional o residente de un Estado contratante del PCT puede presentar una solicitud internacional. En la mayoría de los casos, las solicitudes internacionales pueden presentarse en la oficina nacional que actúa en calidad de oficina receptora del PCT. A partir de la fecha de presentación internacional, una solicitud internacional produce los efectos de una solicitud nacional en los Estados contratantes del PCT que el solicitante haya designado en su solicitud.

Cada solicitud internacional es objeto de una Búsqueda internacional de alto nivel realizada en los documentos de patentes y en la literatura conexas a la de patentes, redactados en los idiomas en los que se presentan la mayoría de las solicitudes de patentes (alemán, español, francés, inglés, japonés y ruso). El alto nivel de esa búsqueda está garantizado por las normas internacionales que establece el PCT por lo que respecta a la documentación, las calificaciones de los examinadores y los métodos de búsqueda de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional, las cuales son oficinas de patentes experimentadas que la Asamblea de la Unión del PCT ha designado.

Los resultados de la búsqueda internacional se consignan en un informe de búsqueda internacional, que se entrega al solicitante en el curso del cuarto o quinto mes después de la presentación de la solicitud. Las referencias del estado anterior de la técnica pertinente en el informe de la búsqueda internacional, permiten al solicitante evaluar las

⁶² Guía del usuario. Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

oportunidades que tiene de obtener una patente en o para los países designados en su solicitud internacional de patente.

Al tiempo en el que se emite el informe de búsqueda internacional, el solicitante recibirá una opinión escrita preliminar, y no vinculante, acerca de si la invención parece ser nueva, tiene actividad inventiva, y si es susceptible de aplicación industrial.

La publicación internacional contiene el texto completo de la solicitud internacional tal y como fue presentada por el solicitante y tiene como objetivos dar a conocer al público la invención, así como dar a conocer la amplitud de la protección que el inventor podrá obtener.

Cuando el solicitante ha recibido el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita, tiene la posibilidad de pedir un examen preliminar internacional, con el fin de tener una opinión para saber si la invención cumple con los requisitos de novedad, actividad inventiva y, la aplicación industrial.

Las oficinas designadas reciben los documentos de la solicitud en el momento de la publicación de la solicitud internacional y a más tardar al vencer el mes 22 a partir de la fecha de prioridad; la Oficina Internacional comunica la solicitud internacional a las oficinas designadas, a fin de que se tramite en dichas oficinas.

Como podemos observar, de manera similar al Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas, la falta de este procedimiento en nuestro país, pone a los solicitantes extranjeros que elijan a México como una oficina designada en desventaja, debido a que no existe un Sistema de Oposición en materia de patentes (salvo lo señalado en el breve análisis del artículo 52 bis de la Ley de la Propiedad Industrial) en nuestra legislación, por lo que el titular de derechos de patente que se considere afectado por la presentación de una solicitud de patente tendrá que esperar a que se otorgue dicho registro para poder demandar su nulidad, por medio de un procedimiento contencioso administrativo ante el IMPI, que como ya fue mencionado, demorará varios años hasta poder resolverse de manera definitiva; desalentando a los solicitantes.

De igual forma cuando se designa algún país que tenga establecido el procedimiento de oposición en su legislación y esa solicitud internacional se encuentre en su fase nacional del país de que se trate, el solicitante deberá enfrentarse a un procedimiento ajeno a su legislación nacional, por lo cual deberá verse obligado a contratar los servicios de un especialista en la materia en el país donde se esté tramitando la solicitud encareciendo el procedimiento que se intentaba agilizar con la implementación de este sistema de presentación de solicitudes denominado PCT.

Por lo tanto, en materia de patentes es necesario unificar criterios y procedimientos relativos a los trámites y procedimientos nacionales, teniendo en cuenta que la tendencia internacional apunta a la instauración de un procedimiento de Oposición.

4.VI. IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN EN MÉXICO.

Como se ha podido observar durante el presente trabajo, los titulares de derechos de propiedad industrial en México tales como marcas y patentes, afrontan diversos trámites para lograr la titularidad de los mismos y consecuentemente su explotación y aprovechamiento industrial y comercial.

