



159



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS
PROFESIONALES DE ADMINISTRACION ESCOLAR

293224

**Convenio de Confidencialidad en el Derecho de
Propiedad Industrial.**

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE

Licenciado en Derecho

PRESENTA

Leticia Guerra Ruvalcaba

ASESOR Lic. Javier Mellado Jimenez

Mayo, 2001





Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

DEDICATORIAS

El presente trabajo significa para mí la conclusión de una meta, de una etapa, de un ciclo. Al ser el primer trabajo escrito agradeceré a personas cuya presencia y figura en mi vida es latente y su influencia ha beneficiado mis actos pasados. Agradezco,

A Dios, porque “el puso en mi corazón imposibles imágenes y una gran libertad desconocida”¹.

¹ SABINES, Jaime. Recuento de Poemas. 1ª edición. Editorial Joaquín Mortiz. México, 1997. 32 p.

A la **U.N.A.M.** por su gratuidad, por aumentar mi visión hacia la vida y hacia las personas, por albergarme en sus aulas, por proveerme de grandes amigos y sobre todo de grandes enseñanzas.

A el **Lic. Javier Mellado Jiménez**, quien es el asesor del presente trabajo y para quien no hubo exceso de trabajo o falta de tiempo. Siempre he recibido de el grandes enseñanzas. Maestro, agradezco sus consejos personales y académicos, su paciencia, su ayuda, su ejemplo, su confianza y su amistad. Muchas Gracias.

A mi familia:

Mamá, “siempre estás a mi lado y yo te lo agradezco”²,
no encuentro más palabras para todo lo que
siento.

Papá, “tú eres el tronco invulnerable y nosotros las
ramas”³, gracias por tu ejemplo y por el reto.

Erick, eres como una “hoja, apenas se mueve, ya se
siente desprendida; voy a seguirte queriendo
todo el día”⁴; hoy por hoy eres mi pequeño
amor. Siempre puedes contar conmigo. Lo único
que te puedo agradecer es el dejarte querer.

² Idem página 82.

³ Idem página 55.

⁴ Idem página 104.

A mis hermanos **Zuleika, Juan Manuel, Luis Carlos** y **Griselda**, se que no es fácil vivir y convivir conmigo, pero agradezco su paciencia, su cariño indirecto, el humor negro que tanto nos caracteriza a los Guerra, los consejos y la diferencia de personalidades de todos y cada uno de nosotros, que ha alimentado mi vida. Los quiero mucho.

A mis amigos:

A **Liliana**, eres más que mi prima, gracias..

A **Miriam**, me has acompañado toda la vida, hemos crecido juntas, hemos cambiado juntas. Gracias por tu amistad.

A **Lizbeth**, sabes que nunca ha habido palabras. Gracias.

A **Maura** y **Ruth**, gracias por su amistad que tengo desde la preparatoria, espero que sea para siempre.

A Claudia, Leticia, Lourdes y Mariana La Flaca, a quienes conocí en la Universidad y su amistad me ha seguido hasta hoy día, gracias por formar parte de mi vida, y ser un gran escalón en mi evolución.

A César porque “el tiempo no fue tiempo entre nosotros”. Lo demás ya lo sabes.

A la V.I.P. Juan La Gorda, Raúl el Ruzo, Lalo, Jorge Nariz, Jorge Clon, René la Rana, Palemón, Octavio y todos lo demás, por todo lo que me han enseñado y hemos vivido juntos, gracias.

INTRODUCCION. 1

CAPITULO I. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL DERECHO MEXICANO. 5

I.1. ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES.	6
I.2. LEY SOBRE DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS INVENTORES O PERFECCIONADORES DE ALGÚN RAMO DE LA INDUSTRIA DE 1832.	7
I.3. LEY DE PATENTES DE INVENCION O PERFECCIONAMIENTO DE 1890.	10
I.4. LEY DE PATENTES DE INVENCION DE 1903.	14
I.5. LEY DE PATENTES DE INVENCION DE 1928.	22
I.6. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942.	28
I.7. LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.	32
I.8. LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1991.	38
I.9. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1994.	42

CAPITULO II. DE LAS INVENCIONES, DISEÑOS INDUSTRIALES Y PATENTES. 45

II.1. INVENCIONES.	45
II.2. DISEÑO INDUSTRIAL.	61
II.3. PATENTE.	66
LA PATENTE EN MEXICO	68
PROCEDIMIENTO DE OBTENCION DE LA PATENTE DE INVENCION DE ACUERDO A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.	77

CAPÍTULO III. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA82

III.1.ENTRELAZAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 92

III.2.FORMAS DE APROPIACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. 93

CESION.	99
CESION SIMPLE.	100
CESION MIXTA.	100
LICENCIA	101
LICENCIA OBLIGATORIA.	106
LICENCIA DE UTILIDAD PUBLICA.	108
LICENCIA SIMPLE.	109
LICENCIA MIXTA.	109
III.3. SECRETO INDUSTRIAL.	111
PROTECCION JURIDICA DEL SECRETO INDUSTRIAL	120
CESION DEL SECRETO INDUSTRIAL.	122
LICENCIA DE SECRETO INDUSTRIAL.	123
CONTRATO DE SECRETO INDUSTRIAL.	124
CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.	128

**CAPÍTULO IV. ELEMENTOS DEL CONVENIO DE
CONFIDENCIALIDAD EN EL DERECHO DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL** **131**

IV.1. NEGOCIACIÓN.	133
PRENEGOCIACION.	135
NEGOCIACION FORMAL.	136
IV.2. ANTECEDENTES.	137
IV.3. CONSENTIMIENTO.	138
IV.4. TÉRMINOS UTILIZADOS Y DEFINICIONES.	138
IV. 5. EL OBJETO DEL CONTRATO.	139
IV.6. LEGISLACION APLICABLE.	139
IV.7. OTORGAMIENTO DEL DERECHO A EXPLOTAR.	139
IV.8. LA TECNOLOGIA.	140
IV.9. OBLIGACIONES DE LA GARANTIA.	140

**CAPITULO V. MODELO DEL CONVENIO DE
CONFIDENCIALIDAD EN EL DERECHO DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL.** **142**

CONCLUSIONES. **160**

BIBLIOGRAFIA **165**

INTRODUCCION.

En la actualidad, la transferencia de tecnología ocupa un lugar preponderante dentro del comercio internacional, puesto que otorga al detentador de ella una ventaja competitiva, es por ello, que los contratos en los que se plasma dicha transferencia han adquirido importancia en los últimos años. En este tipo de contratos se negocian las cláusulas que son traducidas en obligaciones para ambas partes, y tomando en cuenta que la tecnología es un conjunto ordenado de derechos de propiedad industrial, deberán existir cláusulas que protejan a los mismos.

Sin embargo, en la práctica existen algunas dificultades jurídicas para proteger ciertos derechos de propiedad industrial, como es el caso del secreto industrial, que es elemento latente en éste tipo de transacciones. El secreto industrial reviste ciertas complejidades en la práctica, puesto que aunado a la novedad del concepto, se encuentra su subjetividad, que radica en el conocimiento de informaciones secretas.

Para la protección del secreto industrial, se utiliza con frecuencia la cláusula de confidencialidad, misma que es requisito indispensable para la transferencia de tecnología, sin embargo, existe cierto tipo de información igualmente secreta, como habilidades empíricas, costos de producción, costos de ventas, entre otros, que una empresa ha adquirido basándose en experiencias propias que implica igualmente una ventaja económica ante sus competidores, pero dicha información se revela antes de la firma del contrato, que necesita igualmente protección.

Es por ello, que el presente trabajo tiene como finalidad exponer la importancia del *Convenio de Confidencialidad en el Derecho de Propiedad Industrial*, como base de cualquier contrato subsecuente que implique la apropiación de tecnología.

Por las razones antes expuestas, el presente trabajo tiene la siguiente estructura, en el Capítulo I, titulado La Propiedad Industrial en el Derecho Mexicano, se hace referencia a las leyes que en cierto momento regularon la propiedad industrial en nuestro sistema legal, así como su evolución y la importancia que ha adquirido a lo largo del tiempo.

En el Capítulo II, llamado De las invenciones, diseños industriales y patentes, tiene como propósito mostrar de forma individual las partes que conforman la tecnología.

En el tercer Capítulo, denominado Transferencia de tecnología, hablaré de las dos formas que existen de apropiación de tecnología que son: la cesión y la licencia, así como sus modalidades y el sistema jurídico que las protegen. En éste mismo capítulo, analizaré al secreto industrial como parte medular de la transferencia de tecnología, demostraré los vacíos jurídicos que existen en cuanto a su protección y la necesidad de salvaguardarlo por medio del *Convenio de Confidencialidad en el Derecho de Propiedad Industrial*, así como los requisitos necesarios para la transferencia del mismo y como parte final de éste capítulo, los requisitos necesarios para la transferencia de tecnología.

En el Capítulo IV, titulado Elementos del Convenio de Confidencialidad en el Derecho de Propiedad Industrial, se enumeran los elementos básicos que el *Convenio de Confidencialidad en el Derecho de Propiedad Industrial*, deberá revestir para proteger el intercambio de información confidencial.

Finalmente, en el Capítulo V, denominado Modelo del Convenio de Confidencialidad en el Derecho de Propiedad Industrial, se aporta un modelo del convenio que puede ser utilizado en cualquier clase de intercambio tecnológico.

Como he explicado, el presente trabajo intentará demostrar la necesidad e importancia que el Convenio de Confidencialidad en el Derecho de Propiedad Industrial reviste para cualquier transacción comercial que implique un derecho de propiedad industrial.

CAPITULO I.

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL DERECHO MEXICANO.

En el ámbito tecnológico, la propiedad industrial es el eje protector de la actividad empresarial. Es por ello, que conforme los legisladores se dan cuenta de la importancia que en ella radica, así como de las connotaciones económicas que reviste, la adecuan a la realidad nacional científica, tecnológica, política, social y económica.

De esta forma, la propiedad industrial, ha evolucionado a la par que los cambios ideológicos, es por éstas razones que en el presente capítulo mencionaré las diferentes leyes mexicanas que han formado parte en su momento, del derecho positivo mexicano.

1.1. ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES.

La protección de la propiedad industrial tuvo por primera vez un sustento constitucional en México a partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, en el artículo 28º, que a la letra decía *“no habrá monopolios, ni estancos, ni prohibiciones á título de protección á la industria. Exceptuándose los relativos a la acuñación de moneda, ó correos y á los privilegios que por tiempo limitado conceda la ley a los inventores ó perfeccionadores de alguna mejora”*¹.

En la Constitución de 1917 continúa de la misma forma su protección en el artículo 28º diciendo que *“no se considerará monopolio... a los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora”*².

¹ TENA Ramírez, Felipe. Leyes fundamentales de México. 1808-1995. 12ª edición. Editorial Porrúa. México, 1995. Página 610.

² Idem página 833 y 834.

En la actualidad, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conserva en su artículo 28º, la protección de los derechos de propiedad industrial. Igualmente, en el artículo 89º fracción XV, donde se faculta al Presidente de la República para conceder privilegios a los inventores, descubridores o perfeccionadores de alguna mejora.

***1.2. LEY SOBRE DERECHO DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL DE LOS INVENTORES O
PERFECCIONADORES DE ALGÚN RAMO DE LA
INDUSTRIA DE 1832.***

El antecedente más remoto de una ley específica de propiedad industrial, en el sistema jurídico mexicano es la *Ley sobre Derecho de Propiedad Industrial de los Inventores o Perfeccionadores de algún ramo de la industria*, la cual fue expedida y publicada el 7 de mayo de 1832. Esta Ley, no sólo se refiere a un invento propiamente dicho, sino también al perfeccionamiento o mejoras del mismo.

Su objeto, como su nombre lo indica, era el de proteger el derecho que tienen los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria equiparándolo al de la propiedad. Constaba tan sólo de 21 artículos, pero su importancia no radicó en la cantidad de artículos, sino en que protegía tanto a los inventos como a los inventores, además en el momento histórico en que se publicó la mencionada ley, fue una novedad.

Entre los artículos más importantes extraídos de la ley son el artículo 1º, que otorgaba a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria, el derecho de propiedad de su invención, a nivel Federal; el artículo 2º y 3º, otorgaba la oportunidad a los inventores de reclamar su derecho de propiedad ante algún Ayuntamiento o, ante el Gobernador del Estado o Territorio, debiendo éstas darle el carácter Federal.

El artículo 6º, mencionaba el tipo de examen que se le aplicaba al invento, mismo que, era a nivel técnico; el artículo 7º, establecía la vigencia de la patente de invención, la cual era de diez años, y de seis años para las patentes de perfeccionamiento; el artículo 11º, estimaba la posibilidad, a petición del inventor, de no publicar la patente hasta el término de su vigencia.

El artículo 17º, señalaba la publicación de una *Gaceta*, donde se plasmarían todas las patentes concedidas, acompañadas de sus respectivos dibujos, modelos y planos.

El procedimiento para ser titular de la patente de invención lo enunciaba la misma ley, el cual era de la siguiente manera: "el inventor o perfeccionador debía presentar ante el Gobierno Federal, Ayuntamiento o Gobernador del Estado o territorio respectivo la descripción exacta con los dibujos, modelos y demás datos necesarios para la explicación del objeto que se proponía patentar. Las autoridades por su parte le darían un testimonio en forma. En caso de que el trámite no se hubiere iniciado ante el Gobernador del Estado, la documentación se turnaba a éste, para que conociese del asunto. Elevada al gobierno general la solicitud, éste la publicaba en tres ocasiones para que durante un plazo de dos meses contados a partir del día de la primera publicación, se pudiera alegar algún derecho de preferencia. El gobierno general por medio de la Secretaría de Relaciones expedía al inventor o perfeccionador una patente.

Para la concesión de dicha patente no se examinaba si eran útiles o no los inventos o perfecciones, sólo se negaba cuando iban en contra de la seguridad, salud pública, las buenas costumbres, las leyes, las órdenes o reglamentos. En caso de disputa ésta se ventilaba por lo señalado en las leyes comunes: la actuación de mala fe era causa de pérdida de la patente. El Gobierno publicaba en la "*Gaceta*", la concesión de las patentes. Los derechos para el otorgamiento de una patente eran de tres a diez pesos. Dato singular era la obligación que se establecía para los titulares en el sentido de que por lo menos la mitad de sus empleados tenían que ser mexicanos."³

1.3. LEY DE PATENTES DE INVENCION O PERFECCIONAMIENTO DE 1890.

La Ley de Patentes de Invención o Perfeccionamiento fue expedida y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 1890, durante la administración del General Porfirio Díaz Mori.

³ SERRANO Migallón, Fernando. La propiedad industrial en el derecho mexicano. 3ª edición. Editorial Porrúa. México, 2000. Página 26.

La Ley de Patentes de Invención o Perfeccionamiento contiene algunos preceptos inspirados en el Convenio de la Unión de París, que como se verá más adelante, es el documento internacional más importante en materia de propiedad industrial.

La Ley de Patentes de Invención o Perfeccionamiento constaba de 46 artículos. Entre los que destacaban: el artículo 1º, mencionaba que la base constitucional de ésta ley, era el artículo 28º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 2º, manifestaba que tanto las invenciones como las perfecciones de ellas, eran registrables, a través de las patentes de invención y perfeccionamiento; el artículo 3º, señalaba como requisito indispensable para el otorgamiento de una patente, la novedad tanto a nivel nacional como extranjero.

El artículo 4º, enumeraba qué tipo de invenciones no se consideraban patentables y eran “aquellas invenciones contrarias a las leyes prohibitivas o a la seguridad pública, así como los principios técnicos o descubrimientos científicos puramente especulativos y que no se tradujeran en máquinas, aparatos, instrumentos, procedimiento u operación mecánica o química de carácter práctico industrial”⁴; el artículo 13º, establecía la vigencia de una patente, la cual era de veinte años a partir de su expedición

El artículo 14º, consideraba ampliar por cinco años más la vigencia de una patente en casos excepcionales; el artículo 15º, mencionaba que por causa de utilidad pública, se podía expropiar una patente; el artículo 33º, daba una prórroga de 5 años para demostrar la explotación de la patente en territorio mexicano; el artículo 37º, enunciaba las causas por las que se podría producir la caducidad en las patentes; el artículo 41º, señalaba que para transmitir patentes, se seguían los preceptos de la legislación común.

⁴ GUTIERREZ Sedano, Enrique y Pichardo Espinoza, Miguel Angel. El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial y la Ley de Invenciones y Marcas. Características Esenciales. UNITEC, México, 1990. Páginas 55 a 58.

El artículo 42º, mencionaba que todo lo concerniente a los delitos de falsificación de patentes, estaban al arbitrio del Código Penal para el Distrito Federal.

El procedimiento para obtener los beneficios de patente era el siguiente: "el inventor o perfeccionador tenía que acudir a la Secretaría de Fomento, el primero en presentarse gozaba del derecho preferencia; la solicitud de la patente era publicada en el Diario Oficial de la Federación durante dos meses de diez en diez días, o durante este plazo se podía alegar un mejor derecho, después no se admitiría ninguna oposición, en caso de existir ésta, se citaba a las partes para solucionar el problema en el ámbito administrativo, de no llegarse a un acuerdo se remitían las constancias a la autoridad judicial; la sentencia se comunicaba a la Secretaría de Fomento para su cumplimiento.

