

321909



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

**MARCO JURÍDICO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL: LINEAMIENTOS DE LOS SIGNOS
DISTINTIVOS O MARCAS**

T E S I S

**QUE PRESENTA:
SEBASTIÁN GUILLERMO DE LA MORA AGUIRRE**

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



MÉXICO, D.F.

2004



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

DEDICATORIAS:

A DIOS NUESTRO SEÑOR:

POR COLMARME DE BENDICIONES AL DARME LA FAMILIA QUE TENGO.

EN MEMORIA:

A QUIEN LE DEBO LO QUE SOY.

A QUIEN ADMIRO Y RESPETO.

A QUIEN ME ENSEÑÓ A VIVIR CON PASIÓN.

A QUIEN SIEMPRE ME ORIENTÓ CON CARÍÑO E INTELIGENCIA

A QUIEN EXTRAÑO PROFUNDAMENTE.

A TI PADRE,

ARQ. MANUEL IGNACIO DE LA MORA Y BERMEJILLO, TE DEDICO ESTE
TRABAJO, FRUTO DE MI ETERNO AGRADECIMIENTO.
MIL GRACIAS BOSS.

A MI MADRE,

MI INFINITO AGRADECIMIENTO POR HABERME DADO LO MÁS IMPORTANTE,
LA VIDA.

A MIS HERMANOS:

SANTI,

POR TU APOYO INCONDICIONAL EN TODO MOMENTO, POR MI ADMIRACIÓN
A TU ENTEREZA, POR ESTAR SIEMPRE DE MI LADO, POR SER QUIEN ÉRES.
GRACIAS TROZO.

MANOLO,

POR TOMARTE COMO EJEMPLO, CON ESA FRENTA DE SIEMPRE IR HACIA
ADELANTE, SIEMPRE A GANAR, SIEMPRE CRECIENDO, SIEMPRE CON
EQUILIBRIO.

LOREN.

POR TU SENSIBILIDAD, POR LA ENTREGA DE TU INCONDICIONAL CARIÑO Y TERNURA, POR TUS SABIOS CONSEJOS Y POR NUESTRAS INTERMINABLES PLATICAS DE DERECHO Y PSICOLOGÍA.

FRANCISCO.

POR DARNOS LA OPORTUNIDAD DE CONOCERNOS, POR APRENDER A APOYARNOS Y POR SEGUIR CRECIENDO.

**A LOS CUATRO CON TODO MI RESPETO, AGRADECIMIENTO Y CARIÑO.
MIL GRACIAS.**

A TI CLAUDIA,

POR SER MI ETERNA COMPLICE EN NUESTROS PROYECTOS.

A MIS PROFESORES,

**LIC. ALFREDO ÁLVAREZ.
LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES ROJANO.
LIC. IVÁN DEL LLANO.**

**GRACIAS POR SU PACIENCIA, APOYO Y DIRECCIÓN PROFESIONAL.
GRACIAS POR SU ATINADA INFLUENCIA PARA CERRAR UN CICLO PERSONAL.**

A TODOS:

LOS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE HAN INFLUIDO EN MI PARA SER UNA MEJOR PERSONA.

MUCHAS GRACIAS A TODOS.

ABREVIATURAS.

CUPOV. Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales

DGDT. Dirección General de Desarrollo Tecnológico

DOF: Diario Oficial de la Federación

IMPI. Instituto Mexicano de Protección Industrial.

INDA o INDAUTOR. Instituto Nacional del Derecho de Autor.

LIM. Ley de Invenciones y Marcas

LPI. Ley de Protección Industrial.

LISR. Ley del Impuesto Sobre la Renta.

LVV. Ley de Variedades Vegetales.

OMC. Organización Mundial de Comercio.

UPOV. Unión para la Protección de Variedades Mercantiles

INTRODUCCIÓN

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 28 señala que quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria, sin embargo en su décimo párrafo admite que se otorguen privilegios especiales que no constituyen monopolios, a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

De esta manera emerge el marco jurídico que regula este privilegio, el cual si bien concede una cierta exclusividad para la explotación de las patentes y marcas, también exige un conjunto de requisitos, tanto para su licenciamiento o traspaso como para la conservación de los derechos otorgados por el Estado.

En este orden de ideas, el autor de la presente tesis, se propuso efectuar un trabajo de investigación, aplicando para el efecto el **método deductivo**, es decir de lo general a lo particular que contemplará por un lado la forma en que históricamente evoluciona el Derecho en materia de propiedad industrial e intelectual y por otro lado la particular manera en que se establecen los derechos y obligaciones para el disfrute y traspaso de las patentes y marcas.

Así, en el capítulo primero se realiza una exposición de los conceptos fundamentales de la propiedad intelectual, destacándose las dos vertientes en que se bifurca el ordenamiento legal: la propiedad industrial y la propiedad creativa bajo los derechos de autor, asimismo se enfatiza en los acuerdos y convenciones internacionales en los que la nación ha sido parte y que una vez aprobados por el Senado de la República en los términos establecidos por el artículo 133 constitucional, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión.