Sin embargo, a pesar de que un título de marca o patente en nuestro país puede llegar a consagrarse como un activo intangible de gran valor económico y de prestigio para su titular, la realidad es que no se cuenta con una herramienta que pueda ayudar a los titulares de estos derechos a prevenir que se cause un perjuicio a estos derechos de propiedad industrial; sino que el sistema actual únicamente brinda la oportunidad de que estos derechos sean defendidos una vez que han sido perpetrados, causando con ello quizá, una grave e irreparable perjuicio a su titular.

Por lo anterior, considero que es totalmente necesario que en los procedimientos para la concesión de marcas y patentes en México se implemente un procedimiento de oposición que brinde la oportunidad a un tercero ajeno al procedimiento de concesión que acredite al menos de manera indiciaria, que puede ser perjudicado en su esfera jurídica con la concesión de un registro de marca y/o título de patente; y en caso de que no se acredite tener un interés jurídico, también podrá oponerse un tercero ajeno que demuestre que la solicitud en comento actualiza alguno de los motivos de oposición que se proponen.

4.VI.A. PATENTES.

- a) Una vez satisfechos todos los requisitos de presentación de la solicitud y aprobados los exámenes de forma y fondo de conformidad con lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, la solicitud de patente en trámite deberá ser publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial respectiva y una vez que la misma sea puesta en circulación, se abrirá la etapa de Oposición.
- b) Una vez abierta la etapa de oposición, el Instituto computará un plazo de seis meses contados a partir del día siguiente de la fecha en que fuera puesta en circulación la Gaceta donde fuera publicada la solicitud en trámite susceptible de oposición, para recibir las oposiciones a la misma. Las cuales deberán presentarse ante la Dirección Divisional de Patentes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por escrito.
- c) En dicho escrito deberán manifestar los datos de identificación del opositor tales como nombre completo, denominación o razón social y un domicilio para oír y recibir notificaciones. De igual forma, deberá de expresar los motivos de oposición que pretenda hacer valer, presentando para tal efecto las pruebas que estime pertinentes.

Toda vez que de no ser acompañadas a este escrito, no se podrán admitir en otro momento.

- d) Cualquier persona podrá solicitar la oposición aún sin contar con un interés particular sobre la negativa de concesión de la patente, por virtud de ser una cuestión de orden público e interés general. Pudiendo ser cualquier persona física o moral. Sin embargo, en caso de manifestar la oposición por considerar que se invaden los derechos de otra patente concedida o en trámite, se deberá acreditar ser el titular o solicitante de los derechos perpetrados y al menos de manera indiciaria, el perjuicio en sus derechos.

Queda incluida la posibilidad de que la oposición puede ser solicitada de manera conjunta por más de una persona.

El titular no puede oponerse a su propia patente.

- e) Los motivos de oposición serán.
- La invención no es patentable porque no cumple con los requisitos del artículo 16 de Ley de la Propiedad Industrial.
 - Se acredita alguno de los supuestos establecidos en el artículo 19 de la Ley de la Propiedad Industrial.
 - La invención no está descrita de forma suficiente clara y completa.
 - El objeto de la invención se extiende más allá del contenido de la solicitud presentada.
 - La falta de unidad de la invención.
 - La falta de claridad en las reivindicaciones.
 - La falta de soporte de las reivindicaciones.
 - Por considerar que la patente en trámite invade los derechos de otra patente concedida o en trámite.
- f) Una vez recibido el escrito de oposición, el Instituto deberá analizar si alguno de los motivos de oposición manifestado es procedente. En caso de no serlo, el Instituto

desechará el escrito de oposición (contra el desechamiento no procederá recurso alguno). En caso de encontrar procedente algún motivo de oposición, correrá traslado al solicitante para que en el plazo de un mes, manifieste lo que a su derecho convenga, presentando para tal efecto las pruebas que estime pertinentes. Toda vez que de no ser acompañadas a este escrito, no se podrán admitir en otro momento.