La patente expedida por la Secretaría de Fomento sólo podía ser invalidada por sentencia judicial y únicamente por causa de nulidad; era expedida a nombre de la nación, firmada por el Presidente de la República y por el Titular de la Secretaría de Fomento. Después se inscribía en el registro y era publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Los derechos que causaba era de 50 : 150 pesos. Las patentes caducaban cuando transcurría el tiempo de la concesión y no hubiese prórroga o cuando se renunciaba a ella, la caducidad debía ser declarada por la Secretaría de Fomento o por los Tribunales para que surtiera efecto, y publicada en el Diario Oficial. La propiedad de la patente podía transmitirse sin que se perjudicara a terceros”⁵.

1.4. LEY DE PATENTES DE INVENCION DE 1903.

La Ley de Patentes de Invención fue expedida por el Ejecutivo Federal, en ejercicio de sus facultades extraordinarias el 25 de agosto de 1903, misma que fue publicada, en el Diario Oficial de la Federación el 1º de septiembre del mismo año.

Recoge bastante de los conceptos de la Revisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900; en el cual, los países que firmaron el Convenio, se constituyen en una unión para la protección de la Propiedad Industrial.

⁵ SERRANO Migallón, Fernando, *op.cit.* Página 27 y 28.

Esta Convención es el documento más importante del régimen internacional de la propiedad industrial, la cual surge como una solución frente a la diversidad de legislaciones de los Estados, para proteger internacionalmente a los titulares de los derechos, garantizándoles ciertos privilegios de cada país miembro, que hubiere ratificado dicho convenio. Cada cierto tiempo éste Convenio sufre modificaciones, las cuales van de la mano de los adelantos científicos y tecnológicos.

“México forma parte de la Unión Internacional de la Propiedad industrial desde 1903, en que se suscribió el texto de Bruselas y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de septiembre de 1903. El gobierno del general Victoriano Huerta había reconocido las reformas de Washington, de 1911. Al triunfo del régimen constitucionalista se intentó revocar esa aceptación, sin éxito. El Acta de la Haya del 6 de noviembre de 1925, fue aceptada por México desde 1929, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de 30 de abril de 1930. La reforma de Lisboa del 31 de octubre de 1958 aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1962.

La reforma de Estocolmo de 14 de julio de 1967 fue ratificada por México en 1976, y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 27 de julio de 1976”⁶.

La Ley de Patentes de Invención de 1903, estaba formada por 121 artículos, clasificados en 16 capítulos los cuales eran: Capítulo I, *De las patentes*; Capítulo II, *De la petición y concesión de patentes*; Capítulo III, *De los plazos y derechos fiscales*; Capítulo IV, *De la explotación*; Capítulo V, *Del título y sello*; Capítulo VI, *De la publicidad oficial*; Capítulo VII, *Del examen*; Capítulo VIII, *De la transmisión de los derechos que confieren las patentes*; Capítulo IX, *De la expropiación*; Capítulo X, *De la caducidad y nulidad de las patentes*; Capítulo XI, *De la responsabilidad penal y civil de los que infrinjan los derechos que otorga una patente*; Capítulo XII, *Procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas*; Capítulo XIII, *Procedimiento para los juicios civiles*; Capítulo XIV, *Procedimiento para los juicios penales*; Capítulo XV, *De las publicaciones y museo*; y Capítulo XVI, *De las patentes por modelos y dibujos industriales*.

⁶ Sepúlveda, César. El sistema mexicano de propiedad industrial. 2ª edición. Editorial Porrúa. México, 1981. Página 7.

Entre los artículos más importantes destacaba: el artículo 1º, que mencionaba el sustento constitucional de esta ley, el cual era el artículo 28º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, mismo que se transcribió en la página 6; el artículo 2º, establecía como requisitos para el registro de una patente la novedad e introduce la susceptibilidad de aplicación industrial; el artículo 3º, enumeraba las limitaciones para poder registrar una patente.

“El artículo 12º, establecía el periodo para obtener el llamado derecho de prioridad para el registro de las patentes extranjeras, manifestaba como fecha legal de una patente la de prelación, esto es, la de su depósito, ya sea en el país, o bien, la que corresponda a la patente extranjera primeramente solicitada, siempre que se pida en México dentro de los doce meses, contados a partir de la fecha de la primera petición de patente en el extranjero, si es de invención; y de cuatro meses, a partir de la misma fecha, si se trata de dibujos o modelos industriales, siempre que aquél país conceda a los ciudadanos mexicanos el mismo derecho”⁷.

El artículo 15°, otorgaba a la patente de invención una vigencia de veinte años; el artículo 16°, establecía que el pago de una patente se dividía en dos: el primero de un año; y el segundo, de diecinueve años.

“El artículo 18°, manifestaba un plazo de prórroga hasta por cinco años adicionales al de veinte años, siempre y cuando, se haya acreditado la explotación industrial no interrumpida en el territorio nacional, cuando menos durante los últimos dos años inmediatos anteriores a la fecha de la solicitud de la prórroga; el artículo 19°, consideraba como obligatorio la explotación industrial de una patente en el territorio nacional, y otorgaba un plazo de 3 años para ello, contados a partir de su fecha legal. En caso de incumplimiento, la Oficina de Patentes podría conceder licencias obligatorias de uso, a persona interesada en explotarla industrialmente.

⁷ GUTIERREZ Sedano, Enrique, op.cit. página 60 a 62.

Del artículo 21° al 24° y del 67° al 74°, establecía el procedimiento para solicitar la revocación de la resolución administrativa ante un Juzgado de Distrito de la Ciudad de México; los artículos 25° y 26°, fijaban como monto de regalías la de un 50% de las ganancias líquidas que obtuviera el dueño de una licencia de uso a favor del dueño de la patente; del artículo 26° al artículo 28°, preveía la revocación de licencias obligatorias concedidas, por motivos de incumplimiento de pago de regalías, y la inexplotación.

El artículo 35°, establecía la obligación para la autoridad de publicar una lista de patentes concedidas en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas, cuando menos cada dos meses; y cuando menos anualmente, publicará un libro especial el que contenga la reivindicación y uno o varios dibujos de cada patente.

El artículo 37°, consideraba la transmisión de los derechos en forma parcial o total por los medios establecidos por la legislación, estableciéndose un impuesto a pagar por el registro de la cesión; el artículo 42°, hablaba de nulificación de patentes.

De los artículos 48° al 66° y del 75° al 105°, consideraba la responsabilidad penal y civil para quien infringiera los derechos que otorgaba una patente, así como el procedimiento respectivo; del artículo 108° al 121°, se encontraban los artículos transitorios.

Esta Ley tenía un Reglamento, llamado Reglamento de Patentes, el cual entró en vigencia el 24 de septiembre de 1903, constaba de 32 artículos y en ellos principalmente mencionaba los requisitos para el registro de una patente, o bien, de un modelo o dibujo industrial”⁸.

“La Ley señalaba quiénes podían ser titulares de una patente, lo patentable, lo que no lo era, así como los derechos de sus propietarios; entre los cuales destaca el plazo para su explotación que era de 20 años, prorrogable por 5 años más.

⁸ *Ibidem.*

En caso de que la patente no fuera utilizada en los tres primeros años o suspendiera por más de 3 meses, ésta se podía conceder a terceros como una licencia para explotarla; aunque éste tuviera la obligación de dar el 50% de las ganancias al dueño de la patente; lo que mantenía el derecho de explotar por sí mismo un invento y dar otras licencias y solicitar la revocación judicial de la licencia otorgada.

Las patentes eran expedidas a nombre del Presidente de la República por la Oficina de Patentes, se publicaban en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas. La caducidad y nulidad de las patentes, debían ser declaradas por los Juzgados de Distrito de la capital de la República y la sentencia definitiva publicada en el Diario Oficial y en la Gaceta de Patentes.

La Ley señalaba responsabilidad penal y civil de quienes infringían una patente y en materia penal determinaba las sanciones. En el aspecto procedimental la Ley, detalla los pasos desde la interposición del escrito de demanda hasta la sentencia definitiva; y las autoridades competentes determinan la fundación de un museo de patente”⁹.

1.5. LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN DE 1928.

La Ley de Patentes de Invención fue expedida por el Ejecutivo Federal el 26 de junio de 1928, con facultades extraordinarias concedidas por el Congreso de la Unión por Decreto del 16 de enero de 1928. Esta Ley comenzó a regir a partir del 1º de enero de 1929.

⁹ SERRANO Migallón, Fernando, op.cit. Página 28.

Constaba de 131 artículos, divididos en 15 Capítulos, los cuales eran: Capítulo I, *De las patentes*; Capítulo II, *De la Petición y de la concesión de las patentes*; Capítulo III, *De los Plazos y derechos fiscales*; Capítulo IV, *Del título y la publicidad de las patentes*; Capítulo V, *Explotación*; Capítulo VI, *Transmisión de los derechos que confieren las patentes*; Capítulo VII, *Expropiación de las patentes*; Capítulo VIII, *Del examen extraordinario de novedad de las invenciones*; Capítulo IX, *De la Extinción y de la nulidad de las patentes*; Capítulo X, *De la invención de los derechos que confiere una patente, motivada por uso, explotación o importaciones legales*; Capítulo XI, *Procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas*; Capítulo XII, *De la responsabilidad penal y civil de los que infrinjan los derechos que otorga una patente*; Capítulo XIII, *Procedimiento para los juicios civiles*; Capítulo XIV, *Procedimiento para los juicios de orden penal* y Capítulo XV, *Transitorios*.

En el Capítulo I “*De las Patentes*”, se determinaba quiénes podrían gozar del derecho exclusivo de explotación de una patente, y eran las personas que hubieren realizado una invención; también describía lo considerado como invención, diciendo que era todo producto o proceso industrial nuevo, material innovador, la aplicación de medios ya conocidos para obtener un producto o proceso, así como, las mejoras a una patente ya existente, fuera o no, del dominio público.

Así mismo, enumeraba las variantes de una invención que no eran consideradas patentables, las cuales “eran el descubrimiento de: lo que existía en la naturaleza, los principios teóricos científicos de carácter especulativo, los productos químicos, los sistemas o planes comerciales y financieros, el procedimiento de empleo de una máquina o aparato y todo lo contrario a la legislación, a la seguridad y salubridad pública, las buenas costumbres y la moral”¹⁰.

¹⁰ Idem. Página 30 y 31.

El Capítulo III, llamado "*Plazos y Derechos Fiscales*", establecía una vigencia de veinte años para las patentes de invención; si se tramitaba una patente de perfeccionamiento, terminaba con la principal; y las patentes de modelo o dibujo industrial, tenían una vigencia de diez años.

El Capítulo IV denominado, "*Del Título y de la Publicidad de las Patentes*", establecía que el título de las patentes, se expedían por el Departamento de la Propiedad Industrial, a nombre del Presidente de la República, y su contenido era: número de patente, nombre de la persona a quien se concedía, nombre del inventor, plazo, invención correspondiente y fecha.

El Capítulo V, titulado "*Explotación*", mencionaba las causa de la pérdida total de los derechos concedidos en la patente, los cuales eran la falta de explotación de la invención. Cabe recalcar, que en caso de que no fuera utilizada la invención, se reducía su vigencia y podía concedérsele la licencia a terceros cuando hubieren transcurrido tres años.

En el Capítulo VI, llamado "*Transmisión de los Derechos que Confiere las Patentes*", se daba al titular de la patente la facultad de transmitir sus derechos.

En el Capítulo VII, denominado "*Expropiación de las Patentes*", mencionaba las razones por la que una patente podía ser expropiada, la cual era por causa de utilidad pública, recibiendo el titular de la patente de invención su correspondiente indemnización.

En el Capítulo IX, titulado "*Extensión y Nulidad de las Patentes*", se determinaban las causas por las que las patentes se extinguían, y las cuales eran, por vencimiento del plazo, por no haber sido explotada; por no haber terminado la patente principal, y al vencimiento de cada nulidad.

Igualmente señalaba las patentes que se consideraban nulas, mismas que eran aquéllas que contravinieran a la Ley; no amparasen algo comprendido en la misma; no fueran novedad; por error; inadvertencia, o fuera nula la patente principal.

La declaración de la privación de los derechos era hecha administrativamente por el Departamento de la Propiedad Industrial, o de oficio por el Ministerio Público, de conformidad con el Capítulo X.

En el Capítulo XI llamado "*Procedimiento para obtener la revocación de las Resoluciones Administrativas*", se establecía el procedimiento para tramitar las inconformidades con las resoluciones administrativas.

En el Capítulo XIII, denominado "*Procedimiento para los Juicios Civiles*", determinaba el procedimiento sumario con todos sus aspectos: términos, incidentes, excepciones, pruebas, audiencia y sentencia.

El Capítulo XIV; denominado "*Procedimiento para los Juicios del Orden Penal*", señalaba para esta materia al Código Federal de Procedimientos Penales"¹¹.

11 Idem página 32.

I.6. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942.

La Ley de la Propiedad Industrial, expedida el 31 de diciembre de 1942, y publicada en el Diario Oficial de la Federación en la misma fecha.

Esta Ley se componía de nueve Títulos que eran: *Disposiciones Preliminares; Patentes de Invención; Marcas; Avisos Comerciales; Procedimiento para Dictar las Declaraciones Administrativas; Publicidad en los Derechos de Propiedad Industrial; Responsabilidades Penales y Civiles y Procedimientos Judiciales.* Recogían ordenamientos manifestados en la Convención de París de 1883 e incorporaban las novedades de la Revisión de la Haya, de 1925, aún no ratificada por México.

Compartiendo la idea de Julio Javier Cristiani García, diré que ésta ley “constituye el primer Código en materia de propiedad industrial, puesto que en un solo ordenamiento se reunieron las normas relativas a las creaciones nuevas de la industria, los signos distintivos y la represión de la competencia desleal. En éste primer Código, mencionaba las conductas infractoras de los derechos conferidos por las patentes o que derivan de las marcas registradas, eran consideradas como delitos”¹².

En cuanto a las patentes de invención, mencionaba qué eran las patentes, lo que podía ser objeto de patente y lo que no, a fin de evitar controversias dilatadas y trabas indebidas a la industria; los requisitos para su tramitación; su vigencia; la obligación del pago de derechos y la consecuencia por no cubrirlos; se reduce el plazo de las patentes de invención a quince años para ponerlo en relación con el progreso industrial.

¹² BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS. *La protección de los derechos de propiedad industrial*. Colección Foro de la Barra Mexicana. México, 1997. Editorial Themis. Página 17.

Se suprimen las patentes de perfeccionamiento, ligadas a una patente principal, sustituyéndola por las patentes de mejoras independientes y autónomas; así mismo, se señalaban los términos y las condiciones para su explotación mediante reglas más detalladas relativas a la falta de explotación de las patentes y la forma de obtener licencias obligatorias de explotación; la forma de transmisión y expropiación de las patentes; las causas por las que se le aplicaría el examen extraordinario de novedad.

“La Ley establecía el procedimiento para dictar las declaraciones administrativas de: nulidad de patente de una marca o de un aviso comercial; invasión de los derechos que confiere una patente, de falsificación, imitación, uso ilegal de una marca o de un aviso comercial registrado y de un nombre comercial publicado o no.

La Secretaría de la Economía Nacional editaría mensualmente la Gaceta de la Propiedad Industrial, en la que se harían del conocimiento público: los datos relativos a las patentes concedidas; las marcas registradas; los avisos comerciales registrados; los nombres comerciales; las sentencias y resoluciones judiciales; las resoluciones administrativas; otros avisos; declaraciones; transmisiones; anulaciones; caducidades y todo lo relativo a la propiedad industrial.

Por lo que se refiere a las responsabilidades penal y civil, se señalaban claramente los delitos especiales y las penas a que se hacían acreedores quienes infringieran las disposiciones señaladas en la ley y los casos en que procedía la reparación del daño; y establecía los procedimientos judiciales, tanto en materia civil como penal; los tribunales competentes y las leyes aplicables”¹³.

¹³ SERRANO Migallón, Fernando, op.cit. página 32 y 33.

1.7. LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

Esta Ley se expidió el 30 de diciembre de 1975, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976 y entró en vigor el 11 de febrero de 1976.

La ideología plasmada en la Ley de Invenciones y Marcas, concuerda con el momento histórico que se vivía en los países latinoamericanos. Surge como un medio para impulsar la actividad industrial del país, evitar monopolios que perjudicaban la economía nacional, y trató de minimizar al máximo el consumo de productos extranjeros; sin embargo, no resultó ser una ley impulsora, sino una ley protectora, que sin planearlo, provocó una mayor dependencia del extranjero en todos los ámbitos, inventivo, tecnológico y consumidor.

Al igual que la ley anterior, la Ley de Invencciones y Marcas, englobaba todo lo referente a la propiedad industrial, “regulaba las patentes de invención y de mejoras; los certificados de invención; el registro de modelos; los dibujos industriales; los apoyos y facilidades al respecto de los derechos solicitados por los trabajadores, la micro y las pequeñas industrias; el registro de marcas, las denominaciones de origen; los avisos; los nombres comerciales; y la protección contra la competencia desleal. Señalaba que cualquier persona física que realizara una invención o su causahabiente, podían solicitar una patente que le otorgaba el derecho exclusivo de explotarla en su provecho, por sí o por otros con su permiso; el interesado podía optar, sin embargo, por un certificado de invención.