Considerando el acervo histórico documental del archivo general de la nación, ubicado en el palacio de Lecumberri, antigua penitenciaría de la nación, se realizaron consultas a la legislación en materia de propiedad intelectual, teniéndose la posibilidad de reestructurar la historia jurídica de la materia a partir de 1820, los resultados de esta investigación se incluyen en el segundo capítulo de este trabajo.

En el tercer capítulo se efectúa un análisis sobre los medios de conservación de los derechos y el traspaso de los mismos en el ámbito de las creaciones industriales, en sus diferentes vertientes.

Finalmente, en el capítulo cuarto, se estructura un estudio sobre los instrumentos jurídicos para la conservación y traspaso de derechos en el campo de los signos distintivos o marcas. Debe hacerse notar que aún quedan vacíos para la protección de los creadores, sin embargo, con la evolución de la tecnología para la transmisión y reproducción de las creaciones, da la impresión que el jurista se enfrentará a una carrera infinita para la creación de un marco jurídico acabado, lo cual hace destacar la importancia que para lo anterior tienen, tanto los organismos internacionales, como a nivel nacional el Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial, la Facultad de Derecho de la UNAM, así como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

CAPÍTULO PRIMERO

**CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL**

El concepto de propiedad intelectual e industrial comprende aquellas manifestaciones de la inteligencia materializada en la obra de arte, o en el invento que viene a resolver problemas fundamentales para el bienestar de la supervivencia humana, frutos últimos de investigaciones y experiencias realizadas en cualquiera de los campos que abarca la ciencia del hombre o las de la naturaleza.

Todo ello encuadra en la legislación del derecho de autor, todos estos conocimientos organizados para fines de producción dan lugar a la tecnología regulada por las disposiciones sobre patentes, marcas, registros y las demás relativas a la transferencia de tecnología.

De lo anterior, se reitera la importancia de la propiedad intelectual, para que pueda hacerse efectiva la protección que otorga a sus creadores

Los autores, y en muchos casos los inventores, tienen sobre sus obras e inventos derechos de diversa índole y aunque el de reproducción no revela todo el derecho autoral, es innegable que los progresos científicos y tecnológicos, sobre todo en los medios de comunicación, otorgan a las creaciones intelectuales aplicaciones modernas que a su vez permiten formas más perfectas de difusión y utilización económica.

Los avances a que se ha hecho referencia, hacen también que la difusión de las obras e inventos sea rápida y universal, lo cual incide en la proyección internacional de los derechos de autor y de la propiedad industrial.

La tendencia moderna en esta rama de derecho, se orienta hacia una

protección internacional de la propiedad intelectual, de tal forma que el amparo otorgado a una obra sea similar, tanto en el orden nacional como en el internacional: ya en la Declaración de los Derechos del Hombre, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se consigna el derecho de toda persona a la producción de los intereses que le corresponden en razón de sus producciones científicas, literarias y artísticas, y existen múltiples esfuerzos por hacer congruente el derecho autoral de cada país con el derecho internacional; prueba de ello es el texto de la Convención de Berna revisado en París, y de la Convención Interamericana sobre Derechos de Autor. Las normas que se han querido integrar son principalmente las que fijan los requisitos para la protección y reproducción de las obras, así como las referentes a sus características.

También se ha discutido en diversos foros la introducción sobre derechos de autor, de los llamados derechos conexos y afines que amparan a los artistas, intérpretes o ejecutantes; los productores de fonogramas, de programas de cómputo, los organismos de radiodifusión, que si bien tienen conexión con la misma materia, representan otros intereses y se basan en otros conceptos jurídicos.

A manera de introducción, se ha considerado conveniente, antes de entrar de lleno en la materia de tesis, de estructurar una sencilla de algunos términos, o como lo denominan algunos autores una somera definición conceptual, lo cual quizás pueda contribuir a hacer más sencilla la comprensión del trabajo de tesis.

1.1 PROPIEDAD INDUSTRIAL

Los términos "propiedad intelectual" y "propiedad industrial" pueden ser

sinónimos, cuando ambos términos se refieren al conjunto de figuras que incluyen a las marcas, patentes, secretos industriales y "know-how" y, "copyright" o "derecho a copiar". Así, en Estados Unidos de América, ambos términos son utilizados como sinónimos.¹

Por otra parte, en Europa y en América Latina, incluyendo a, México, se hace una distinción muy clara entre ambos términos. Así "propiedad industrial" se refiere al privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios, comprendiendo a las figuras de las marcas, patentes y secretos industriales y "know-how". Por otra parte "propiedad intelectual" se refiere a las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales, apuntando solamente a los derechos de autor; también conocido como propiedad literaria, artística y científica.