- g) La autoridad deberá resolver la oposición en un plazo no mayor a un mes y podrá determinar 1) Que no se actualiza el motivo de oposición invocado, emitiendo el oficio correspondiente para darle continuidad al trámite de solicitud de patente (contra esta determinación no se admitirá recurso) o 2) Que es procedente el motivo de oposición invocado, por lo tanto, la Autoridad procederá a negar la solicitud de patente de que se trate. Contra esta determinación procederán los recursos establecidos en la Ley de la Propiedad Industrial y Leyes supletorias.
- h) Los procedimientos deberán ser públicos por tratarse de un asunto de orden público e interés general.

Como se puede observar, la incorporación del procedimiento de oposición al trámite regular de una solicitud de patente brinda la posibilidad de que un tercero pueda detener la concesión de una patente (demostrando la actualización de los motivos correspondientes) antes de su concesión, sin necesidad de tener que esperar a que esta sea concedida y /o le cause perjuicio.

4.VI.B. MARCAS.

En el caso de un registro de marca, la instauración de un procedimiento de oposición beneficiaría tanto a los particulares al poder defender de manera preventiva los derechos de propiedad industrial derivados de un registro o solicitud en trámite antes de ser vulnerados, como al propio Instituto, ya que reduciría significativamente la instauración de procedimientos administrativos de nulidad, reduciendo con ello la carga de trabajo en esta área.

- a) En primer lugar se deber satisfacer todos los requisitos de presentación de la solicitud y aprobados los exámenes de forma y fondo de conformidad con lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, asimismo la solicitud de marca en trámite deberá ser publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial respectiva y una vez que la misma sea puesta en circulación, se abrirá la etapa de Oposición.
- b) Una vez abierta la etapa de oposición, el Instituto computará un plazo de tres meses contados a partir del día siguiente de la fecha en que fuera puesta en circulación la Gaceta donde fuera publicada la solicitud en trámite susceptible de oposición, para recibir las oposiciones a la misma. Las cuales deberán presentarse ante la Dirección Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por escrito.
- c) En dicho escrito deberán manifestar los datos de identificación del opositor tales como nombre completo, denominación o razón social y un domicilio para oír y recibir notificaciones. De igual forma, deberá de expresar los motivos de oposición que pretenda hacer valer, presentando para tal efecto las pruebas que estime pertinentes. Toda vez que de no ser acompañadas a este escrito, no se podrán admitir en otro momento.
- d) Sólo podrá solicitar la oposición a la solicitud de que se trate quien sea titular de un registro de marca vigente o una solicitud en trámite que considere puede ser afectada por la posible concesión de ésta, salvo que se alegue como motivo de oposición que se transgrede lo establecido en el artículo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial o que se configura alguna de las causales establecidas en las fracciones II a V, XII y XIII del artículo 90 de dicha Ley.

Queda incluida la posibilidad de que la oposición puede ser solicitada de manera conjunta por más de una persona.

El solicitante no puede oponerse a su propia marca.

- e) Los motivos de oposición serán.

- Que se acredite alguno de los supuestos establecidos en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.
- Que se trate de una marca idéntica o similar a otra previamente registrada y vigente o en trámite y proteja los mismos productos y/o servicios, que además tengan los mismos canales de distribución.
- Que el solicitante sea el agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, y la solicite a su nombre, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

El argumento de tener un mejor derecho de uso anterior a un registro de marca no podrá hacerse valer a través del procedimiento de oposición, sino que deberá seguirse el procedimiento de nulidad correspondiente señalado en el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial.