La vigencia de la patente era de catorce años improrrogables contados a partir de la expedición de título y considerando como fecha legal de la patente el día y hora de la presentación de su solicitud; su explotación debería iniciarse dentro de un plazo de tres años; en caso contrario, cualquier persona podía solicitar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la concesión de una licencia obligatoria para explotarla. En cuanto a dibujos y modelos industriales eran registrables, lo que concedía a su titular el derecho de uso exclusivo por siete años improrrogables.

Las marcas tanto de productos como de servicios se podían registrar en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para obtener su uso exclusivo durante cinco años, plazo renovable indefinidamente por periodos iguales; la marca debía usarse tal y como fue registrada; su uso en forma distinta traía como consecuencia la extinción del registro; esto preveía la declaratoria correspondiente; asimismo se podían transmitir por los medios y por las formalidades de la legislación común, solo surtía efectos a partir de su inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

En materia de denominaciones de origen, la Ley las protegía de un uso ilegal el cual era sancionado, así como las de indicaciones, tales como "*Género*", "*Tipo*", "*Marca*", "*Imitación*" u otras similares que creaban confusión o implicaban competencia desleal.

En cuanto a las infracciones, inspecciones, sanciones y recursos; éstas estaban claramente señaladas, así como las facultades de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para establecer sistemas de inspección y vigilancia; esto además de los recursos administrativos que podían interponerse"¹⁴.

¹⁴ Idem. Página 34 y 35.

“Por lo que se refiere a las innovaciones en cuanto a las patentes, pueden mencionarse: a) la reducción de los campos de lo que puede constituir invención patentable; b) la disminución del plazo de vigencia de las patentes; c) un régimen aparentemente más preciso de licencias obligatorias; d) introducción de las licencias de utilidad pública; e) un régimen algo diferente sobre explotación sobre los privilegios; f) la caducidad plena por falta de explotación de patentes; g) la institución de los certificados de invención”¹⁵.

“Una de las más importantes innovaciones de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, fue la transformación del sistema de derecho penal especial de la propiedad industrial en uno mixto, que divide en dos grupos las sanciones: las de carácter administrativo, correspondientes a las infracciones consideradas como administrativas, y las de índole penal previstas para la comisión de delitos, diferenciándose en cuanto que las primeras sanciones se identifican fundamentalmente con un sistema de imposición de multas, en tanto que las de carácter penal, consisten en penas de privación de la libertad.

¹⁵ SEPULVEDA, César. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. 2ª edición. Editorial Porrúa. México, 1981. Página 42.

Como consecuencia de lo anterior y conforme a la tendencia que en dicha época se empezó a manifestar en cuanto a la despenalización de las conductas infractoras en materia de propiedad industrial, muchas de las conductas anteriormente consideradas como delitos, señalándose al caso de la violación a las denominaciones de origen, dichas conductas dejaron de considerarse como tales y sólo dieron lugar a la aplicación de sanciones de carácter administrativo.

Se llegó a pensar que el hecho de que esta Ley tuviera un capítulo destinado a sanciones administrativas aplicables por la Secretaría de Industria y Comercio evitaba poner en marcha el aparato judicial, considerándose que sería más expedita la aplicación de la ley en la esfera administrativa. Se imponía como pena de prisión, la de dos a seis años y multa de mil a cien mil pesos, o una sola de estas penas a juicio del juez, a quien cometiese cualquiera de los delitos previstos en ésta Ley¹⁶.

¹⁶ BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS. Op.cit. página 18, 19 y 20.

1.8. LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1991.

La Ley de Fomento y Protección de Propiedad Industrial de 25 de junio de 1991, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991 y entró en vigor el 28 de junio de 1991.

Entre las principales disposiciones e innovaciones de ésta ley destacan las siguientes:

1. "Comienza el otorgamiento de patentes en áreas tecnológicas en las que esto todavía no ocurría en México, para inducir nuevas invenciones y mayor desarrollo tecnológico en industrias como la química, la metalúrgica y de nuevos materiales, la de alimentos y bebidas, la farmacéutica, entre otros.
2. Se conceden patentes para invenciones biotecnológicas, incluyendo las nuevas variedades vegetales, a fin de alentar la aplicación industrial y agrícola de estas nuevas tecnologías.

3. Se redefine la fecha desde la cual se mide la vigencia de las patentes y la duración de estas, estableciéndose el estándar internacional (Convenio de París) de 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

4. Se agiliza la diseminación de información sobre nuevas tecnologías patentables para la industria, al publicarse las solicitudes de patentes a los 18 meses de su presentación ante la autoridad.

5. El otorgamiento de licencias obligatorias sobre patentes se restringe a situaciones excepcionales de desabasto crítico de un producto o abuso notable por parte del titular de la patente, reforzando la seguridad jurídica de los titulares de patentes.

6. Se revalida en México a favor del inventor original, la novedad de ciertos tipos de invenciones para las cuales se hubieren solicitado una patente en el extranjero, si la explotación de esas invenciones todavía no ha sido iniciada en México por ninguna persona.

7. Se introduce la figura del modelo de utilidad, con características idóneas para incentivar las innovaciones sencillas.

8. *Se protege la información técnica de naturaleza confidencial en la que las empresas basan parte de sus ventajas para sobresalir frente a sus competidores, definiéndose el secreto industrial y las sanciones contra su divulgación no autorizada.*

9. Desaparece el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

10. Se simplifican los procedimientos contencioso-administrativos para mejorar en la práctica la defensa de los derechos de propiedad industrial.

11. Se prevén acciones de promoción de una cultura de propiedad industrial más extensa en los sectores de industria, comercio, servicios e investigación, con miras a que los usuarios puedan aprovechar las ventajas que les significa la protección de sus derechos de propiedad industrial¹⁷.

¹⁷ SERRANO, Migallón, Fernando, Op.cit. página XIII-XV.

1.9. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1994.

La Ley de la Propiedad Industrial de 1994, es la ley que está vigente actualmente, y se hablará de ella en el transcurso del presente trabajo. A continuación se exponen los motivos por los cuales se deciden los cambios y la derogación de la anterior ley de 1991.

“Cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y al haber seguido el procedimiento previsto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para su aprobación, se convirtió en Ley Suprema de la Unión. Como consecuencia de lo anterior, surgió la discusión en cuanto a si era necesario o no proceder a la reforma de la legislación en materia de propiedad intelectual, atendiendo a que teóricamente se podría sostener que las normas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte son autoaplicativas y por ende, no ameritan la adecuación de la legislación ordinaria, a fin de cobrar plena vigencia.

A pesar de que podría afirmarse la autoaplicabilidad de las disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se optó por la reforma a la legislación ordinaria en nuestra materia, lo que desde luego contribuye a crear un clima de mayor seguridad jurídica.

Así tenemos que la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991, fue motivo de reformas y adiciones a través del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994 y que entró en vigor el 1º de octubre de ese año, destacando como consecuencia de dichas reformas, se modificó el nombre de la Ley, habiendo quedado en el de "*Ley de la Propiedad Industrial*".

Dentro de la exposición de motivos de la correspondiente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, se invocaron tres razones fundamentales, a saber: la necesidad de dotar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de la autonomía y facultades necesarias para convertirse en la autoridad administrativa encargada de la aplicación de la ley de la materia, la incorporación al texto legal ordinario de todos los compromisos que México había asumido en los distintos tratados internacionales que había suscrito y por último, la adecuación de aquellos preceptos institucionales que al cabo de tres años no habían logrado plenamente sus propósitos u objetivos. Independientemente de que se realizaron distintas modificaciones sustanciales modificaciones en el aspecto sustantivo de la Ley, se puso un mayor énfasis en las adecuaciones de la parte adjetiva, es decir, en todo lo concerniente a la defensa y aplicación efectiva de los derechos de propiedad industrial¹⁸.

¹⁸ BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS, *op.cit.* Página 23 y 24.

CAPITULO II.

DE LAS INVENCIONES, DISEÑOS INDUSTRIALES Y PATENTES.

II.1. INVENCIONES.

El ser humano como parte de su propia naturaleza detenta ideas, las cuales varían en razón del camino deseado y son traducidas de diversas formas. Cuando éstos pensamientos son dirigidos a las creaciones artísticas y a la actividad creadora, plasmándose físicamente en un objeto, ya sea para su creación o perfeccionamiento aplicados a la actividad industrial, surge lo que llamamos *invención*.

Aún y cuando las invenciones han acompañado al hombre a través de su devenir histórico, no es sino hasta “el Siglo XV, con la invención de la imprenta”¹⁹, que aparecen las primeras regulaciones jurídicas, de ésta acepción de bienes intangibles, los cuales siguiendo al Maestro Antonio Amor Fernández son: “la Propiedad Intelectual, la Propiedad Científica y la Propiedad Industrial”²⁰, éstas tres instituciones forman parte del Derecho Intelectual, el cual es definido por el Dr. David Rangel Medina como “el conjunto de normas que regulan prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales”²¹.

¹⁹ AMOR Fernández, Antonio. La Propiedad Industrial en el Derecho Internacional. 1ª edición. Ediciones Nauta. Barcelona, 1965. Página 12.

²⁰ Ibidem.

²¹ RANGEL Medina, David, Derecho de la propiedad industrial e intelectual, op.cit. Página 8.

En el área a la que se aboca el presente trabajo, la invención es dirigida al Derecho de la Propiedad Industrial, el cual, es definido por el Maestro Rafael de Pina Vara como “la manifestación o modalidad de la propiedad representada por el derecho exclusivo, el uso de un nombre comercial, marca, patente, certificado de invención, dibujo o modelo industrial, etc.; conferido de acuerdo a la legislación correspondiente”²², ésta acepción es compartida por el Dr. David Rangel Medina y añade su clasificación dividiéndolo en cuatro grupos: “el primer grupo, lo constituyen las creaciones industriales nuevas que se protegen por instrumentos que varían de un país a otro en formalidades y en sus respectivas denominaciones, pero que por lo común son las patentes de invención, los certificados de invención y los registros de modelos y dibujos industriales. El segundo grupo, lo constituyen: las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y los anuncios o avisos comerciales. El tercer grupo, se incluye vinculada con la represión de la competencia desleal.

²² DE PINA Vara, Rafael, Diccionario de Derecho. 17ª edición. Editorial Porrúa. México, 1991. Página 423.

El cuarto grupo, se amplía el ámbito de Propiedad Industrial a otras esferas como las de las variedades vegetales, secreto industrial o conocimientos técnicos y la de las distintas fases que conforman la tecnología en su sentido más alto²³.

La Propiedad Industrial tiene como precedente a los *Privilegios*, de principios del siglo XV, en los principados alemanes, los cuales aparecen en el marco histórico, como una solución a la constante inquietud de los inventores de proteger sus invenciones de hurto o falsificación, así surge la *patente*.

Sin embargo, la primera norma reguladora de los derechos que se le confiere al detentador de la patente de invención es la expedida en Venecia el 19 de marzo de 1474.

²³ RANGEL Medina, David. Derecho de la propiedad industrial e intelectual, op.cit. Página 8.

Esta norma concede “un privilegio discrecional del soberano consistente en el otorgamiento de la exclusividad en la explotación de la invención o de una nueva industria introducida”²⁴, como se aprecia, la patente de invención guarda las características esenciales de los privilegios que son: “el derecho del inventor consistente en la exclusividad de explotación, un derecho de monopolio, y su protección pretende fundamentalmente promover el desarrollo industrial, el privilegio otorgado por un tiempo determinado”²⁵.

Sin embargo, no fue sino hasta después de la Revolución Francesa cuando por primera vez se aceptan los derechos de Propiedad Industrial, en la denominada Ley francesa del 7 de enero de 1794.

²⁴ PEREZ Miranda, Rafael. Propiedad Industrial y competencia en México. Un enfoque de derecho económico. 2ª edición. Editorial Porrúa. México, 1999. página 1.

²⁵ *Ibidem.*

Esta ley manifestaba en su preámbulo: *“toda idea nueva, cuyo desarrollo o manifestación pueda ser útil a la sociedad, pertenece originariamente al que la concibió, y se lesionarán los derechos del hombre en su esencia, de no verse en el descubrimiento industrial la propiedad de su autor, la falta de una declaración positiva y auténtica de tal verdad, ha contribuido probablemente al poco auge de la industria francesa, ocasionando la emigración de artistas distinguidos y de un gran número de inventores, de los cuales Francia debió sacar las primeras ventajas; y en fin que los principios de Justicia, de orden público y de interés nacional, demandan imperiosamente se fijen en lo sucesivo la opinión de los ciudadanos franceses respecto a éste género de propiedad, mediante una ley que la consagre y proteja.”*²⁶

En el artículo 1º se afirmaba que: *“todo descubrimiento o nueva invención en cualquier género de industria es propiedad de su autor, garantizándole la ley el pleno y entero goce con las peculiaridades en cuanto a modo y tiempo que en ella se determinan”*²⁷.

²⁶ AMOR, op.cit. página 13.

²⁷ Ibidem.

De esta ley emanan las subsecuentes legislaciones en diferentes países. Conforme evoluciona la industria y el conocimiento de la misma, así como aumenta la retribución pecuniaria al inventor, se intenta proteger a las invenciones, ya que se temía el hurto de las creaciones intelectuales, bajo éste recelo surge en el año de 1873, durante un Congreso de Técnicos a nivel internacional, la inquietud de proteger los inventos y a sus creadores.

Este Congreso se llevó a cabo en Viena y adoptó cuatro resoluciones, las cuales declaraban que: “el derecho natural del inventor debía protegerse en todas las naciones civilizadas, que debían darse bases para una ley de patentes adecuada y útil, que todos los gobiernos debían formar un ente internacional para proteger las invenciones y crear una comisión ejecutiva permanente que llevara adelante la obra comenzada”²⁸

²⁸ Idem página 29.

Estos cuatro puntos son sólo un antecedente, ya que en el año de 1876 durante la Exposición Internacional de París tuvo lugar el Congreso Internacional de la Propiedad Industrial, el cual intentaba la unificación de las naciones en ésta materia. Bajo este contexto, nace el 20 de marzo de 1883 la Convención de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, los miembros fundadores fueron: Bélgica, Brasil, España, Francia, Guatemala, Italia, Holanda, El Salvador, Portugal, Servia y Suiza, en 1884, se incorporaron Inglaterra, Túnez y Ecuador.

Esta Convención constaba de 19 artículos, los cuales se irían modificando, adaptándose de esa manera a los cambios históricos, ideológicos, jurídicos, sociales, tecnológicos y económicos, entre otros. Así surge la primera Conferencia de Revisión en Roma, el año de 1886, entre las innovaciones se encontraban la aprobación al Reglamento de ejecución. Al término de ésta, formaban parte de la Convención 16 países.

La Segunda Conferencia de Revisión se llevó a cabo en Madrid del 1º de abril de 1890 al 14 de abril de 1891, lo sobresaliente de ésta Revisión fue “la creación de dos uniones restringidos, para el registro internacional de marcas, y para la represión de las falsas indicaciones de procedencia”²⁹, para entonces, eran 17 los miembros de la Unión de París.

En mayo de 1887, se fundó la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, la cual desde entonces influyó en las revisiones hechas al Convenio de la Unión de París, en diciembre del mismo año se iniciaron las reuniones de la tercera revisión, y finalizaron con la firma de actas el 14 de diciembre de 1900, a ésta se le denominó Revisión de Bruselas de 1900, y entre sus innovaciones destacaron la regulación sobre la independencia y caducidad de las patentes, así como la represión de la competencia desleal, para ésta Conferencia ya eran miembros: Dinamarca y Japón.

La siguiente Conferencia de Revisión se llevó a cabo en la Ciudad de Washington en 1911, para entonces ya eran integrantes de la Unión, Alemania, México, Cuba y Austria-Hungría.

²⁹ Idem página 32.

Después de la Primera Guerra Mundial, en el año de 1925, se celebró en La Haya la siguiente Revisión, entre sus aportaciones se encuentran la ampliación del plazo de 4 a 6 meses de las marcas, modelos y dibujos industriales; también se estableció la obligación de conceder las patentes de licencia de explotación después de 3 años de inactividad. Los nuevos integrantes de la Convención de París eran: Marruecos francés, Checoslovaquia, Polonia, Rumania, Bulgaria, Finlandia, Dantzig, Luxemburgo, Canadá, Estonia, Siria, Líbano, Grecia, Australia y Turquía.

En el año de 1934, se llevó a cabo la subsecuente Revisión de Londres. Las novedades fueron: “la aplicación del concepto de propiedad industrial a toda clase de productos, tanto fabricados como naturales; la supresión definitiva del derecho a terceros en el principio de prioridad; la independencia de patentes en cuanto a su duración; la atenuación de las sanciones a las patentes inactivas respecto a las marcas, la posibilidad de ser registradas de forma distinta a su origen, así como su independencia, en el caso de que fueran registradas en varios países, con relación a sus respectivas relaciones nacionales”³⁰.

Los nuevos integrantes fueron: Irlanda, Marruecos español, Samoa Occidental, Eritrea, Islas del Egeo, Libia, Palestina, Liechtenstein, al término de la Conferencia eran 40 miembros. La siguiente Revisión fue la de 1934, que se llevó a cabo en Londres; la subsecuente, en Lisboa, el 31 de octubre de 1958; la siguiente, en Estocolmo, el 28 de septiembre de 1979. En el año de 1996, en Ginebra, se decidió cambiar el nombre de la Convención a la Organización Mundial de Propiedad Industrial, con alrededor de 120 miembros. La Convención de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, fue la base para que las naciones aceptaran la homogeneización de legislaciones en materia de propiedad industrial, tomando todos y cada uno de los miembros de la Unión los preceptos aprobados a través de la historia, adaptándolos a su realidad nacional.