Las marcas, patentes, secretos industriales y "know-how" y derechos de autor difieren entre sí por su contenido. Sin embargo, también se correlacionan unas con otras en la medida en que proporcionan un derecho de propiedad sobre bienes intangibles.

Actualmente se puede afirmar que en casi todos, si no es que en todos los países, en mayor o menor grado se han reconocido derechos sobre propiedad intelectual, la cual como se dijo anteriormente incluye pero no se limita a:

¹ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Cecilia; *Estudio comparativo entre las legislaciones de México y Estados Unidos de América en materia de propiedad industrial e intelectual*; Ed. ITAM, México, 1995, p. 4. (Tesis de Licenciatura en Derecho)

- a) Marcas
- b) Patentes
- c) secretos industriales y "know-how" y
- d) derechos de autor o "copyright".

Víctor Carlos García Moreno considera que la llamada propiedad industrial incluye: la protección a las patentes de invención y de mejoras, certificados de invención, modelos y dibujos industriales, marcas, denominaciones de origen, así como avisos y nombres comerciales.²

Aclara, el mismo García Moreno que el derecho de autor protege las creaciones del intelecto de carácter literario, científico, técnico, jurídico, pedagógico, didáctico, musical, con letra o sin ella, de danza, coreográfico o pantomímico, pictórico, de dibujo, grabado o litográfico, escultórico, plástico, arquitectónico, fotográfico, cinematográfico, de radio, televisión, programas y juegos informáticos y todas las demás que por analogía pudieran quedar comprendidas en las categorías anteriores.

Abraham Alegría Martínez destaca que las diversas figuras jurídicas que se engloban con la expresión propiedad industrial forman básicamente dos grupos o ramas distintas de la misma disciplina: la primera comprende las creaciones nuevas, susceptibles de aplicación industrial donde se encuentran las patentes, los certificados de invención, (ya desaparecidos de la legislación mexicana) y los dibujos y modelos industriales. El segundo grupo está constituido por los signos distintivos

² GARCÍA MORENO, Víctor C.; *"La Propiedad intelectual y el quehacer universitario"*; Primer Seminario sobre Derechos de Autor, Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología; 2da. ed; Ed. UNAM, México, 1985, p. 55.

que comprenden las marcas, los nombres comerciales, los avisos comerciales y las denominaciones de origen.³

Así, por derecho intelectual se entiende el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales.

En la medida que las obras apuntan a la satisfacción de sentimientos estéticos o tienen que ver con el campo del conocimiento y de la cultura en general, las reglas que las protegen integran la propiedad intelectual en un sentido estricto o derechos de autor. Atañen al campo de los derechos de autor las cuestiones, reglas, conceptos y principios implicados con los problemas de los creadores intelectuales en su acepción más amplia.

En cambio, si la actividad del intelecto humano se aplica a la búsqueda de soluciones concretas de problemas específicos en el campo de la industria y del comercio, o a la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios, entonces los actos son objeto de la propiedad industrial.⁴

De la vertiente que corresponde al derecho autoral conviene decir que la creación de la obra intelectual protegida legalmente, confiere al autor dos grupos de prerrogativas, dos aspectos de un mismo beneficio: el que se conoce como derecho

³ ALEGRÍA MARTÍNEZ, Abraham; *“La situación de la propiedad industrial en México”*; Primer Seminario sobre Derechos de Autor, Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología; 2da ed., Ed. UNAM, México, 1985, p. 75.

⁴ RANGEL MEDINA, David; *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*; UNAM, MÉXICO, 1991, p. 2

moral o derecho personalísimo del autor y el derecho económico o pecuniario. En realidad no se trata de dos derechos, sino de dos aspectos o fases del mismo derecho:

- a) El derecho moral está representado básicamente por la facultad exclusiva de crear, de continuar y concluir la obra, de modificarla o destruirla; por la facultad de mantenerla inédita o publicarla, con su nombre, con un pseudónimo o en forma anónima; por la prerrogativa de elegir intérpretes de la obra, de darle cierto y determinado destino y de ponerla en el comercio o retirarla del mismo, así como por la facultad de exigir que se mantenga la integridad de la obra y de su título, e impedir su reproducción en forma imperfecta o desfigurada.

- b) El derecho pecuniario, económico o patrimonial, por su parte, implica la facultad de obtener una justa retribución por la explotación lucrativa de la obra, y tiene como contenido sustancial el derecho de su publicación, el derecho de reproducción, de traducción y adaptación; el derecho de ejecución y el de transmisión.

Considerado como el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios, comprende cuatro grupos de instituciones.

Un primer grupo de componentes de la propiedad industrial lo constituyen las creaciones industriales, 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, los registros de modelos de utilidad, los registros de modelos industriales, los registros de dibujos industriales; los secretos industriales y las variedades vegetales.