- f) Una vez recibido el escrito de oposición, el Instituto deberá analizar si alguno de los motivos de oposición manifestado es procedente. En caso de no serlo, el Instituto desechará el escrito de oposición (contra el desechamiento no procederá recurso alguno). En caso de encontrar procedente algún motivo de oposición, correrá traslado al solicitante para que en el plazo de un mes, manifieste lo que a su derecho convenga, presentando para tal efecto las pruebas que estime pertinentes. Toda vez que de no ser acompañadas a este escrito, no se podrán admitir en otro momento.
- g) La autoridad deberá resolver la oposición en un plazo no mayor a un mes y podrá determinar 1) Que no se actualiza el motivo de oposición invocado, emitiendo el oficio correspondiente para darle continuidad al trámite de solicitud de marca (contra esta determinación no se admitirá recurso) o 2) Que es procedente el motivo de oposición invocado, por lo tanto, la Autoridad procederá a negar la solicitud de marca de que se trate. Contra esta determinación procederán los recursos establecidos en la Ley de la Propiedad Industrial y Leyes supletorias.
- h) Los procedimientos deberán ser públicos por tratarse de un asunto de orden público e interés general.

5. CONCLUSIONES.

PRIMERA.- En la Ley de la Propiedad Industrial Mexicana no existe previsto un procedimiento de oposición ni en materia de marcas ni de patentes, lo cual tiene como consecuencia que los titulares de patentes y registros de marca no tengan la capacidad de poder defender los derechos derivados de estos registros, incluso cuando tengan conocimiento previo, hasta que sufran un perjuicio real y directo en su esfera jurídica; ya que la legislación actual prevé que hasta entonces, se podrán ejercitar acciones de nulidad, es decir, una vez que se ha sufrido el daño.

SEGUNDA.- Actualmente para que una patente y/o registro de marca sea declarado nulo, se debe iniciar un procedimiento contencioso administrativo ante el IMPI, cuya terminación puede tardar un par de años, para posteriormente tener que ejercitar las siguientes acciones legales:

a) Recurso de Revisión ante el propio Instituto, el cual regularmente no modifica sus propias determinaciones y cuyo trámite puede tardar de cuatro a seis meses.

b) Ante esta circunstancia, el titular de la marca de la marca afectada tiene que acudir ante la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa e interponer un juicio de nulidad, el cual puede tardar de dos a cuatro años (quizá más dependiendo del caso específico) en que dicho Tribunal emita la resolución correspondiente.

c) Si se obtiene una negativa del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la decisión puede ser apelable por el interesado a través del juicio de amparo directo ante

el Tribunal Colegiado de Circuito, lo cual, en términos generales lleva una tardanza de 7 a 8 meses más.

Esto le trae unas consecuencias graves al titular de la patente o registro de la marca que se siente afectado, ya que el competidor ha utilizado la marca en un término superior a los 10 años, consolidándose en el mercado y causándole graves e irreparables daños económicos.

Lo anterior atenta contra la seguridad jurídica del titular de la patente o primer adquirente de la marca, toda vez que el sistema jurídico actual no prevé la figura que le permita ejercitar la garantía de audiencia para poder evitar que se le cause un perjuicio antes de que sufra el menoscabo y no intentando restablecer derechos vulnerados. Toda vez que los medios de defensa previstos en la Ley son tardados, haciendo nugatorio el principio constitucional de que la justicia debe ser pronta y expedita, y el texto constitucional se convierte en un principio declarativo.

TERCERA.- Por lo tanto, tomando en cuenta que para las inversiones extranjeras en nuestro país se requiere certeza jurídica, en muchas ocasiones las patentes y marcas, al venir de otros países y caminar por este largo recorrido, a través de sus agrupaciones, difunden la nugatoriedad de la justicia mexicana provocando que las inversiones se contraigan, y no se creen fuentes de trabajo en el país.

Los diversos ordenamientos que han estado vigentes en México desde la primera Ley, han contemplado las legislaciones de otros países, principalmente de los más industrializados, y si actualmente para el mundo entero se ofrece un nuevo paradigma en la comunidad europea, se debe de tomar en cuenta, ya que para evitar la tardanza en la procuración de justicia, así se obtuviera un fallo favorable en beneficio del titular de una patente o primer titular de la marca, es otra vez tardado el conseguir el pago de daños y perjuicios.