³⁰ Idem página 36.

Sin embargo, el Convenio de la Unión tenía algunas limitaciones como la falta de regulación en materia de secreto industrial o la comercialización de tecnologías. Es por ello, que en la Reunión de Punta del Este de 1986, que dio inicio a la Ronda de Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), “se decidió incorporar como tema de negociación, los servicios, las invenciones y la propiedad intelectual”³¹, de ésta forma se trasladó la propiedad intelectual a un panorama más económico que creador, puesto que la propiedad industrial, se convirtió en la base de la industria, ya que protege desde la patente hasta el intercambio de tecnología, los cuales se han convertido en el eje de cualquier empresa productora, así pues, las discusiones se basaron en las formas de apropiación de tecnología y no en su fomento o protección.

En la actualidad, la propiedad industrial ocupa un lugar primordialmente económico, es por ello, que a nivel internacional ha adquirido suma importancia la armonización de leyes, puesto que la invención es el “contenido sustantivo del sistema de propiedad industrial”³².

³¹ PEREZ Miranda, Rafael, op.cit. página 46.

³² Idem página 89.

México no ha sido ajeno a este intento de armonía legal, es por ello que suscribe el 17 de septiembre de 1903 el texto de la Revisión del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial celebrada en Bruselas en 1900, desde entonces forma parte de éste Convenio.

Otro paso que México dio para compaginar su sistema legal con el de otras naciones, fue la adaptación de la ley de la materia para formar parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así pues, nació en 1994 la Ley de la Propiedad Industrial, antes Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, como se mencionó en el Capítulo I página 43.

La *invención* dentro del ámbito jurídico del Derecho de la Propiedad Industrial es definido de forma simple y llana como “una solución general a un problema técnico”³³, ésta conclusión ha sido tomada como base en numerosas legislaciones, las divergencias entre las mismas no radican en las delimitaciones concretas de un precepto en particular ya que éste “se acopla a las diferentes disposiciones legales de cada país, que exigen generalmente originalidad, actividad inventiva, novedad; eliminando luego los hallazgos que no son considerados invenciones y las invenciones no susceptibles de apropiación exclusiva; para arribar así al concepto de invención patentable o registrable,”³⁴ es así como el concepto invención depende directamente de las normas jurídicas de un país. Es por ello, que no existe una definición exacta de invención en materia de propiedad industrial.

³³ Idem página 90.

³⁴ Ibidem.

En México, según la Ley de la Propiedad Industrial define en el artículo 15° a la invención como: *“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”*, siguiendo los pasos antes mencionados de Rafael Pérez Miranda, no son consideradas como invenciones: las creaciones intelectuales que se pudieran confundir con invenciones pero que, al menos jurídicamente, no lo son y las invenciones que, pese a reunir todos los requisitos de la ley, no son patentables.

La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 19º, enumera las creaciones intelectuales que dentro del ámbito jurídico no son consideradas como invenciones y son: *“los principios teóricos o científicos; los descubrimientos que consisten en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aún cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre; los esquemas, planos, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos; los programas de computación; las formas de presentación de información; las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias; los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales; y la yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia”*.

La forma de apropiación de las invenciones han variado a la par que las legislaciones, sin embargo, prevalecen: las patentes, las mejoras de patentes y el secreto industrial. Estas instituciones serán analizadas en el tema II.3. y III.3.

II.2. DISEÑO INDUSTRIAL.

En la actualidad el diseño industrial ha adquirido una relevante importancia en cuanto a la comercialización de productos, dentro del orden económico e industrial. El diseño industrial va más allá de una invención por sí sola, ya que las cualidades que aporta a la misma son apreciables a los sentidos del comprador, que consciente o inconscientemente prefiere cierto producto de otro, cuyo contenido es el mismo, pero su apariencia es distinta.

El diseño industrial es la representación de ideas a través de objetos o de formas tridimensionales con diferentes materiales y debe cumplir con la condición de formar parte de una producción en serie, a diferencia de la artesanía, la cual se hace en forma uniforme o manual.

Por el tipo de aporte intelectual que tiene el diseño industrial, a diferencia de la invención o de las marcas, existen fuertes divergencias entre los sistemas de protección en diferentes naciones, siguiendo al Maestro Rafael Pérez Miranda en su libro *Propiedad Industrial y Competencia en México* mencionaremos los más importantes, los cuales son:

- a. En Francia, el sistema parte del principio de la unidad del arte, es decir, que un modelo o dibujo no es sino un arte aplicado, sin que el destino del mismo cambie, por tanto, el origen artístico que como creación originalmente tiene. De acuerdo con ese criterio, se admite que el diseño industrial queda regulado al mismo tiempo por las leyes de propiedad industrial y por las de propiedad literaria y artística. Se trata de un solo objeto, un solo creador y una doble protección.

- b. En Bélgica y Holanda, el sistema que también admite la unidad del arte, pero sólo somete la protección de los dibujos y modelos a la ley autoral excluyéndolos de la legislación sobre propiedad industrial. Estamos en presencia de un solo objeto, un solo creador y una sola protección.

- c. En Italia y España el sistema parte del principio de la disociabilidad, según el cual la aplicación industrial de un modelo confiere a éste una autonomía que separa lo industrial de lo puramente artístico, y entonces es el destino del objeto el que permite aplicar las leyes de derechos de autor o las de propiedad industrial. Se trata, por tanto, de un doble objeto y de una legislación para cada uno de ellos.
- d. En Gran Bretaña, la concepción podría calificarse de intermedia, es la que separa lo artístico de lo industrial según el número de reproducciones que se realicen de la obra.³⁵

³⁵ PEREZ Miranda, Rafael; op.cit. página 44.

De conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial en su 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 de apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos”.*
-

En la legislación mexicana los requisitos para registrar un diseño industrial, conforme a la Ley de la Propiedad Industrial, es que sea nuevo, lo que significa, que sea de creación independiente y difiera en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños; y que el diseño industrial sea de aplicación industrial. En el sistema legal mexicano, existe la posibilidad de que la misma obra registrada como modelo o dibujo, también constituya una marca de fábrica o de comercio, como es el caso de las marcas sin denominación consistentes en una forma peculiar de envase o en un emblema artístico. En este supuesto la protección es acumulativa, porque la exclusividad del derecho de uso que concede el registro de modelo se prolonga por tiempo indefinido mediante el registro como marca del mismo diseño industrial, ya que de acuerdo con la ley mexicana el registro de la marca tiene una duración de diez años, el cual es prorrogable cada década mediante su renovación.

El diseño industrial deberá cubrir los mismos requisitos que la patente de invención, para obtener el reconocimiento del Estado, la diferencia radica en que para las invenciones se llama patente, y para los diseños industriales, registro.

II.3. PATENTE

La patente, como anteriormente se mencionó, surge ante la inquietud de los inventores de proteger sus invenciones, ya sea del hurto o falsificación.

La patente es definida de diversas formas, el Maestro Rafael Pérez Miranda la define como “un documento emitido por una oficina gubernamental que describe una invención y crea una situación jurídica en la cual la invención patentada puede ser explotada (fabricada, utilizada, vendida, importada) sólo con la autorización del titular de la patente”³⁶, Juan Antonio Careaga, la denomina como “un documento por el cual oficialmente se otorga un privilegio de invención y propiedad industrial”³⁷; el Dr. David Rangel Medina dice que: “la patente es el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o jurídica, tiene para explotar a nivel industrial un invento que reúna las exigencias legales”³⁸.

³⁶ Idem página 72.

³⁷ CAREAGA V., Juan Antonio. La Investigación Tecnológica en el desarrollo industrial de México. 1ª edición. ENEP Acatlán, UNAM. México, 1980. Página 69.

³⁸ RANGEL Medina, David. Derecho Intelectual. (Col. Panorama del derecho Mexicano). Editorial Mc Graw Hill no. 118. 1ª edición. Serie Jurídica Mc Graw Hill. México, Instituto de Investigaciones jurídicas, 1998. página 23.

Estos conceptos convergen en que la patente de invención, no es mas que el título de propiedad de una invención, misma que provee al titular ciertos derechos por un tiempo determinado, que el documento lo emite el Estado por medio de una oficina y que las características del título dependen de lo que disponga la legislación aplicable.

LA PATENTE EN MEXICO

En México la patente debe constar de los siguientes datos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59° de la Ley de la Propiedad Industrial:

- I. *“Número y clasificación de la patente;*
- II. *Nombre y domicilio de la persona o personas a quienes se expide;*
- III. *Nombre del inventor o inventores;*
- IV. *Fechas de presentación de la solicitud y de prioridad reconocida en su caso, y de expedición;*
- V. *Denominación de la invención;*
- VI. *Su vigencia”.*

Los derechos que se otorgan con la patente de invención tienen la finalidad de proteger e incentivar al inventor o inventores, y es un estímulo indirecto de continuar con su labor científico-intelectual, que es de gran ayuda al país. Los derechos que confiere la patente de invención en México son: el derecho exclusivo de explotación y el derecho de prioridad.

El derecho exclusivo de explotación de una patente de invención, es también llamado por los tratadistas de la materia como derecho de exclusión. La Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 25° otorga el derecho exclusivo de explotación al titular de la patente ante todas y cada una de las personas (erga omnes) que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado y/o proceso patentado sin su consentimiento, en otras palabras el único que puede explotar el proceso y/o producto patentado es el titular del mismo. La duración del derecho exclusivo de explotación en el sistema legal mexicano es de 20 años, conforme al artículo 23° de la ley de la materia.

Dentro de las excepciones al derecho de exclusión de acuerdo al artículo 22º, de la Ley de la Propiedad Industrial, es que no producirá efecto alguno contra:

- I. *“Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o usen un proceso igual al patentado;*

- II. *Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio.*

- III. *Cualquier persona que, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de prioridad reconocida, utilice el proceso patentado, fabrique el producto patentado o hubiere iniciado los preparativos necesarios para llevar a cabo tal utilización o fabricación.*
- IV. *El empleo de la invención de que se trate en los vehículos de transporte de otros países que formen parte de ellos, cuando éstos se encuentren en tránsito en territorio nacional.*
- V. *Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con materia viva, utilice el producto patentado como fuente inicial de variación o propaganda para obtener otros productos, salvo que dicha utilización se realice en forma reiterada, y*

VI. *Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con productos que consistan en materia viva, utilice, ponga en circulación o comercialice los productos patentados, para fines que no sean de multiplicación o propagación, después de que éstos hayan sido introducidos lícitamente en el comercio por el titular de la patente, o la persona que tenga concedida una licencia”.*

El derecho de prioridad es introducido a México por conducto del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, cuando se firmó éste. El Convenio de la Unión en su artículo 4º, establece que “*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*”; en otras palabras, es el derecho que tiene la primera persona (física o jurídica) que registre en un país miembro de la Unión, un invento.

Según el Maestro Rafael Pérez Miranda “es el derecho de un inventor de exigir que la fecha en que presentó la primera solicitud de patente en un país adherido al Convenio de París, denominado país de origen, se considere fecha de presentación ficta en los restantes países en que solicite el privilegio a los efectos de determinar que es el primer inventor y que se trata de una invención nueva. Para reconocerlo se exige, como se expusiera, que el país de origen sea miembro de la Unión de París u ofrezca reciprocidad abierta”³⁹.

En el Sistema Mexicano, la patente de invención es emitida por el Poder Ejecutivo, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, y es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyas facultades están inscritas en el artículo 6º de la Ley de la Propiedad Industrial y son:

³⁹ PEREZ Miranda, Rafael, op.cit. Página 72.

- I. *“Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría de Economía, así como con las diversas instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales que tengan por objeto el fomento y protección de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnología, el estudio y promoción del desarrollo tecnológico, la innovación, la diferenciación de productos, así como proporcionar la información y la cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes, conforme a las normas y políticas establecidas al efecto.*
- III. *Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales...*
- XXII. *Prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el debido cumplimiento de sus facultades conforme a esta Ley y a las demás disposiciones legales aplicables”.*

Para que una invención sea patentable, existen dos tipos de condiciones. Las condiciones positivas son:

1. La presencia de una invención en su acepción legal. El artículo 15° de la Ley de la Propiedad Industrial la describe como: *“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”*.
2. Que la invención sea resultado de una actividad inventiva. El artículo 12° fracción III de la Ley de la Propiedad Industrial la define como *“proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia”*.

3. Que la invención sea nueva. Ateniéndose como nuevo todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica, es decir, no debe haber sido utilizada o difundida mediante descripción oral o escrita antes de presentarse la solicitud en México o en el extranjero en el período de prioridad reconocida en su caso, salvo que lo hubiere sido por el inventor o su causahabiente un año antes de los términos citados o la hubiere exhibido en una exposición nacional o internacional. En el caso de que la misma invención se hubiese presentado una solicitud de patente en México con anterioridad, aunque la misma no hubiere sido publicada no se le considerará nueva. En el caso de que se presente una solicitud respecto de la misma invención fuera de México, en este caso la última carecerá de novedad por cuanto ya ha sido difundida.

4. Que la invención sea susceptible de aplicación industrial. El artículo 12° fracción IV la conceptualiza como *"la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica"*.

Las condiciones negativas de patentabilidad obedecen a razones de orden económico y político que varían de acuerdo con la ideología o doctrina filosófica de los gobiernos. Se refieren a la exigencia de que la invención patentable no caiga bajo alguna de las prohibiciones de la patente establecidas por la ley en su artículo 19º, que anteriormente mencioné en la página 60.

PROCEDIMIENTO DE OBTENCION DE LA PATENTE DE INVENCION DE ACUERDO A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38º de la Ley de la Propiedad Industrial, el solicitante deberá presentarse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con la forma de solicitud debidamente requisitada, la cual, deberá contener: nombre y domicilio del inventor, nombre y domicilio del solicitante, la nacionalidad de esta, la denominación de la invención, el comprobante de pago, deberá referirse a una sola invención, en caso de que fueran varias invenciones deberán éstas relacionarse, de tal manera que entre sí conformen un único concepto inventivo.

La solicitud deberá acompañarse de la descripción de la invención, que deberá ser lo suficientemente clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma y, en su caso, para guiar su realización por una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia.

Asimismo, deberá incluir el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención, cuando ello no resulte claro de la descripción de la invención. En caso de material biológico en el que la descripción de la invención no pueda detallarse en sí misma, se deberá complementar la solicitud con la constancia de depósito de dicho material en una institución reconocida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, los dibujos que se requieran para la comprensión de la descripción, una o más reivindicaciones, las cuales deberán ser claras y concisas y no podrán exceder del contenido de la descripción y un resumen de la descripción de la invención, que servirá únicamente para su publicación y como elemento de información técnica.

Al presentar la solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, esa fecha será considerada como fecha de presentación y se protege al inventor a partir de ese día con el derecho de prioridad. En caso de que se solicitara la patente en otro país, deberá presentar la solicitud para que se respete el derecho de prioridad dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o dentro de los doce meses siguientes a la fecha de presentación en el país de origen.

Presentada la solicitud, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial realizará un examen de forma, en caso de que faltara algún documento o no esté claro lo declarado en la solicitud, deberá el solicitante enmendarlo dentro de un plazo de dos meses, en caso omiso, se considerará abandonada la solicitud.

La publicación de la solicitud de la patente en trámite será en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta dieciocho meses después de la fecha de presentación o de prioridad reconocida.