Un segundo grupo de elementos de la propiedad industrial consiste en los signos distintivos que, con variantes no radicales de una a otra legislación, son los siguientes: las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y los anuncios o avisos comerciales.

En tercer término se incluye como vinculada con la propiedad industrial la represión de la competencia desleal.

Sin embargo, el adelanto económico y el progreso de la técnica han motivado que en los últimos años se amplíe el ámbito de la propiedad industrial a otras esferas como la de los conocimientos técnicos o know-how y la de las distintas fases que conforman la tecnología y su transmisión. Del avance legislativo ya realizado en este grupo de institutos relacionados con la propiedad industrial dan cuenta las disposiciones que sobre el régimen de traspaso de tecnología han estado vigentes en Argentina, Brasil, los países del Pacto Andino, España y México.

De acuerdo con la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual WIPO por sus siglas en inglés) La propiedad industrial trata principalmente de la protección de las invenciones, las marcas (marcas de fábrica o de comercio y marcas de servicio), y los dibujos y modelos industriales, así como de la represión

competencia desleal.⁵

Los tres temas mencionados en primer lugar tienen rasgos comunes, ya que las invenciones, las marcas y los dibujos y modelos industriales están protegidos por derechos exclusivos de explotación. En la represión de la competencia desleal no se trata de derechos exclusivos, sino que se atacan directamente los actos de competencia contrarios a los usos honrados en materia industrial o comercial, por ejemplo, en relación con la información no divulgada (secretos comerciales).

La propiedad industrial trata también de la protección de las indicaciones geográficas (indicaciones de procedencia y denominaciones de origen).⁶

1.2 INSTRUMENTOS E INSTITUCIONES JURÍDICAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

El marco jurídico de la propiedad intelectual, en el ámbito interno tiene su origen en el artículo 28 constitucional, según el cual:

En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase; ni exención de impuestos; ni prohibiciones a título de protección a la industria; exceptuándose únicamente los relativos 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.

Por su parte, la fracción XV del artículo 89 de la misma Constitución faculta y

⁵ www.wipo.org/propiedad-intelectual

⁶ El Acuerdo sobre los ADPIC también menciona los “*esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados*” y la “*información no divulgada*” entre los objetos de derechos de propiedad intelectual.

obliga al presidente de la República a "conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria".

La fracción XXIX-F del artículo 73 del mismo ordenamiento faculta al Congreso "para expedir leyes tendientes a la promoción [...] de la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional".

Dichas disposiciones son las que sirven de apoyo a la legislación sobre derechos de autor y propiedad industrial. Tanto la ley que regula los primeros como la que norma la segunda, tienen el carácter de reglamentarias del artículo 28 constitucional.⁷

De esta manera a partir de lo dispuesto por la Constitución se abre el abanico de la legislación secundaria en los siguientes instrumentos jurídicos:

Los ordenamientos nacionales sobre la propiedad industrial actualmente en vigor en México, son los siguientes:

- a) Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 25 de junio de 1991 (DOF de 27 de junio de 1991), reformada en 1994 (DOF de 2 de agosto de 1994); DOF de 26 de diciembre de 1997 y DOF del 17 de mayo de 1999. El nuevo texto entró en vigor a partir del 1 de octubre de 1994, con el nombre de

⁷ RANGEL MEDINA, David; *Los derechos de autor. Su naturaleza jurídica y comentarios acerca de su protección legal*; UNAM, México, 1944, pp. 33-42, (Tesis de licenciatura en Derecho)

Ley de la Propiedad Industrial. En lo sucesivo se designará esta obra con las siglas LPI.

- b) Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial de 18 de noviembre de 1994 (DOF de 23 de noviembre de 1994).
- c) Acuerdo de 1º de octubre de 1993, por el que se crea la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual (DOF de 4 de octubre de 1993).
- d) Decreto de 22 de noviembre de 1993, por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF de 10 de diciembre de 1993).
- e) Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. DOF de 14 de diciembre de 1999).
- f) Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF de 27 de diciembre de 1999).
- g) Acuerdo por el que se delegan facultades en los directores generales adjuntos, coordinador, directores divisionales titulares de las oficinas regionales, subdirectores divisionales, coordinadores departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF de 15 de diciembre de 1999; Aclaración DOF 4 de febrero de 2000).
- h) Declaración General de Protección a la Denominación de Origen Tequila para

aplicarse a la bebida alcohólica del mismo nombre (DOF de 13 de octubre de 1977; Modificación: DOF 3 de noviembre de 1999).