CUARTA.- Es aconsejable a todas luces, por todo lo anterior, que en México se debe incluir un procedimiento de oposición antes de otorgar una patente o un registro de marca, con lo cual se lograría proteger los intereses de los titulares antes de sufrir un grave daño económico y moral que muchas veces es irreparable.

Por lo tanto, en materia de patentes y marcas debe comenzarse por homologar criterios y procedimientos relativos a los trámites y procedimientos nacionales respecto a la tendencia de la comunidad internacional, es decir, que resulta imprescindible que México contemple dentro de sus legislación, la instauración de un procedimiento de Oposición.

BIBLIOGRAFÍA

- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. "Algunas nociones preliminares para el estudio del **Derecho de Patentes**", *Revista de Derecho Mercantil*, números. 105-106, 1967, págs. 79 a 142.
- CANABALLENAS DE LAS CUEVAS. "Derecho de las Patentes de Invención". Ed. Heliasta, Argentina, 2004.
- CHACÓN FERNÁNDEZ, Marco. "Régimen Mexicano de la Propiedad Intelectual". Ed. Legis, México, 2007.
- Diccionario Enciclopédico Océano uno. Ed. Océano. España, 2006
- JALIFE DAHER, Mauricio. "Aspectos legales de las marcas en México". Ed. SISTA, Cuarta edición, México, 1999.
- JALIFE DAHER, Mauricio. "Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial". Ed. Mc Graw Hill, México.
- NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas". Ed. Porrúa, México, 1985.
- PÉREZ MIRANDA, Rafael. "Propiedad Industrial y Competencia en México". Ed. Porrúa, México, 1999.
- RAMELLA, Agustín. "Tratado de la Propiedad Industrial". Tomo II. Madrid, 1913.
- RANGEL MEDINA David. "Derecho Intelectual". Ed. Mc. Graw Hill, México, 1998.
- RANGEL MEDINA, David. "Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual". UNAM, México, 1991.
- RANGEL MEDINA David. "Tratado de Derecho Marcario". Ed. Libros de México, México, 1960.
- ROBERTS, Edward. Diccionario Etimológico Indoeuropeo de la Lengua Española. Alianza Editorial. 2010.
- SERRANO MIGALLÓN, Fernando. "La Propiedad Industrial en México". Ed. Porrúa, México, 1995.
- SEPÚLVEDA, César. "El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial en México". Ed. Porrúa, México, 1983.
- VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. "La Propiedad Intelectual". Ed. Trillas, México, 1998.

Publicaciones.

- Curso Académico Regional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos para Países de América Latina. Julio 199.
- Gaceta del Departamento de Comunicación para el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE). México, 2002.
- Guía del usuario de Centro de Información Tecnológica. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Abril 2012.
- Guía del usuario. Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
- Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México, 2010.
- La Patente Europea. Oficina Española de Patentes y marcas. Abril, 2012.
- Organización Mundial del Comercio. Propiedad Intelectual; protección y observancia. Textos jurídicos. 2010.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité permanente sobre el derecho de patentes. Decimoséptima edición. 2011.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Enseñanzas Destacadas del Comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales, e indicaciones geográficas. Decimoctava sesión, 2007.
- Publicación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Publicación número 450(S) ISBN 92-805-1157-0.
- Publicación OMPI no. 418(S). Sistema de Madrid. 2010.
- Principios básicos de la Propiedad Industrial. Publicación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ISBN 978-92-805-1615-9.

Documentos electrónicos.

- Avisos Comerciales. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/Avisos_Comerciales.
- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. <http://protocolodemadrid.impi.gob.mx/Procedimiento.html>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. <http://www.wipo.int/about-ip/es/>.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. http://www.wipo.int/patentscope/es/patents_faq.html
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ¿Porqué deben protegerse los diseños industriales? http://www.wipo.int/about-ip/es/about_id.html
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/summary_berne.html

Legislación y Tratados Internacionales.

- Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994.
- Acuerdo Sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.
- Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.
- Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas.
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. (Enmendado el 28 de septiembre de 1979) (Traducción oficial).
- Ley Federal del Derecho de Autor.
- Ley de la Propiedad Industrial.
- Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.
- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
- Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).