**ESTA TESIS NO SALE
DE LA BIBLIOTECA**

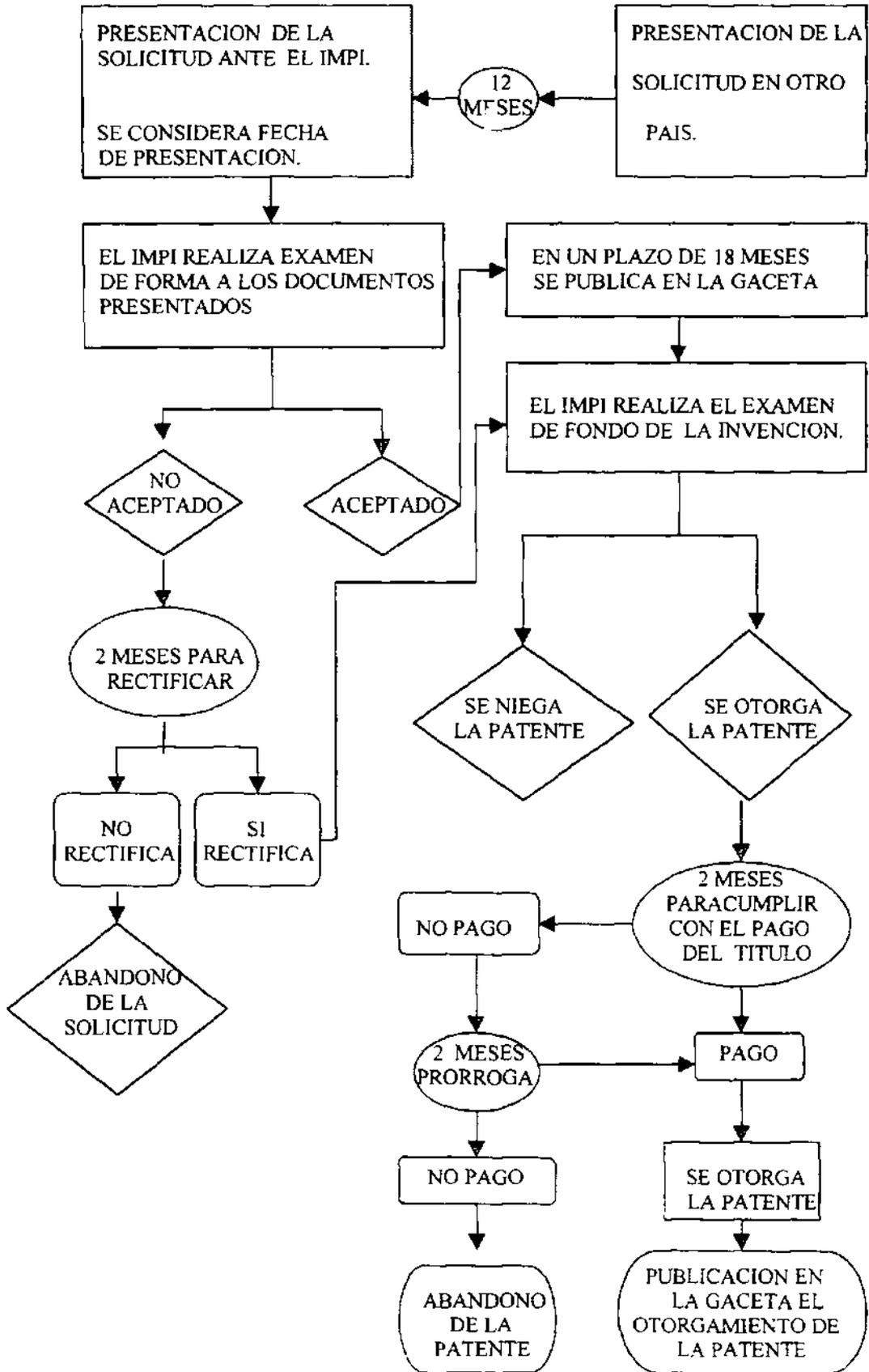
Después, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial realizará un examen de fondo de la invención con ayuda de técnicos de organismos e instituciones nacionales especializados.

En caso de que se niegue la concesión de la patente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, deberá comunicarlo al solicitante por escrito, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.

En caso de que se le otorgue la patente se comunicará por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, cumpla con los requisitos necesarios para su publicación y presente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el comprobante de pago correspondiente a la expedición del título, teniendo una prórroga de dos meses. En caso de que el solicitante hiciera caso omiso a los requerimientos formulados, la solicitud se tendrá por abandonada.

En caso de que llenara los requisitos, se le otorgará la patente publicándola en la Gaceta.

DIAGRAMA DE FLUJO.



CAPÍTULO III.

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.

La tecnología, desde el punto de vista jurídico y colocado en el marco de la propiedad industrial, es definida por Oswaldo Marzorati como “el conjunto de los conocimientos aplicados para la producción y comercialización de bienes y servicios”⁴⁰; y el Maestro Rafael Pérez Miranda la define como “el producto de un acto inventivo, novedoso, susceptible de aplicación industrial”⁴¹.

⁴⁰ MARZORATI J. Osvaldo. Derecho de los Negocios Internacionales. 1ª edición. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo de Palma. Buenos Aires, 1993, página 495.

⁴¹ PEREZ Miranda. Rafael, op.cit. página 153.

Al igual que la invención y diseño industrial, la tecnología es producto del trabajo intelectual de una persona física y/o moral aplicados a la actividad industrial, sin embargo, la diferencia radica en que la invención y el diseño industrial se enfocan a un instrumento o máquina en particular; la tecnología afecta a un proceso productivo, y puede englobar un cúmulo de invenciones, diseños y secretos industriales - que serán tratados a lo largo del presente capítulo - los cuales, unidos dan como resultado la *tecnología*.

A partir de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo tecnológico de un país adquiere importancia económica, es por ello, que en la actualidad, los países industrializados abocan gran parte de recursos públicos y privados a laboratorios, institutos de investigación, universidades y facultades entre otros, para continuar con su hegemonía industrial; aunado a la inversión en la investigación existe una aleación entre la ciencia y su aplicación industrial, para que de esa manera sean de utilidad al país.

México, desde su etapa independiente hasta antes de la Revolución Mexicana, era considerado como un país desarrollado, el ahinco con que el Presidente Porfirio Díaz Mori, incentivó a los intelectuales y a sus creaciones de la época; de manera económica, a través de grandes cantidades de dinero; moral, porque eran considerados como la elite del país protegidos legalmente, como se señaló en el Capítulo I, fue durante el porfiriato cuando más leyes se expidieron con el afán de proteger las creaciones intelectuales; se vio reflejada en sus resultados. Sin embargo, a raíz de la Revolución Mexicana surge en el país una resistencia a pertenecer al grupo científico-intelectual, lo que provocó un abandono de los laboratorios, además, como consecuencia del conflicto social, la industria mexicana se atrasó diez años. Durante la Revolución, México dependía del exterior en materia tecnológica y aumentó la importación de productos terminados.

Con el fin del conflicto bélico, y el desarrollo de la sociedad mexicana, empezó la construcción del país, tratando de educar se abocaron los esfuerzos a la educación primaria y secundaria, olvidando la formación de personal científico y técnico, esto causó mella a través de la historia, originando la importación y adquisición de todo tipo de productos extranjeros y una cada vez más creciente dependencia de los países industrializados.

No es, sino hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, que los países perjudicados en su sistema de producción recurren a la adquisición de tecnología, a través de la figura jurídica llamada *transferencia de tecnología*, según el Maestro Rafael Pérez Miranda “implica sólo la adquisición de un bien, o un derecho sobre un bien, por una persona, y el desprendimiento del mismo por parte de la otra”⁴².

⁴² Idem. Página 187.

Siguiendo los preceptos del mismo autor diré que la transferencia de tecnología “es un acto o conjunto de actos en virtud del cual una persona recibe, y es autorizada a utilizar, un conjunto organizado de conocimientos (invenciones, modelos, diseños, secreto industrial) que hasta ese momento se encontraba en poder de otro, que dispone de él con exclusividad”⁴³.

Resalta a la vista los preceptos por demás amplios y ambiguos, esto se debe primordialmente a dos aspectos, el primero de ellos recae en que en el ámbito jurídico ésta variedad de propiedad industrial es nueva. El segundo, en que en el tipo de empresas que realizan la llamada transferencia de tecnología son las trasnacionales, puesto que dependiendo de los países involucrados son las legislaciones y por ende los conceptos empleados.

⁴³ Idem página 185.

A través de la transferencia de tecnología, los países ya no adquirirían productos fabricados, sino la tecnología y maquinaria para producirlos en el propio país. A ésta política se le llamó “política de sustitución de importaciones”⁴⁴, donde cesan las importaciones de productos fabricados, y aumenta la importación de tecnología para producir dentro del país.

Ésta política fue protegida por los Estados “ a través de legislaciones sobre promoción del desarrollo industrial, créditos y exenciones aduaneras, con protección arancelaria especial”⁴⁵; sin embargo, los países industrializados abusaban de su posición dominante en el mercado, ya fuera, transfiriendo tecnología obsoleta, o imponiendo cláusulas restrictivas como “limitaciones en cuanto a su dominio técnico o a sus mercados de exportación”⁴⁶.

⁴⁴ COSTAMAGNA Tartaglia, Elisa y PEREZ Miranda, Rafael. Políticas económicas sobre Inversión Extranjera y Transferencia de Tecnología. Serie de cuadernos de apoyo a la docencia. ENEP Acatlán. UNAM. Página 7.

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ MARZORATI, Osvaldo J. *op.cit.* Página 498.

Al mismo tiempo en los países no industrializados “escaseaba la demanda de tecnología y de conocimientos técnicos procedentes de las instituciones nacionales”⁴⁷, como consecuencia a la cada vez más débil rama de la ciencia y tecnología.

Sin embargo, es hasta la década de los 70's, que por razones de la “balanza de pagos, del desempleo y del agotamiento de la estrategia del desarrollo basado en la sustitución de importaciones, que México se vio obligado a afrontar la realidad de su subdesarrollo científico y tecnológico y de su aguda dependencia del exterior en éstas esferas”⁴⁸, es por ello que tanto México, como los países asiduos adquirentes de tecnología, trataron de establecer un marco jurídico que regulara y frenara los abusos de las empresas trasnacionales, que eran los propietarios y productores de tecnología.

⁴⁷ CAREAGA V, Juan Antonio, op.cit. página 7.

⁴⁸ WJONCSEK, Miguel S. et al. La transferencia de tecnología. El caso de México. 2ª edición. Editorial Fondo de Cultura Económica. México, 1988. Página 78.

Así pues, evocaron una política “de control estricto sobre la selección de la inversión extranjera con el objetivo de controlar y determinar la calidad de la tecnología extranjera”⁴⁹, donde el Estado a través de diversas autoridades supervisaba y autorizaba los contratos de transferencia de tecnología, éste se convirtió en un tercer negociador que atrasaba las negociaciones entre empresas.

Bajo éste contexto, se promulgó en México el 28 de diciembre de 1972, la Ley sobre el Registro de Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, cuyos propósitos eran:

1. “Regular la transferencia de tecnología, de manera que las condiciones establecidas en los contratos permitan lograr los objetivos de desarrollo socioeconómico y de independencia nacional.
2. Fortalecer la posición negociadora de las empresas nacionales.

⁴⁹ MARZORATI, Osvaldo J. op.cit. página 499

3. Crear conciencia en el empresario sobre la importancia que tiene la tecnología y su transferencia internacional para el desarrollo del país.

4. Establecer un registro oficial que permita conocer las condiciones de los contratos y la problemática inherente al proceso de transferencia de tecnología y así hacer posible una mejor planeación del desarrollo tecnológico del país”⁵⁰.

Esta Ley tuvo una vigencia de casi 10 años, ya que se derogó y entró en vigor la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, el 11 de febrero de 1982.

⁵⁰ CAREAGA V, Juan Antonio, op.cit. Página 24.

Esta nueva Ley tuvo como "propósito fundamental otorgar a la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, las facultades que le permitan trascender del régimen actual exclusivamente del Registro, hacia otro que establezca las bases para obtener, en beneficio del país, el compromiso de un traspaso tecnológico adecuado a sus necesidades prioritarias, a través de un proceso gradual de asimilación, adaptación y desarrollo nacional de tecnología"⁵¹, éste fue el Dictamen otorgado por el Congreso de la Unión como respuesta a la Iniciativa de Ley.

Sin embargo, al igual que en los otros países, no tuvo los resultados esperados y se derogó con la entrada en vigor de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en 1991.

Con el transcurso del tiempo y la entrada a la globalización, ha aumentado de forma significativa las transacciones comerciales donde la transferencia de tecnología ocupa un papel preponderante, por ende, los contratos a través de los cuales se lleva a cabo la comercialización de los mismos.

⁵¹ SERRANO Migallón, Fernando, op.cit. página 29.

Para México, que es un país en vías de desarrollo, es de vital importancia la adquisición de tecnología y el conocimiento de las transacciones que se llevan a cabo en otros países donde ésta clase de comercio tiene gran afluencia. Es por ello que considero necesario ahondar en las formas internacionales comunes de transferencia y apropiación de tecnología, así como el marco jurídico aplicable a nivel nacional e internacional.

III.1. ENTRELAZAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La propiedad industrial, protege los bienes intelectuales, la tecnología es el resultado, al igual que la invención, de un proceso de investigación, inversión y capacitación con el fin de ser empleada para la fabricación de productos o servicios innovadores, sin embargo, aunado a ellos, la tecnología es un cúmulo de patentes de invención, marcas, diseños industriales, invenciones no patentables, secreto industrial, experiencia empresarial, entre otras, por lo que es parte activa de la propiedad industrial.

III.2. FORMAS DE APROPIACIÓN DE LA TECNOLOGÍA.

Se llama apropiación de bienes intelectuales, en sentido amplio, a los hechos o actos jurídicos en virtud de los cuales una persona puede excluir a las otras de la utilización de una invención (producto o proceso productivo) y logra una situación que le reporta una retribución pecuniaria.

Para los efectos del presente trabajo comprende la patente de invención, el registro de diseño industrial, el secreto industrial y mejoras de patentes. En sentido estricto la apropiación culmina con la obtención o reconocimiento jurídico de un derecho subjetivo, en virtud del cual la invención sólo puede ser explotada por quien la creó, o por la persona a quien la misma expresamente autorice. El Derecho interviene regulando por un lado el proceso de apropiación y por otro los derechos y deberes del titular del invento.

Como se ha señalado a lo largo del presente trabajo, la tecnología es un conjunto sistematizado de bienes intelectuales de la propiedad industrial, los cuales se aplican a una industria. Sin embargo, como también se ha mencionado, pocas empresas invierten en investigación y prefieren dirigirla a la compra de tecnología ya probada y estructurada de otra empresa.

Para poder llevar a cabo ésta transacción, y debido a la complejidad que reviste la tecnología, ésta se transmite, se apropia o transfiere a través de convenios o contratos, la mayoría de las veces internacionales, entre dos empresas, públicas y/o privadas, y que debido a la complejidad de los mismos se caracterizan por su atipicidad.

La relevancia de los contratos de transferencia de tecnología, radica en la importancia económica que una empresa pudiera adquirir detentando la tecnología más apta para su proceso productivo, ya sea para elaborar un nuevo producto o un producto ya existente a un precio inferior a su actual precio de producción.

Al intervenir en éstos actos jurídicos empresas de diferentes nacionalidades, tendrá que haber una armonización de legislaciones, tanto leyes propias de cada país como tratados de libre comercio, convenios y acuerdos internacionales.

En México, la transferencia de tecnología tiene su sustento constitucional en el artículo 73 fracción XXIX que a la letra dice: *“el Congreso de la Unión tiene facultad para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional”*.

Las formas más comunes de los contratos de transferencia de tecnología son la cesión y la licencia, los cuales tienen su sustento jurídico en el artículo 62º de la Ley de la Propiedad Industrial, señalando que *“los derechos que confiere una patente, o registro, o aquéllos que deriven de una solicitud en trámite, podrán gravarse y transmitirse total o parcialmente en los términos y con las formalidades que establece la legislación común”*.

Siguiendo éste precepto, nos indica que la licencia y la cesión de patentes, registros y secreto industrial, son permitidos en nuestro sistema legal, bajo lo impuesto por la Ley de la Propiedad Industrial y con las formalidades establecidas en el Código Civil Federal.

Sin embargo, aunque el enunciamiento de la ley parece fácil a primera vista, en la práctica resulta complicado por la atipicidad que frecuentemente encontramos en éste tipo de contratos.

Aunque por analogía se usen las formalidades y requisitos de otro tipo de contratos plasmados específicamente en el Código Civil Federal y se utilice el contrato de compraventa como equivalente en la cesión de derechos de Propiedad Industrial, y el contrato de arrendamiento en la licencia de derechos de Propiedad Industrial, ésta aplicación del Código Civil Federal y de la Ley de la Propiedad Industrial, no responden a las necesidades de especificidad que requieren los contratos de transferencia de tecnología.

Esto se debe, principalmente, porque el derecho civil no ha evolucionado, por lo menos en México, al mismo ritmo que la práctica negociadora; y la Ley de la Propiedad Industrial, aunque reviste los requisitos necesarios para transmitir tecnología, no ha llegado a abarcar las diferentes modalidades en los contratos de transferencia de tecnología.

Es por ello, que considero necesario e indispensable para una mayor efectividad y diferenciación de los contratos de transferencia de derechos de Propiedad Industrial, la inclusión en la Ley de la Propiedad Industrial, un capítulo llamado de los contratos, donde se especifiquen las modalidades y las cláusulas negociadoras que como base deben revestir éste tipo de contratos.

Por ésta razón creo necesario, al igual que el Maestro Pedro Miguel de Asensio elaborar “una clasificación que agrupe las figuras negociadora en atención a su objeto y contenido (obligaciones); al bien económico sobre el que recae el contrato recae, así como al conjunto de reglas de conducta (cláusulas), que el contrato incorpora”⁵², complementándolo con el artículo 62º de la Ley de la Propiedad Industrial, antes transcrito, estudiaré las formas de apropiación de los derechos de Propiedad Industrial de la siguiente manera:

Cesión. { Simple.
 { Mixta.

Licencia. { Simple.
 { Mixta.

⁵² ASENSIO de Miguel, Pedro A. Contratos Internacionales sobre propiedad industrial. (Col. Estudios de derecho mercantil). Editorial Civitas. Madrid, 1995. Página 61.

CESION.

La cesión según el Maestro Ernesto Gutiérrez y González “es el acto de transferencia de una cosa o de un derecho y por lo mismo habrá cesión siempre que una persona transmite a otra un derecho de cualquier indole”⁵³; Pedro A. De Miguel Asensio define la cesión de derechos de propiedad industrial como la “transmisión plena de estos bienes, permitiendo al cesionario la posición jurídica del cedente a todos los efectos, pasa así el cesionario a ser titular de todos los derechos económicos que derivan del bien transmitido y asume las cargas que pesaban sobre el cedente”⁵⁴; siguiendo a ambos autores, habrá cesión en materia de propiedad industrial, cuando el detentador del título de la patente o registro, llamado cedente, transfiera a otra llamada cesionario, su título de propiedad industrial.