- i) Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI- 1994, que establece las características y especificaciones que deben cumplir los usuarios autorizados para producir, envasar y/o comercializar la Denominación de Origen Tequila, aprobada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio el 13 de agosto de 1997 (DOF del 3 de septiembre de 1997). Cancela la NOM-006-SCFI-1993.
- j) Resolución de 11 de noviembre de 1994, mediante la cual se otorga la protección a la denominación de origen Mezcal para que sea aplicada a la bebida alcohólica del mismo nombre (DOF de 28 de noviembre de 1994).
- k) Norma Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-1994 de 4 de junio de 1997, sobre las especificaciones que deben de cumplir los productores, envasadores y comercializadores de la bebida alcohólica Mezcal, respecto de cuya denominación de origen el Estado mexicano es propietario (DOF del 12 de junio de 1997).
- l) Resolución del 11 de noviembre de 1994, mediante la cual se otorga la protección a la denominación de origen Olinalá, para ser aplicada a la artesanía de madera (DOF del 28 de noviembre de 1994).
- m) Resolución del 9 de marzo de 1995, por la que se otorga la protección a la denominación de origen Talavera de Puebla, a ser aplicada a la artesanía de

Talavera (DOF del 17 de marzo de 1995).

- n) Acuerdo de 24 de noviembre de 1994, que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF del 14 de diciembre de 1994, Reforma 22 de marzo de 1999).
- o) Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF de 23 de agosto de 1995).
- p) Acuerdo por el que se da a conocer la lista de instituciones reconocidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para el depósito de material biológico (DOF del 30 de mayo de 1997).
- q) Ley Federal del Derecho de Autor publicada en el DOF de 24 de diciembre de 1996, en la parte que da competencia al IMPI: artículos 2º, 232, 235 y 238.
- r) Acuerdo por el que se modifica la tarifa de derechos publicada en el *Diario Oficial de la Federación* del 23 de agosto de 1995, a fin de determinar los conceptos correspondientes por la protección de los derechos de autor en materia de comercio que presta el IMPI (DOF del 2 de mayo de 1997).
- s) Ley Federal de Variedades Vegetales de 3 de octubre de 1996. Según el artículo segundo transitorio, en tanto se expide el reglamento de esta ley, se aplicarán, de manera supletoria y en lo que no la contravenga, las disposiciones administrativas y reglamentarias relativas de la Ley de la Propiedad Industrial (DOF del 25 de octubre de 1996).

- t) Acuerdo por el que se determinan la organización, funciones y circunscripción de las oficinas regionales del IMPI. (DOF 7 de abril de 2000)

- u) Decreto mediante el cual se reforma el Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, reformándose los artículos 3º y 21, fracción VI. (DOF, lunes 1º de julio de 2002)

- v) Decreto mediante el cual se reforma el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, en su artículo 59. (DOF, 10 de septiembre de 2002)

- w) Decreto mediante el cual se reforma el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en sus artículos 5º y 39 con el objeto de crear un Órgano Interno de Control. (DOF, jueves 10 de octubre de 2002)

- x) Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (DOF, martes 4 de febrero de 2003)

La regulación nacional de los derechos de autor vigente en México está contenida en los siguientes ordenamientos legales:

- a) Ley Federal del Derecho de Autor de 5 de diciembre de 1996 (DOF del 24 de diciembre de 1996, Reformada 19 de mayo de 1997), que conforme a su artículo segundo transitorio abrogó la Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 29 de diciembre de 1956, sus reformas y adiciones.

- b) Decreto de 5 de diciembre de 1996 (DOF de 24 de diciembre de 1996), por el que se adiciona un título vigésimo sexto al Libro Segundo del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, denominado "De los delitos en materia de derechos de autor". Artículos 424 a 429 de dicho Código.

- c) Decreto de 28 de abril de 1997 por el que se reforman la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor, así como la fracción III del artículo 424 del Código Penal para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda la República en materia de fuero federal (DOF del 19 de mayo de 1997).

- d) Acuerdo por el que se determinan los conceptos correspondientes a la protección de los derechos de autor en materia de comercio que presta el IMPI (DOF del 2 de mayo de 1997).

- e) Reglamento para el reconocimiento de derechos exclusivos de autor, traductor o editor (DOF de 17 de octubre de 1939). Aún cuando las disposiciones de este reglamento corresponden al capítulo relacionado con el derecho de autor del Código Civil de 1928, a la fecha continúa vigente para "reglamentar" las disposiciones tanto de la ley de 1947 como de la vigente ley de 1956.

- f) Reglamento sobre publicaciones y revistas ilustradas de 10 de julio de 1981 (DOF de 13 de julio de 1981), reformado por Decreto de 23 de noviembre de