⁵³ GUTIERREZ Y González, Ernesto. Derecho de las Obligaciones. 11ª edición. Editorial Porrúa. México, 1996. Página 968.

⁵⁴ Asensio de Miguel, Pedro A., op.cit. Página 65.

CESION SIMPLE.

En la cesión simple se transmite la titularidad de una patente de invención o de un registro de diseño industrial o de un secreto industrial. Cualquier transmisión de derechos de Propiedad Industrial relacionado con el secreto industrial, será analizado a fondo en el punto III.3.

CESION MIXTA.

La cesión mixta, es la combinación de dos o más derechos de Propiedad Industrial que están enlazados con el secreto industrial, que juntos dan un solo objeto en la relación contractual.

LICENCIA

La licencia es el contrato de transferencia de tecnología por excelencia, misma que es definida por Sergio Le Pera, como “aquella relación por la cual, el titular de un derecho de exclusividad, mediante percepción de un precio, libera a otro de la general obligación de abstinencia, que constituye la contrapartida de su derecho de exclusividad o monopolio”⁵⁵; el Maestro Herman Von Bertrab la define como “el permiso para usar una invención, una marca registrada, un proceso secreto o una aplicación particular de un proceso”⁵⁶.

⁵⁵ LE PERA, Sergio. Cuestiones de derecho comercial moderno. 1ª edición. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo de Palma. Buenos Aires, 1993. Página 315.

⁵⁶ CUADERNOS DE CIENCIA NUEVA. Transferencia de tecnología y tráfico de patentes. Editorial El Cid. Caracas, 1977. Página 36- 52.

Rafael Pérez Miranda como “ un acto jurídico (convenio o contrato) en virtud del cual, el titular de un derecho sobre una invención susceptible de explotación industrial, patentado, registrada (invención, diseños industriales), autoriza a otra su explotación sin desprenderse de la titularidad del derecho, recibiendo como contraprestación una suma de dinero que generalmente se vincula a las ventas o utilidades obtenidas”⁵⁷; el licenciado Reinaldo de Jesús López como “medio por el cual, el propietario de un derecho (licenciante) conservando su condición de titular, autoriza a otro (licenciataro) a explotar ese derecho en las condiciones previstas en el contrato”⁵⁸, concluiré que la licencia es el contrato, a través del cual, el titular de un derecho de propiedad industrial, llamado licenciante, autoriza a otro, llamado licenciataro a explotar el derecho exclusivo que tiene sobre un derecho de propiedad industrial a cambio de una contraprestación.

⁵⁷ PEREZ Miranda, Rafael, op.cit. Página 194.

⁵⁸ LOPEZ Tamargo, Reinaldo de Jesús. Las inversiones y la transferencia de tecnología en el sistema empresarial. UNAM, Facultad de Derecho, División de Posgrado. México, 1997. Página 146.

Como se indicó en el capítulo anterior, el titular de la patente de invención y/o registro de diseño industrial, posee el derecho exclusivo de explotación, el cual es oponible a terceros, cuando se licencia ese derecho, significa que el licenciatarario podrá explotar la patente e igualmente ser oponible a terceros, sin que el licenciante pierda la propiedad, recibiendo a cambio un pago.

La licencia tiene su sustento jurídico en el artículo 63° de la Ley de la Propiedad Industrial diciendo que: *“el titular de la patente o registro podrá conceder mediante convenio, licencia para su explotación”*; además, continúa diciendo el mismo artículo, *“para que una licencia produzca efectos en perjuicio de terceros, deberá estar inscrito en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”*.

Sin embargo, cuando se encuentra concedida una licencia, ello no excluye simultáneamente la posibilidad por parte del licenciante de conceder otras licencias, ni de explotar su patente y/o registro por sí mismo, salvo estipulación en contrario según el artículo 67° de la Ley de la Propiedad Industrial.

La Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 68° otorga al licenciataria la facultad de ejercitar las acciones legales de protección a los derechos de patente, como si fuera el propio titular.

El trámite para inscribir la transmisión de patente, registro, licencia o gravamen está plasmado en el artículo 10° del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial donde dice que bastará formular la solicitud de inscripción de una licencia de uso de cualquier derecho de Propiedad Industrial y señalar:

- I. *“El nombre, denominación o razón social, nacionalidad y domicilio del licencianta y licenciataria;*
- II. *La vigencia del convenio.*
- III. *Si el convenio reserva al licencianta, usuario autorizado la facultad de ejercer las acciones legales de protección del derecho de Propiedad Industrial materia del mismo”.*

El artículo 65° de la Ley de la Propiedad Industrial señala las causas por las que se cancelará la inscripción de una licencia en el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y será:

- I. *“Cuando lo soliciten conjuntamente el titular de la patente o registro y la persona a la que se le haya concedido la licencia;*
- II. *Por nulidad o caducidad de la patente o registro;*
- III. *Por orden judicial”.*

El artículo 66°, indica que *“cuando la patente o registro hubiesen caducado o la duración de aquélla sea mayor que su vigencia”*, también se cancelará la inscripción de la licencia.

Además la legislación mexicana contempla otras dos formas de licencia. la licencia obligatoria y la licencia de utilidad pública.

LICENCIA OBLIGATORIA.

La licencia obligatoria tiene su sustento jurídico en el artículo 70° de la Ley de la Propiedad Industrial que dice: *“cualquier persona podrá solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la concesión de una licencia obligatoria para explotarla, cuando la explotación no se haya realizado después de tres años contados a partir de la fecha del otorgamiento de la patente, o de cuatro años después de la presentación de la solicitud”*.

La condición para que el Estado a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, otorgue una licencia obligatoria, se encuentra plasmada en el artículo 71° de la Ley de la Propiedad Industrial, donde se exige la capacidad técnica y económica para realizar una explotación eficiente de la invención patentada.

Sin embargo, antes de su concesión, según el artículo 72° de la Ley de la Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dará oportunidad al titular de la patente el plazo de un año, para que proceda a su explotación, en caso omiso, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, fijará la duración, condiciones, campo de aplicación y monto de las regalías que correspondan al titular de la patente. Ya otorgada la licencia obligatoria, el licenciataria, deberá explotar la patente, dentro del plazo de dos años.

En caso contrario, según el artículo 75° de la Ley de la Propiedad Industrial, se revocará la licencia, ya sea de oficio o a petición del titular de la patente.

LICENCIA DE UTILIDAD PUBLICA.

El artículo 77° de la Ley de la Propiedad Industrial dice que *"por causas de emergencia o seguridad nacional y mientras duren éstas, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por declaración que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, determinará que la explotación de ciertas patentes puede hacerse mediante la concesión de licencias de utilidad pública, en los casos en que, de no hacerlo así, se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básico para la población"*. Su procedimiento es el mismo que el de la licencia obligatoria.

Siguiendo el esquema trazado en la página 98, la licencia se divide en dos: licencia simple y licencia mixta.

LICENCIA SIMPLE.

La licencia simple, al igual que la cesión simple, es la transmisión de un derecho de Propiedad Industrial. La obligación fundamental del licenciante es la de realizar todo lo posible para facilitar la explotación de la patente o registro al licenciataria; y la de éste, es la de pagar el precio correspondiente.

LICENCIA MIXTA.

Reviste, al igual que la licencia simple, en esencia, las mismas obligaciones, sin embargo, debido a que incluye el secreto industrial, aumenta la complejidad del mismo. La licencia mixta será analizada en el siguiente inciso.

Por medio de la licencia se realizan la mayoría de las transacciones en cuanto a transferencia de tecnología se refiere, es por ello, que existe una amplia gama de las mismas, las cuales dependiendo del material transferido y de las cláusulas establecidas es el tipo de licencia que se maneja.

Sin embargo, cuando se adquiere tecnología, no sólo se transmite una patente o un registro, sino la forma de aplicación de la misma, procedimientos, manuales, asistencia técnica entre otros; a éste cúmulo de conocimientos técnicos no-patentados, y no protegidos por las normas legales específicas se le llama secreto industrial. Es por ello que el licenciante protege su secreto industrial por medio de prácticas o cláusulas de confidencialidad, las cuales, a la par que el secreto industrial serán analizadas en el siguiente inciso.

III.3. SECRETO INDUSTRIAL.

El secreto industrial surge a mediados de la década de los 50's en los Estados Unidos de Norteamérica con el nombre de *know how*, el cual es la abreviatura de *know how to do it* (saber cómo hacerlo), el cual se refiere directamente a la información específica que la mayoría de las empresas han adquirido de forma empírica y le ha retribuido un proceso diferente con características únicas que aplicadas a la tecnología, le confiere una ventaja sobre sus competidores, que aún y poseyendo la misma tecnología, no han logrado éxito equiparable porque carecen de esa información.

Existen numerosas doctrinas y explicaciones de lo que el know how engloba, lo cierto es, que todos son variables, y ha sido difícil para los tratadistas delimitarlo, sin embargo su constante utilización en el sistema empresarial y su presencia latente en la mayoría de los contratos de transferencia de tecnología, lo colocan como parte primordial de la actividad industrial, y por ende su inclusión en el marco de derechos de propiedad industrial.

Para los efectos del presente trabajo será utilizada la acepción secreto industrial (aceptada en la Ley de la Propiedad Industrial), como sinónimo de know how y/o conocimiento técnico no patentable o conocimiento técnico no patentado.

Para Gómez Segade el secreto industrial es: “todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa desea mantener ocultos”⁵⁹; para el Dr. David Rangel Medina es un “medio de fabricación que ofrece un interés práctico o comercial, que puesto en uso en una industria se mantiene oculto a los competidores”⁶⁰; Rafael Pérez Miranda como “conocimientos que otorgan a una empresa ciertas ventajas frente a la competencia o la posibilidad de permanecer en el mercado en situación similar a la de la competencia, y que se mantiene oculto respecto a la misma”⁶¹.

⁵⁹ BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS. Op.cit. página 60 Y 61.

⁶⁰ RANGEL Medina, David. Derecho Intelectual. Op.cit. página 53.

La Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, como “conjunto no divulgado de informaciones técnicas, patentables o no, que son necesarias para la reproducción industrial, directamente y en las mismas condiciones, de un producto o de un procedimiento, procediendo de la experiencia, el know how es complemento de lo que un industrial no puede saber por el sólo examen del producto y el mero conocimiento del progreso técnico”⁶².

La Ley de la Propiedad Industrial define al secreto industrial en su artículo 82º, diciendo que “*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*”.

⁶¹ PEREZ Miranda, Rafael, op.cit. página 158 y 159.

⁶² GUARDIOLA Sacarrera, Enrique. Contratos de Colaboración en el Comercio Internacional. Editorial Bosch. Barcelona, 1998. Página 410.

De esta definición, extraeré los elementos esenciales e indispensables que para el sistema legal mexicano debe revestir el secreto industrial. Los elementos constitutivos del secreto industrial son: el conocimiento y el objeto sobre el que recae el conocimiento.

El *conocimiento* es el bien intangible que se traduce como el saber algo acerca de un objeto. Este conocimiento debe reunir ciertas características, las cuales son:

- a. Debe ser oculto, que sólo unas cuantas personas detenten éste conocimiento y que guarden respecto al mismo, la promesa de no divulgarlo, es decir, que el conocimiento sea de carácter confidencial.
- b. Debe ser de interés para la empresa, es decir, que el conocimiento sea de tal valor que en él radique la importancia y éxito de cierto proceso productivo.
- c. La empresa deberá manifestar su voluntad de mantenerlo en secreto, a través de cláusulas de confidencialidad, entre sus trabajadores o a sus licenciarios, y que se hayan utilizado sistemas para mantenerlo en secreto.

El segundo elemento, como ya se mencionó, es el objeto sobre el que recae el conocimiento. Cuando me refiero a objeto, en el caso del secreto industrial no es un objeto tangible, es la información que se ha decidido mantener en secreto. La Ley de la Propiedad Industrial marca dos requisitos.

El primero de ellos, se refiere al perfil subjetivo que deberá tener la información, se encuentra plasmado en el segundo párrafo del artículo 82° y dice: *“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”*.

El segundo requisito se encuentra en el artículo 83° de la Ley de la Propiedad Industrial y es que: *“la información deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares”*.

Sin embargo, no todo secreto industrial reviste éstas características, es por ello, que la ley resulta insuficiente en cuanto a la definición, ya que existen otros tipos de secreto industrial, no considerados como tal, en la Ley de la Propiedad Industrial, que se verán a continuación.

En éste inciso, tomaré la clasificación de los secretos industriales, expuesta por el Maestro Rafael Pérez Miranda, de acuerdo con él son:

- a. *Conocimientos técnicos aún no patentables que pueden llegar a serlo.* Esta acepción, se encuentra normalmente en laboratorios u organismos dedicados a la investigación, donde cualquier conocimiento técnico pudiera ayudar a la culminación de otro, pero que aún no cumple con los requisitos establecidos en la Ley de la Propiedad Industrial, que fueron señalados en el capítulo anterior.

- b. *Conocimientos técnicos no patentables por prohibición legal.* La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 4º, establece que “no se otorgará patente, registro o autorización, cuando sus contenidos o formas sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal”.
- c. *Conocimientos técnicos secretos patentables pero no patentados.* En ésta clasificación, se reúnen los requisitos para que el invento sea patentado, sin embargo, la opción de la empresa ha sido mantenerlo en secreto. Es en términos generales lo que se define como secreto industrial en sentido estricto.
- d. *Conocimientos técnicos secretos que no son consideradas invenciones.* A falta de nivel inventivo, la invención no se puede patentar, ante esto, la opción es mantener en secreto la información.
- e. *Conocimientos técnicos secretos complementarios de una patente.*⁶³

El secreto industrial al igual que la patente de invención y registro de diseños industriales, es parte de la propiedad industrial, su diferencia radica en:

1. La invención, producto del secreto industrial, no ha sido patentada, por ende, carece de la misma protección legal, es decir, si una persona lo descubre o lo detenta de forma lícita, no se le podrá impedir la explotación del mismo.
2. El secreto industrial, como su nombre lo indica es secreto y a él sólo tienen acceso un número reducido de personas.
3. El secreto industrial, otorga a su detentador derechos patrimoniales, no un derecho de propiedad.

⁶³ PEREZ Miranda, Rafael; op.cit. página 28.

PROTECCION JURIDICA DEL SECRETO INDUSTRIAL

La Ley de la Propiedad Industrial otorga al titular del secreto industrial cierta protección en su artículo 84° diciendo que: *"el usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio"*; en su artículo 85°, señala que: *"toda aquella persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto. o de su usuario autorizado"*.

Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los contratos de transferencia de tecnología revisten la inclusión del secreto industrial en todas sus acepciones. Recordando lo anteriormente transcrito, la protección que otorga la Ley de la Propiedad Industrial, vigente en nuestro país, es ambigua, ya que sólo protege al secreto industrial en estricto sentido, definido en el artículo 82°, y en caso de competencia desleal.

El vacío jurídico-legal, en cuanto al secreto industrial, radica en la subjetividad y ambigüedad del mismo, ya que engloba desde habilidades empíricas adquiridas por la empresa, hasta conocimientos científicos no patentados, que aplicados directamente a la tecnología de una industria afectará su proceso productivo de forma positiva. Es por éstas razones que en la práctica de ésta clase de transacciones comerciales es indispensable y necesario para la empresa detentadora del secreto industrial, proteger su conocimiento, la más común es la llamada cláusula de confidencialidad, en el contrato de transferencia de tecnología.

Pero recordando lo establecido en el artículo 63º, de la Ley de la Propiedad Industrial, y adecuándolo al secreto industrial, será necesario para conceder licencia de secreto industrial o contrato de transferencia de tecnología "*conceder mediante convenio licencia para su explotación*". Este Convenio, deberá proteger al secreto industrial por medio de la confidencialidad.

Es por ello, que considero necesario para la protección del secreto industrial antes de cualquier tipo de transacción que lo involucre, que las partes suscriban el **Convenio de Confidencialidad en el Derecho de Propiedad Industrial** para conferirle valor y garantías jurídicas al secreto industrial. Los elementos del Convenio de Confidencialidad en el Derecho de Propiedad Industrial, se encuentran descritos en el Capítulo IV, y en el Capítulo V. el modelo de dicho Convenio.

CESION DEL SECRETO INDUSTRIAL.

Como bien intelectual que reviste características similares a los demás derechos de Propiedad Industrial, el secreto industrial, es susceptible de apropiación por medio de la cesión y la licencia. Es por ello, que la cesión del secreto industrial tiene lugar cuando el cedente transmite el secreto industrial a otra persona llamada cesionario a cambio de un pago.

Sin embargo, el secreto industrial no es detentado a través de un título otorgado por el Estado y por ésta razón para que pueda cesionarse el secreto industrial, el cedente transmitirá toda la información que posee y el cesionario deberá obligarse por medio de una cláusula de confidencialidad a no divulgar la información y hacer todo lo posible para que siga siendo secreto el conocimiento industrial.

LICENCIA DE SECRETO INDUSTRIAL.