- 1982 (DOF de 26 de noviembre de 1982) que modifica el nombre del reglamento por el de "Reglamento de publicaciones y de objetos obscenos", así como el de la comisión por el de "Comisión calificadoradora de publicaciones y de objetos obscenos". Este decreto fue derogado y quedaron sin efecto las adiciones y reformas que contiene su texto (Decreto de 10 de diciembre de 1982, publicado en el DOF de 13 de diciembre de 1982).
- g) Circular No. 2 de 20 de octubre de 1960 por medio de la cual se hace del conocimiento de quienes produzcan, editen o reproduzcan dentro de la República Mexicana obras científicas, literarias, etcétera, que las mismas deben ostentar la expresión "Derechos reservados" o su abreviatura "D. R." (DOF de 11 de noviembre de 1960).
- h) Decreto de 11 de enero de 1965 que dispone que los editores de libros deberán remitir dos ejemplares a la Biblioteca Nacional y a la del Congreso de la Unión, de cada una de las ediciones de los libros, periódicos y revistas que publiquen con fines comerciales (DOF de 9 de febrero de 1965).
- i) Circular 2-69 de 24 de junio de 1969, por medio de la cual se hace del conocimiento de las personas físicas o morales, dedicadas a las actividades editoriales o de impresión, la obligación de registrar su nombre, domicilio y emblema en la Dirección General del Derecho de Autor (DOF de 30 de junio de 1969).
- j) Circular 1-76 de 3 de agosto de 1976, girada a los editores del país a efecto de que cumplan con las disposiciones del Decreto de 11 de enero de 1965,

antes mencionado (DOF de 17 de agosto de 1976).

- k) Acuerdo número 95 de 26 de noviembre de 1982, por el que se establecen criterios para la aplicación de diversas disposiciones contenidas en la Ley Federal de Derechos de Autor (DOF de 3 de diciembre de 1982). Se trata de criterios para la aplicación de la ley autoral sobre la titularidad de los derechos sobre obras intelectuales o artísticas producidas por la Secretaría de Educación, con la colaboración especial y remunerada de una o varias personas.
- l) Acuerdo número 114 de 28 de septiembre de 1984, por el que se dispone que los programas de computación podrán inscribirse en el Registro Público del Derecho de Autor (DOF de 8 de octubre de 1984).
- m) Acuerdo de 8 de mayo de 1985, relativo a la creación de una sección en el Registro Público Cinematográfico, encargada del registro de las obras contenidas en videogramas o cualquier objeto de contenido y utilización similar (DOF de 13 de mayo de 1985).
- n) Reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública de 25 de marzo de 1994, en cuyo artículo 23 se establecen las atribuciones que corresponden a la Dirección General del Derecho de Autor (DOF de 26 de marzo de 1994).
- o) Tarifa de 29 de julio de 1957, para el cobro del derecho por la ejecución, representación, exhibición y explotación de obras protegidas por la Ley Federal sobre Derecho de Autor (DOF de 8 de agosto de 1957).

- p) Tarifa de 17 de julio de 1962 para el pago de derechos de ejecución pública de música en aparatos fonoelectromecánicos (DOF de 19 de julio de 1962).
- q) Tarifa de 5 de octubre de 1964 para el pago de derechos de representaciones teatrales por el uso de obras protegidas por la ley (DOF de 9 de octubre de 1964).
- r) Tarifa de 5 de octubre de 1964 para el pago de derechos por el uso en hoteles de obras protegidas por la ley (DOF de 9 de octubre de 1964).
- s) Tarifa de 6 de octubre de 1964 para el pago de derechos para ejecución de música mediante transmisiones especiales (DOF de 9 de octubre de 1964).
- t) Tarifa de 26 de octubre de 1965 para el pago de los derechos de autor para quienes explotan películas cinematográficas (DOF de 9 de noviembre de 1965).
- u) Tarifa de 15 de agosto de 1966 para regular el pago de derechos de autor por el uso de la música de las interpretaciones en las transmisiones de las estaciones radiodifusoras comerciales de la República Mexicana (DOF de 25 de agosto de 1966).
- v) Tarifa de 1 de junio de 1976, que adiciona la tarifa de los derechos por explotación de películas cinematográficas (DOF del 3 de julio de 1976). Esta adición se dictó en cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por el Primer

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el Toca RA-229-68 de 14 de agosto de 1969, a fin de que se incluya el pago de los derechos de autor en favor de los artistas ejecutantes, por sus ejecuciones contenidas en el material cinematográfico.

- w) Tarifa de 24 de septiembre de 1980 para el pago de derechos a los ejecutantes por la utilización en ejecución pública con fines de lucro de fonogramas o discos (DOF de 8 de octubre de 1980).

- x) Disposiciones fiscales relacionadas con los autores. Hasta el día 1º de enero de 2002, el régimen impositivo se encontraba reglamentado en la Ley del Impuesto sobre la Renta en las siguientes materias: sociedades de autores (Art. 70-XIV); derechos de autor que se consideran honorarios (Art. 84); crédito de ocho salarios mínimos mensuales contra el ISR (Art. 87); derechos de autor considerados salarios (Art. 135); no aplicación del subsidio o crédito de ocho salarios mínimos del área geográfica del Distrito Federal (Art. 141-B).⁸ Sin embargo, la Nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación, en esa fecha, establece en su Artículo 106 que “Están obligadas al pago del impuesto establecido en este Título, las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, en crédito, en servicios en los casos que señale esta Ley, o de cualquier otro tipo. También están obligadas al pago del impuesto, las personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales o presten servicios personales independientes, en el país, a través de un establecimiento