Este contrato reviste características similares al de la licencia de derechos de Propiedad Industrial, las divergencias radican en el objeto a transmitir, ya que no se transfiere el derecho exclusivo de explotación plasmado en un título otorgado por el poder público, sino una serie de conocimientos secretos industriales, cuya esencia radica en el secreto mismo.

Es por ello, que para poder licenciar un secreto industrial debe como requisito esencial, existir una cláusula donde se comprometan las partes a no divulgar la información recibida.

CONTRATO DE SECRETO INDUSTRIAL.

Sin importar si se cesiona o licencia un secreto industrial. compartiendo los preceptos del Lic. Enrique Medina Frías, mencionaré la estructura de un *contrato de secreto industrial*, tomando en cuenta de antemano, que el contrato es variable en cuanto a su extensión y contenido.

1. Antecedentes y declaraciones.

Se incluyen los datos de las partes.

2. Clausulado.

- a. Términos utilizados y/o definiciones. Se pueden definir algunos preceptos para que no haya lugar a dudas del vocablo técnico jurídico empleado a lo largo de la transferencia.

b. Objeto del contrato y alcance de la transferencia.

b.1. El objeto del contrato es el conocimiento industrial.

b.2. Se define si es licencia o cesión.

b.3. Territorio. Se puede delimitar geográficamente al adquirente dónde puede o no, explotar el secreto industrial.

b.4. Desarrollo tecnológico. En caso de que el licenciante descubra alguna innovación en el mismo sistema productivo, se podrá pactar que se licencien con un costo extra.

b.5. Vigencia. El tiempo que durará el contrato.

b.6. CONFIDENCIALIDAD. La cláusula de **confidencialidad** es la alternativa que tiene el licenciatario para proteger el secreto industrial. En ésta cláusula se pretende delimitar los alcances que debe revestir la información considerada como confidencial, así como las sanciones en caso de incumplimiento.

b.7. Legislación aplicable. Deberá pactarse, en caso de legislaciones disímiles, qué preceptos deberá regir, qué legislación, de modo que no sea ilícito el contrato en ninguna de las naciones a las que pertenecen las empresas.

b.8. Idioma. Normalmente para éste tipo de transacciones es el que tengan en común las empresas, o el inglés.

b.9. Fuerza mayor. Las partes deberán establecer los caso en los que por fuerza mayor impidan la realización de alguna de las cláusulas pactadas.

b.10. Renuncia. Cuando una de las partes no ejerza alguna obligación conforme a éste contrato el que la otra parte no lo demande, por cualquier razón, no significa que está renunciando a sus derechos.

b.11. Subcontratación. Esta cláusula establece en qué medida una o ambas partes podrán ejecutar sus acciones por medio de terceros.

b.12. Invalidez de cláusula. Si alguna cláusula del contrato es inválida, no significa que otra parte del contrato lo sea.⁶⁴

⁶⁴ FRIAS Medina, Enrique. La protección jurídica del secreto industrial. UNAM: Facultad de Derecho, México, 1995. Página 136.

CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.

Siendo la tecnología una combinación de patentes, registros y secretos industriales, el contrato de transferencia de tecnología, en concordancia con el Maestro Manuel Medina de Lemus, señalaré el contenido material de éste tipo de contrato, ya que es el punto clave del presente capítulo.

Asimismo, es importante señalar que el principal régimen jurídico aplicable a un contrato de transferencia de tecnología, será tratándose de un contrato atípico o innominado, el que se derive de su propio clausulado, de ahí la importancia que tiene en estos casos la redacción del documento contractual. Por lo que, junto con la autonomía de la voluntad, para subsanar las lagunas que las partes hayan dejado, o las dificultades de interpretación que se susciten habría que acudir a la aplicación de la legislación común conforme al espíritu del artículo 62º de la Ley de la Propiedad Industrial en éste contexto.

1. **EXCLUSIVIDAD.** Esta se concede al licenciatarlo, y se considera absoluta, si sólo él la detenta. La exclusividad también se da desde el punto de vista territorial, donde se enmarca, qué área geográfica le corresponde al licenciatarlo para introducir en ella su proceso o producto del proceso industrial.

2. **SUBCONTRATACION.** Esta es permitida cuando las filiales o sociedades del grupo al que pertenece el licenciatarlo, requieren de la misma tecnología, sin embargo fuera de éste círculo de matriz-filial, no es o no debe ser permitida la subcontratación.

3. **PERFECCIONAMIENTO.** Cuando se licencia una patente, no entraña necesariamente la de perfeccionamiento, pero ésta cláusula permite al licenciatarlo tener acceso a ellas, pagando una especie de renta.

4. COMUNICACIÓN DE MEJORAS. El licenciante, puede acceder o no a ésta cláusula, la cual consiste en informar si existe alguna mejora en la tecnología transmitida, y se pagaría una cantidad extra, si se llegara a adquirir.

5. GARANTIA. Las garantías las otorga el licenciante, garantizándole al licenciatarario la defensa del secreto industrial, a través de la cláusula de confidencialidad; en caso de patente, pagar el título y el mantenimiento de la misma.⁶⁵

Con motivo del inicio de las negociaciones, entre futuros contratantes y el intercambio de información previa al contrato entre ellos, es necesario proteger tal información mediante un convenio de confidencialidad, cuyas características y condiciones serán definidas en el siguiente capítulo.

CAPÍTULO IV.

ELEMENTOS DEL CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD EN EL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Los contratos de cesión y licencia de bienes inmateriales carecen en la práctica de ordenamientos de un régimen legal propio y específico, que discipline su contenido de obligaciones y efectos. En el sistema jurídico mexicano –como se ha estudiado a lo largo del presente trabajo -, dichos bienes inmateriales tienen una protección en la Ley de la Propiedad Industrial. sin embargo, reitero la carencia de un régimen disciplinario de las obligaciones contractuales en la cesión y la licencia, sobre todo cuando reviste al secreto industrial en un sentido amplio.

⁶⁵ MEDINA de Lemus, Manuel. Op.cit. página 411.

Es por ello, que la aportación del presente trabajo es proteger con antelación a cualquier contrato que incluya algún derecho de propiedad industrial, mediante el Convenio de Confidencialidad en el Derecho de Propiedad Industrial, que se verá a lo largo del presente capítulo.

Al ser el Convenio de Confidencialidad un convenio atípico, revestirá características de convenios plasmados en la legislación común, recayendo en el Código Civil Federal y otras disímiles.

El convenio, según el Maestro Ernesto Gutiérrez y González, “es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, conservar, modificar o extinguir derechos y obligaciones”⁶⁶; el Código Civil Federal en su artículo 1792 dice que “*convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones*”.

Siguiendo este precepto y el de confidencialidad descrito en el capítulo anterior página 126, diré que el Convenio de Confidencialidad en el Derecho de Propiedad Industrial es el acuerdo de dos o más personas físicas o morales, para crear, transferir, conservar o extinguir los derechos y obligaciones que en él se estipulen.

Como todo convenio, como instrumento legal, necesita de ciertos elementos para que surta efectos, los cuales son : la Negociación, el consentimiento, el Objeto, la Capacidad, el Otorgamiento del derecho a explotar y la Tecnología.

IV.1. NEGOCIACIÓN.

En la actualidad, la negociación se ha convertido en el motor para la solución de conflictos y para la realización óptima de transacciones comerciales, y es en éste rubro, que la negociación tiene relevancia en el tema tratado.

⁶⁶ GUTIERREZ Y González, Ernesto, op.cit. Página 217.

Cuando entre dos empresas se tiene como objetivo final la firma de un contrato, que en éste caso es el Contrato de Transferencia de Tecnología, antes de la suscripción al mismo, se sientan a la mesa el equipo negociador de cada parte para delimitar los futuros alcances del contrato.

En éste caso se trata de un contrato internacional donde existen fuertes divergencias en cuanto a costumbres jurídicas, relativas a la negociación para la toma de decisiones, a la legislación contractual, es decir, aunque se ha intentado, aún no existe una homogeneización plena en lo referente a éste tipo de transacciones. Sin embargo, en ésta etapa, en la negociación, donde el equipo negociador de cada empresa, tratará de armonizar ambas legislaciones y mencionar detenidamente cada cláusula de acuerdo a la postura de cada equipo.

La negociación en su sentido más amplio se divide en dos etapas: *Prenegociación* y *Negociación formal*.

PRENEGOCIACION.

“Se caracteriza por aquellas acciones orientadas a conocer el problema, evaluación de las circunstancias y definición de intereses y posiciones”⁶⁷, dada las cualidades del objeto que se pretende adquirir, es necesario para la empresa adquirente del bien intangible el poseer, analizar, investigar, precisar toda la información que se encuentra en el secreto industrial para de esa forma saber si va a serle de utilidad ese proceso industrial.

Al mismo tiempo, la empresa transmisora de todo ese cúmulo de información, que ha sido producto de inversión y tiempo, y que le ha otorgado una ventaja económica y competitiva, deberá igualmente analizar a su contraparte en cuanto a su forma de operación, a la fidelidad, al buen nombre, a su respeto hacia otros contratos firmados con anterioridad, a su capacidad económica, entre otros datos con el fin de que su bien se encuentre en buenas manos y realmente pueda cumplir con las estipulaciones.

⁶⁷ COLAJACOVO, José Luis. Negociación y Contratación Internacional. Organización de Estados Americanos. Centro Interamericano de Comercialización. Editorial Macchi. Barcelona, 1991. Página 47.

Todo este intercambio de información es delimitado en ésta etapa.

NEGOCIACION FORMAL.

Con ésta segunda fase de la negociación, se discuten y resuelven los problemas surgidos en la etapa anterior, es decir, se preparan ambas empresas de una manera formal y escrita, para la firma del contrato. Es aquí donde se suscriben las partes al Convenio de Confidencialidad, ya que es una especie de precontrato, donde para delimitar cada elemento que se va a transferir, es necesario que el licenciatarario respete la confidencialidad, de las informaciones recibidas antes del contrato y que al mismo tiempo, el licenciante describa el secreto industrial con todas o la mayoría de sus características respecto al cual el licenciatarario, promete guardar en secreto.

De esta forma ambas partes podrán analizar, antes de la firma del contrato, si es conveniente para ambos la transferencia del secreto industrial. Esta etapa concluye “cuando las partes han alcanzado un acuerdo básico, el cual, puede presentar diferentes grados de detalles y especificidad”⁶⁸. Por el tipo de bien intelectual que se pretende transferir, es decir el secreto industrial, es la confidencialidad su características principal y la razón de su hegemonía económica, es por ello la causa de las negociaciones, por una parte, obtener esa confidencialidad, y por la otra, deseando que continúe con su confidencialidad.

IV.2. ANTECEDENTES.

Se incluyen los datos de las partes, el nombre de los representantes legales, así como el documento que los avala como tales. Igualmente se incluye el domicilio de las personas morales, así como el tipo de actividad que realizan.

⁶⁸ Idem página 48.

IV.3. CONSENTIMIENTO.

El consentimiento constituye la aceptación por parte de los contratantes de la oferta entre ambos. La aceptación de la oferta produce efectos cuando se firme el convenio. Sin embargo, se puede dar el caso del perfeccionamiento del convenio, por lo cual, se tendrá que volver a consentir las nuevas ofertas. En este caso, el silencio no produce ni una afirmativa, ni una negativa. El consentimiento deberá presentarse como tal, con la firma, sin embargo, debe quedar plasmado dentro de las declaraciones de la voluntad de cada parte para celebrar el acto.

IV.4. TÉRMINOS UTILIZADOS Y DEFINICIONES.

Se incluye esta cláusula, para aclarar y que no haya lugar a dudas entre las partes del vocablo utilizado.

IV. 5. EL OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto depende del tipo de negociación que se pretenda realizar. En éste caso, el objeto es el intercambio de información confidencial y equipos de producción relativos a los intereses que las partes guardan entre sí.

IV.6. LEGISLACION APLICABLE.

Deberá existir una cláusula que indique cuáles son las leyes que se seguirán, de qué país y para qué efectos.

IV.7. OTORGAMIENTO DEL DERECHO A EXPLOTAR.

La forma en que se entregará el derecho a explotar, así como fecha y lugar.

IV.8. LA TECNOLOGIA.

Se refiere al paquete tecnológico que puede incluir: toda la información detallada y relativa a equipos con que cuentan las partes.

IV.9. OBLIGACIONES DE LA GARANTIA.

Esta parte del convenio consiste en especificar la garantía de que el receptor tendrá los mismos efectos económicos que el transmisor.

- I. El mismo tipo de gastos en cuanto a materia prima utilizada. La garantía debe especificar la relación de dicho consumo por unidad de producción o cantidad/unidad, así como de energía, catalizadores y otros insumos.

- II. Carencia en cuanto a la desviación de la calidad del producto.

- III. El tiempo que se llevará para la transmisión de la tecnología, equipos, documentos, asistencia técnica, entre otros.

- IV. El buen funcionamiento de la tecnología adquirida, así como el mantenimiento de la misma.

- V. El otorgamiento completo de la tecnología.

CAPITULO V.

MODELO DEL CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD EN EL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACION, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE _____ REPRESENTADA POR SU _____ QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “PARTE I” Y POR OTRA PARTE _____ REPRESENTADA POR SU _____ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “PARTE II”, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

PARTE I Declara:

PRIMERA.- Que es una Sociedad debidamente constituida conforme a las Leyes de _____, como consta en la Escritura Pública No. _____ de fecha _____ otorgado ante la fe de _____.

SEGUNDA.- Que se encuentra inscrita en _____ con número_____.

TERCERA.- Que el C. _____, en su carácter de _____ cuenta con el poder suficiente para firmar el presente contrato, el cual consta en _____.

CUARTA.- Que para los efectos del presente contrato, tiene su domicilio en:_____.

QUINTA.- Que tiene la solvencia económica suficiente para responder del cumplimiento de sus obligaciones, y que para la realización de su objeto cuenta con los elementos técnicos, humanos, especializados y necesarios.

PAI E II Declara:

PRIMERA.- Que es una Sociedad debidamente constituida conforme a las Leyes de _____, como consta en la Escritura Pública No. _____ de fecha _____ otorgado ante la fe de _____.

SEGUNDA.- Que se encuentra inscrita en _____ con número _____.

TERCERA.- Que el C. _____, en su carácter de _____ cuenta con el poder suficiente para firmar el presente contrato, el cual consta en _____.

CUARTA.- Que para los efectos del presente contrato, tiene su domicilio en: _____.

QUINTA.- Que tiene la solvencia económica suficiente para responder del cumplimiento de sus obligaciones, y que para la realización de su objeto cuenta con los elementos técnicos, humanos, especializados y necesarios.

DECLARACION CONJUNTA.- Ambas partes tienen la voluntad de apoyarse e intercambiar su experiencia técnica en la elaboración de _____, cuyos bienes producen de acuerdo a su objeto social, y consideran que pueden obtener recíprocamente información considerada como confidencial y de su propiedad, relacionada con algunos procesos para producir _____ y equipos de producción, la cual se detalla en el presente documento, por lo que celebran el presente acuerdo.

Para los efectos del presente acuerdo, LAS PARTES convienen las siguientes definiciones, a menos que de su contexto se derive algo inconsistente en la materia de este asunto:

- A) **“Acuerdo”.-** Significa este Acuerdo de Confidencialidad y No Divulgación junto con cada uno y todos los preámbulos y correcciones.

B) “INFORMACION CONFIDENCIAL”.-

Significa cualquiera y toda la información técnica revelada por una de las Partes a la otra, siempre y cuando no haya sido obtenida para la “Parte Receptora” por otra fuente comprobable, consistente en: Características técnicas de trabajo, parámetros de proceso, equipo utilizado, adecuaciones y/o modificaciones realizadas a partes y equipos, datos propios de cualquiera de las partes, datos reales y/o actuales de cualquiera de las partes y proyectos de cualquiera de las partes.

- C) **“Revelar”**.- (Incluyendo “revelado”, “revelación” ó “divulgación” o variaciones relacionadas) significa cualquier comunicación, disposición, transmisión o envío de información confidencial (o parte de ella) siempre y cuando se dé a conocer a través de documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares o muestra, o por observación o inspección; o incluye si la revelación o la divulgación es intencional, no intencional, por negligencia, directa, indirecta, a propósito, o de otra manera.
- D) **“Parte Reveladora”**.- Significa la parte que está revelando o proporcionando información confidencial a la parte Receptora.
- E) **“Parte Receptora”**.- Significa la parte a la cual se revela información confidencial por la parte Reveladora.
- F) **“Fecha Efectiva”**.- Significa la fecha anotada al principio.

- G) **“Las Partes”**.- Significa PARTE I y PARTE II.
- H) **“Parte”**.- Significa cualquiera de las partes.
- I) **“Propósito”**.- Significa la anuencia de las partes para evaluar la factibilidad para cambiar _____ y la anuencia de “Las Partes” para explorar las posibilidades de una relación comercial entre ellas.

De conformidad a lo anterior, **“ LAS PARTES”** celebran el presente acuerdo bajo las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- Bajo los términos y condiciones del presente documento, "las Partes" acuerdan intercambiar "Información Confidencial" y de su propiedad, referente a aspectos técnicos utilizados en la elaboración de _____ cuyos bienes producen de acuerdo al objeto social que tiene cada una, consistentes en: Toda información detallada y relativa a equipos con que se cuenta, operación y capacidad de los mismos, aprovechamiento y/o necesidad de nuevas partes, acondicionamiento y equipos para la producción de _____. Asimismo, después de esta etapa y de la descripción, acuerdo, adquisición e implementación de los equipos, todo lo relacionado con el arranque, operación, procedimientos, soluciones, temperaturas y tiempos para el proceso de _____ y toda la información técnica relacionada con este proyecto, recibida por correo certificado, que será debidamente protegida e identificada.

Am: as, entregarán recíprocamente “Información Confidencial”, con carácter estrictamente confidencial; por lo que, salvo lo expresamente establecido en este acuerdo, Las Partes, según corresponda, no podrán divulgar o “Revelar” a persona alguna, en parte o en su totalidad, la “Información Confidencial” proporcionada directa o indirectamente por la “Parte Reveladora”, sin el consentimiento previo y por escrito de dicha “Parte Reveladora”.

“Las Partes” acuerdan que la información confidencial debe incluir cualquier análisis, recopilación, estudio u otro documento preparado para o por la parte Receptora, que esté basado en o que incorpora partes de la “información confidencial” de la Parte Reveladora”. “Las Partes” acuerdan que la “información confidencial” que proporcionen incluye información confidencial de los afiliados de cada una de ellas.

SEGUNDA.- “Las Partes” acuerdan que la “información confidencial” que cualquiera de ellas proporcione, deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos que producen; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de sus productos o prestación de servicios.

Asimismo, la “información confidencial” deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares, con el debido cuidado.

TERCERA.- “Las Partes” acuerdan que, a menos que haya una autorización expresa y por escrito de la “Parte Reveladora”, la “Parte Receptora” acepta retener la “información confidencial” como tal, desde la fecha de recepción por escrito de esa información, hasta que la misma no se considere ya como “información confidencial” conforme a lo descrito en la cláusula sexta, o hasta la fecha que la “Parte Reveladora” señale para su devolución.

CUARTA.- Las partes reconocen, convienen y acuerdan que no utilizarán la “Información Confidencial” que cada una proporcionen (o cualquier parte de ella) excepto y limitada a si su uso es realmente necesario y requerido de acuerdo al “Propósito”. “La Parte Reveladora” mantendrá la “información confidencial” de la “Parte Reveladora” en absoluta y estricta confidencialidad y se obliga a no dar acceso o proporcionarla total o parcialmente por ningún medio a ninguna persona física o moral; asimismo, solamente dará acceso limitado a la “información confidencial” a aquellos empleados, funcionarios, asesores profesionales y agentes de la “Parte receptora” que realmente necesiten conocer o tener acceso a la “información confidencial”. Estas personas estarán obligadas a salvaguardar la “información confidencial” mediante la firma de un acuerdo escrito con la “Parte Receptora”, suficiente para habilitar a la “Parte Receptora” a cumplir con los términos de este Acuerdo, y asegurar que han sido informados de la naturaleza confidencial de la información y de su obligación respecto a su uso y difusión.

QUINTA. Las partes acuerdan que protegerán la “información confidencial” que cada una reciba de cualquier divulgación inadvertida o no autorizada, proceder para el acceso o uso de la información de la misma forma que la “Parte Receptora” protege la suya propia; en el entendido de que la “Parte Receptora” deberá ejercer todo el cuidado razonable y necesario para tal efecto. Las Partes acuerdan que cada parte una vez recibida la “información confidencial” del otro, asegurará todos los documentos, artículos de trabajo en desarrollo y productos de trabajo relativos a la “información confidencial”, en archiveros bajo llave o en áreas de acceso restringido para evitar manejo no autorizado. Adicionalmente, cada una de las partes reconoce y acuerda que regresará a la mayor brevedad toda la “información confidencial” de la otra parte, a solicitud de aquella, mediante la constancia correspondiente por escrito en la que obre el acuse de recibo de la “información confidencial” proporcionada.

SEXTA.- A pesar de cualquier otra estipulación de este Acuerdo, la “información confidencial” no incluye la información de la “Parte Reveladora” que enseguida se menciona:

- a. Es, o llega a ser, públicamente conocida a través de actos no ilícitos u omisión en la “Parte Receptora” o de sus afiliadas; ó
- b. Es, al momento de revelar la información protegida bajo este acuerdo, ya conocida por la “Parte Receptora” o sus afiliados sin restricción; ó
- c. Está, o llega a estar subsecuentemente, sin contravenir este acuerdo, en la posesión de la “Parte Receptora” o de sus afiliados sin que haya obligación de no divulgar la información; ó
- d. Es desarrollada independientemente, por la “Parte Receptora” o sus afiliados sin referencia a cualquier “información confidencial” revelada a la “Parte Receptora”; ó
- e. Es proporcionada a un tercero por la “Parte Reveladora” sin una restricción similar en los derechos de este tercero; ó
- f. Se requiere ser revelada por ley o proceso legal aplicable; ó

- g. Es investigada e indagada a partir de una inspección a productos comercialmente disponibles, incluyendo manuales u otras publicaciones vendidas al público por cualquiera de “Las Partes”; ó
- h. Aquella “información confidencial” por la que la “Parte Receptora” está expresamente autorizada por escrito para proporcionar, por la “Parte Reveladora”.

SÉPTIMA.- No se concederá a la “Parte Receptora” licencia alguna expresa o implícita, sobre la “información confidencial” para un uso distinto a la forma y fines autorizados en este Acuerdo.

OCTAVA.- “Las Partes” reconocen y acuerdan la naturaleza confidencial y la propiedad de la información que recibirán recíprocamente y la importancia de la “información confidencial” para los negocios y asuntos de la “Parte Reveladora”. Adicionalmente, las partes acuerdan que por la interrupción o rescisión de este Acuerdo la “parte Reveladora” puede sufrir daño y perjuicios y a sus propios clientes por lo que las partes responderán al pago de dichos conceptos conforme lo señalen las Leyes Mexicanas.

NOVENA.- “Las partes” acuerdan que no se difundirá la naturaleza del “Propósito” o la existencia de éste Acuerdo sin el consentimiento previo de la otra.

DÉCIMA.- Lo no previsto en este Acuerdo será juzgado para ser desistido por cualquiera de “Las Partes” a no ser que haya tal renuncia por escrito. Cualquier desistimiento o incumplimiento cometido por cualquiera de “Las Partes” sobre la observación o ejecución de éste Acuerdo no deberá afectar ni extenderse a las demás disposiciones.

DÉCIMA PRIMERA.- Este Acuerdo no tiene la finalidad de la creación expresa o implícita de cualquier sociedad, joint venture o cualquier relación de gestión entre “Las Partes” y ninguna de “Las Partes” puede tener, ni le representa tener, cualquier autoridad o poder para actuar o contraer una obligación o responsabilidad a nombre de la otra Parte, excepto en lo que pueda estar aquí expresamente estipulado.

Asimismo, acuerdan “Las Partes”, que la celebración de este Acuerdo, no implica ninguna obligación para alguna de ellas para establecer una relación comercial.

DECIMA SEGUNDA.- Este Acuerdo comprenderá “Las Partes” y sus respectivos empleados, funcionarios, asesores o cualquier persona física o moral que tenga una relación de trabajo o preste servicios para “Las Partes”. Este Acuerdo será interpretado y gobernado por las leyes de la República Mexicana y cualquier procedimiento al respecto deberá ser tramitado ante los Tribunales competentes de la Ciudad de México, y las partes se sujetarán en forma irrevocable a las leyes de la jurisdicción exclusiva de tales Tribunales.

DÉCIMA TERCERA.- En el supuesto que cualquier estipulación de este Acuerdo sea juzgado por un Tribunal o jurisdicción competente que la declare nula, ilegal o imposible de cumplir por cualquier razón, entonces la misma debe ser excluida de los términos de este Acuerdo y todas las otras estipulaciones, términos y convenios deben de permanecer ligados y efectivos sobre “Las Partes” y deberán ser interpretadas como si este acuerdo hubiera sido ejecutado sin tales estipulaciones excluidas.

Este Acuerdo constituye el completo entendimiento de “Las Partes” relacionado con el objeto de éste y transfiere cualquier y todas las aclaraciones verbales o escritas, entendidos o acuerdos con respecto a esto entre las partes. Ninguna modificación o corrección de este Acuerdo será efectivo a menos que se haga por escrito y firmado por ambas partes.

DÉCIMA CUARTA.- La vigencia del presente acuerdo será de un año contado a partir de la fecha de su firma. Asimismo, cualquiera de las partes podrá darlo por terminado en cualquier momento, previa notificación por escrito que al efecto realice con 15 días de anticipación y podrá ser prorrogado por escrito previa conformidad de ambas partes, antes de la terminación de su vigencia.

DÉCIMA QUINTA.- Cualquier referencia a este Acuerdo para notificaciones, requerimientos, demandas u otras comunicaciones requeridas o permitidas de una parte a la otra, deberá realizarse por escrito y enviado mediante servicio personal, correo registrado previamente pagado o faxeado a la parte a quien se envía como sigue:

- a) Dirección Parte I. _____.
- b) Dirección Parte II. _____.

Cualquier comunicado deberá ser considerado como entregado y recibido si se envió personalmente, en la fecha de recepción de la parte que corresponda. En caso de que esa fecha sea un día inhábil, tal notificación será considerada como dada y recibida en el primer día hábil siguiente; si el envío es por correo registrado previamente pagado se considerará el primer día hábil después de cinco días de la fecha de registro del sello postal; si la transmisión es vía fax, se considerará el primer día hábil del lugar de recepción siguiente al día de la transmisión.

El presente acuerdo se firma en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los ____ días del mes de _____ de _____.

PARTE I.

PARTE II.

Por: _____ . Por: _____ .

Nombre: _____ . Nombre: _____ .

Puesto: _____ . Puesto: _____ .

CONCLUSIONES.

1. La propiedad industrial ha ido adquiriendo con el transcurso del tiempo complejidad. Sin embargo, sus funciones primarias desde su origen, continúan y son: protección y fomento de bienes intelectuales.
2. Al mismo tiempo que evoluciona la creación humana, el derecho de propiedad industrial lo sigue para no detener el desarrollo del ser humano.

3. En México, como pudimos apreciar en el Capítulo I, la protección de la propiedad industrial, se ha acrecentado conforme el país se desenvuelve, entre los cambios más drásticos reflejados en los preceptos legales se encuentran: la Ley de Patentes de Invención de 1903, que surge durante el Porfiriato; la Ley de Patentes de Invención de 1920, que intenta reconstruir un México sin industria; la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, que rodeó la entrada de México a la modernidad y la actual Ley de la Propiedad Industrial de 1994, que acompañó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estos eventos han marcado en su momento histórico el comienzo de una etapa en el país.
4. La tecnología es un cúmulo de derechos de propiedad industrial, que pueden ser de invención, diseño industrial y/o secreto industrial.
5. La protección que México a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, otorga a la invención se hace a través del título llamado patente, y al diseño industrial, por medio del registro.

6. Tanto la patente como el registro, desde su origen, otorgan al titular el derecho exclusivo de explotación y el derecho de prioridad.
7. La patente tiene una vigencia de 20 años y el registro de 15 años.
8. El secreto industrial es un concepto nuevo dentro de la legislación mexicana, puesto que fue considerado por primera vez como derecho de propiedad industrial a partir de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991.
9. El secreto industrial, comprende desde invenciones no patentadas hasta habilidades empíricas.
10. La Ley de la Propiedad Industrial protege al secreto industrial en un sentido estricto, no en un sentido amplio.
11. El secreto industrial forma parte del paquete tecnológico, por lo que su protección es necesaria.

12. Existen dos formas de apropiación de tecnología, la cesión y la licencia.
13. A falta de regulación expresa en la Ley de la Propiedad Industrial en cuanto al contenido de obligaciones en un contrato de transferencia de tecnología, se recurre al Código Civil Federal.
14. A falta de disposición expresa en la Ley de la Propiedad Industrial, en cuanto a la protección del secreto industrial, la misma ley sugiere la inserción de una cláusula de confidencialidad en el contrato de transferencia de tecnología.
15. A falta de disposición expresa en la Ley de la Propiedad Industrial en cuanto a las características que el convenio base del contrato de derechos de propiedad industrial, debe revestir, sugiero la utilización del Convenio de Confidencialidad en el Derecho de Propiedad Industrial, para proteger con antelación al contrato de transferencia de tecnología la información recibida.

16. Los contratos que incluyen algún derecho de propiedad industrial, hoy en día, son de gran importancia para el desarrollo de un país, aunque no es el objeto del presente trabajo, considero necesario, acentuar el hecho de que no se ha difundido ésta rama del derecho de forma adecuada, tanto en las aulas como en cuanto a literatura se refiere. Desde mi punto de vista debe ser subsanada ésta carencia, incluyendo una materia obligatoria en octavo semestre llamada Derecho de Propiedad Industrial, lo que al mismo tiempo originaría la edición de más libros referentes al tema.

BIBLIOGRAFIA

LIBROS.

1. AMOR Fernández, Antonio. La Propiedad Industrial en el Derecho Internacional. 1ª edición. Ediciones Nauta. Barcelona, 1965. 394 p.
2. ASENSIO de Miguel, Pedro A. Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial. (Col. Estudios de Derecho Mercantil). Editorial Civitas. Madrid, 1995. 399 p.
3. BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS. La protección de los derechos de propiedad industrial. Colección Foro de la Barra Mexicana. México, 1997. Editorial Themis. 86 p.
4. CAREAGA V. Juan Antonio. La Investigación Tecnológica en el desarrollo industrial de México. 1ª edición. ENEP Acatlán UNAM. México, 1980. 113 p.

5. COLAIACOVO, José Luis. Negociación y Contratación Internacional. Organización de Estados Americanos. Centro Interamericano de Comercialización. Editorial Macchi. Barcelona, 1991. 512 p.
6. COSTMAGNA Tartaglia, Elisa M. Y PEREZ Miranda, Rafael. Políticas económicas sobre Inversión Extranjera y transferencia de tecnología. Serie de Cuadernos de apoyo a la docencia. ENEP Acatlán UNAM. 47 p.
7. CUADERNOS DE CIENCIA NUEVA. Transferencia de tecnología y tráfico de patente. Editorial El Cid. Caracas, 1977. 206 p.
8. DE PINA Vara, Rafael. Diccionario de Derecho. 17ª edición. Editorial Porrúa. México, 1991. 529 p.
9. GUARDIOLA Sacarrera, Enrique. Contratos de Colaboración en el Comercio Internacional. Editorial Bosch. Barcelona, 1998. 521 p.
10. GUTIERREZ Y González, Ernesto. Derecho de las Obligaciones. 11ª edición. Editorial Porrúa. México, 1996. 1229 p.
11. LE PERA, Sergio. Cuestiones de derecho comercial moderno. 1ª edición. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo de Palma. Buenos Aires, 1976. 364 p.

12. MARZORATI, Osvaldo J. Derecho de los Negocios Internacionales. 1ª edición. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo de Palma. Buenos Aires, 1993. 687 p.
13. MEDINA de Lemus, Manuel. Contratos de Comercio Exterior. (Doctrinas y formularios). 1ª edición. Editorial Dykinson. Madrid, 1998. 711 p.
14. PEREZ Miranda, Rafael y SERRANO Migallón, Fernando. Tecnología y Derecho Económico. Régimen Jurídico de la apropiación y transferencia de tecnología. 1ª edición. Editorial Porrúa. México, 1983. 177 p.
15. PEREZ Miranda, Rafael. Propiedad Industrial y Competencia en México. Un enfoque de Derecho Económico. 2ª edición. Editorial Porrúa. México, 1999. 376 p.
16. RANGEL Medina, David. Derecho de la propiedad industrial e intelectual. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie A: Fuentes, b) textos y estudios legislativos Número 73. México, 1992. 158 p.
17. RANGEL Medina, David. Derecho Intelectual. (Col. Panorama de Derecho Mexicano). Editorial Mc Graw Hill No. 118). 1ª edición. Serie Jurídica Mc Graw Hill, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998. 225 p.

18. RANGEL Medina, David. Tratado de derecho Marcario. 1ª edición. México, 1960. 471 p.
19. SEPULVEDA, César. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. 2ª edición. Editorial Porrúa.. México, 1981. 259 p.
20. SERRANO Migallón, Fernando. La propiedad industrial en México. 3ª edición. Editorial Porrúa.. México, 2000. 523 p.
21. TENA Ramírez, Felipe. Leyes fundamentales de México. 1808-1995. 12ª edición. Editorial Porrúa. México, 1995. 1180 p.
22. WIONCSEK, Miguel S. Et al. La transferencia de tecnología. El caso de México. 2ª edición. Editorial Fondo de Cultura Económica. México, 1988. 274 p.

TESIS.

1. FRIAS Medina, Enrique. La protección jurídica del secreto industrial. UNAM, México, 1995.
2. GUTIERREZ Sedano, Enrique y PICHARDO Espinoza, Miguel Angel. El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial y la Ley de Invencciones y Marcas. Características esenciales. UNITEC. México, 1990.
3. LOPEZ Tamargo, Reinaldo de Jesús. Las inversiones y la transferencia de tecnología en el sistema empresarial. UNAM; Facultad de Derecho, División de Estudios de Posgrado. México, 1997.

LEGISLACIONES.

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Ley de la Propiedad Industrial.
3. Reglamento de la ley de la Propiedad Industrial.
4. Código Civil Federal.