⁸ HERRERA MEZA, Javier; *Prontuario de la Ley Federal de Derechos de Autor de los Estados Unidos Mexicanos*; Ed. Tuki, México, 1991, pp 123-128

permanente, por los ingresos atribuibles a éste." No obstante, el Artículo 109 señala que "No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: (Fracc. XXVIII) Los que se obtengan, hasta el equivalente de dos salarios mínimos generales del área geográfica del contribuyente elevados al año, por permitir a terceros la publicación de obras escritas de su creación en libros, periódicos o revistas, o bien, la reproducción en serie de grabaciones de obras musicales de su creación, siempre que los libros, periódicos o revistas, así como los bienes en los que se contengan las grabaciones, se destinen para su enajenación al público por la persona que efectúa los pagos por estos conceptos y siempre que el creador de la obra expida por dichos ingresos el comprobante respectivo que contenga la leyenda "ingreso percibido en los términos de la fracción XXVIII, del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta". Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este artículo." (LISR, Arts. 106 y 109)

La exención a que se refiere la fracción XXVIII del Artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, no se aplicará en cualquiera de los siguientes casos:

- a) Cuando quien perciba estos ingresos obtenga también de la persona que los paga ingresos de los señalados en el Capítulo I de ese Título.
- b) Cuando quien perciba estos ingresos sea socio o accionista en más del 10% del capital social de la persona moral que efectúa los pagos.
- c) Cuando se trate de ingresos que deriven de ideas o frases publicitarias, logotipos, emblemas, sellos distintivos, diseños o modelos industriales, manuales operativos u obras de arte aplicado.

No será aplicable lo dispuesto en esta fracción cuando los ingresos se deriven

de la explotación de las obras escritas o musicales de su creación en actividades empresariales distintas a la enajenación al público de sus obras, o en la prestación de servicios.

- y) Decreto de 25 de octubre de 1994, que otorga facilidades para el pago de los impuestos sobre la renta y al valor agregado y condona parcialmente al primero de ellos, que causen las personas dedicadas a las artes plásticas, con obras de su producción, y que facilita el pago de los impuestos por la enajenación de obras artísticas y antigüedades propiedad de particulares (DOF de 31 de octubre de 1994).

- z) Decreto de 31 de octubre de 1995, que dispone la obligación de los editores y productores de materiales bibliográficos, documentales, magnéticos y digitales, de entregar un ejemplar de sus obras a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática y al Comité de Bibliotecas, de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (DOF de 13 de noviembre de 1995).

No obstante que los derechos de autor son materia del fuero federal, la justificación de este decreto radica en que dichos materiales forman parte del patrimonio cultural de la Ciudad de México y que su integración, custodia, preservación y disposición para su consulta son de orden público e interés general.

En esta disposición de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal se reglamenta con detalle cuáles son los materiales y documentales, mencionándose de modo expreso entre éstos: audiocasetes, videocasetes, disquetes, discos compactos, discos ópticos, micropelículas, diapositivas, discos y en general otros

materiales magnéticos y digitales de contenido social, cultural, científico y tecnológico (Art. cuarto).

El incumplimiento de la obligación de los editores y productores a que se refiere el decreto será sancionado con una multa de dos a diez veces el precio de venta al público de los materiales no entregados (Art. noveno). El monto de las multas hechas efectivas por tales conceptos será transferido por la autoridad fiscal al comité de la Asamblea de Representantes, con el fin de que se destine a la adquisición de materiales de cómputo, bibliográfico, documentales, magnéticos o digitales que enriquezcan su acervo.

Pocas disciplinas de la ciencia jurídica tienen un matiz tan marcadamente internacional como el derecho intelectual.

En materia de derechos de autor, las obras intelectuales cruzan con facilidad las fronteras debido a que los nuevos medios de comunicación, como el cinematógrafo, la radio, la televisión, los fonogramas, las videocintas, el télex, el fax, la red de redes o internet, entre otros, facilitan su circulación de un país a otro, lo cual hace necesaria una reglamentación para salvaguardar los intereses de los autores en todo el mundo, a fin de que reciban los ingresos resultantes de la explotación de sus obras en el extranjero y con el propósito, asimismo, de que las obras de origen extranjero no sean utilizadas libremente en un país determinado y hagan competencia a las obras nacionales desalentando la creatividad de los autores locales.

Por lo que respecta a la propiedad industrial, debe decirse que el crecimiento

de la industria y del comercio ha borrado las fronteras geográficas, razón por la cual en relación con los elementos inmateriales de la empresa mercantil, ha surgido también la necesidad de crear instituciones de carácter internacional, en las que individuos y Estados se han agrupado para hacer efectivo el respeto, el reconocimiento, la divulgación y el fomento del derecho de la propiedad industrial.

Son numerosos los tratados multilaterales, regionales y bilaterales celebrados tanto sobre propiedad industrial como sobre derechos de autor.⁹ Se mencionan a continuación solamente los que conforme al artículo 133 constitucional tienen vigencia en México y son ya Ley Suprema de toda la Unión.

A continuación se citan los de mayor relevancia:

- a) Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, DOF del 27 de julio de 1976. (Acta de Estocolmo)
- b) Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional (Acta o Arreglo de Lisboa) 31 de octubre de 1958, así como el Reglamento para la ejecución de dicho Arreglo. DOF 11 de julio de 1985
- c) Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, DOF del 8 de julio de 1975.

⁹ RANGEL MEDINA, David; *“Los derechos intelectuales y la tecnología”*, Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas; año 3, No. 9, México, septiembre de 1988, p. 577 y ss.

- d) Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico de 26 de septiembre de 1981, DOF del 2 de agosto de 1985.

- e) Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y su Reglamento, adoptados en Washington el 9 de junio de 1970, modificados el 3 de febrero de 1984 y el 29 de septiembre de 1992. DOF de 14 de julio y 31 de diciembre de 1994. (Tratado PCT)

- f) Convención Internacional sobre la Protección de Variedades Vegetales (UPOV), acta de 1978)

- g) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) Anexo 1 C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial de Comercio)

- h) Acuerdo hecho en Bruselas el 27 de mayo de 1997, entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea sobre el reconocimiento mutuo y la protección de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas (DOF del 21 de julio de 1997). El anexo II menciona las bebidas espirituosas de Agave Tequila y Mezcal, protegidas, elaboradas y clasificadas de acuerdo con la legislación y reglamentación de los Estados Unidos Mexicanos.

Instrumentos multilaterales:

- a) Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, de 9

de septiembre de 1886 (DOF de 20 de diciembre de 1968).

- b) Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, de 9 de septiembre de 1886, revisado en París el 24 de julio de 1971 (DOF de 24 de enero de 1975).
- c) Convención sobre propiedad literaria y artística de 11 de agosto de 1910, firmada por la Cuarta Conferencia Internacional Americana celebrada en Buenos Aires (DOF del 23 de abril de 1963).
- d) Convención interamericana sobre el derecho de autor en obras literarias, científicas y artísticas de 22 de julio de 1946, firmada en la Conferencia interamericana de expertos para la protección de los derechos de autor, Unión Panamericana, celebrada en Washington (DOF de 24 de octubre de 1947).
- e) Convención universal sobre derecho de autor, firmada en Ginebra el 6 de septiembre de 1952 (DOF de 6 de junio de 1957)
- f) Convención universal sobre derecho de autor revisada en París el 24 de julio de 1971 (DOF de 9 de marzo de 1976).
- g) Convención internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, firmada en Roma el 26 de octubre de 1961 (DOF de 27 de mayo de 1964).
- h) Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la

reproducción no autorizada de sus fonogramas, hecho en Ginebra el 29 de octubre de 1971 (DOF de 8 de febrero de 1974).

- i) Convenio sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidos por satélite, firmado en Bruselas en 1974. Se conoce como Convenio Satélites.
- j) Tratado de 20 de abril de 1989 sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales, adoptado en la ciudad de Ginebra el 20 de abril de 1989 (DOF de 9 de agosto de 1991). Se conoce como Tratado sobre el Registro de Películas.

Instrumentos bilaterales:

- a) Convenio con España sobre propiedad literaria, artística y científica (DOF de 4 de mayo de 1925).
- b) Convenio entre México y Francia para la protección de los derechos de autor de las obras musicales, del 17 de octubre de 1951 (DOF de 30 de noviembre de 1951).
- c) Convenio entre México y Alemania Federal de 4 de noviembre de 1954 (DOF de 30 de abril de 1956).
- d) Convenio entre México y Dinamarca para la protección mutua de las obras de sus autores, compositores y artistas, de 1 de julio de 1955 (DOF de 26 de

agosto de 1955).

Aun cuando el propósito esencial de su adopción es fijar normas reguladoras del comercio internacional, existen instrumentos en los que sus autores han incurrido en el campo de los derechos intelectuales.

México participa en los siguientes tratados internacionales de libre comercio que contienen normas sobre la propiedad intelectual, tomada ésta en su amplia acepción que comprende la propiedad industrial y los derechos de autor, y no en su connotación restringida de derecho de autor o propiedad literaria y artística:

- a) Tratado de Libre Comercio de América del Norte, celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá (DOF de 20 de diciembre de 1993). El capítulo XVII se denomina "Propiedad intelectual" y comprende en sus artículos que van del 1701 al 1721, disposiciones de carácter sustantivo y procedimental relacionadas con los derechos de autor y la propiedad industrial. También se conoce este instrumento como NAFTA, siglas de su nombre en inglés *North America Free Trade Agreement*.
- b) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela (DOF de 9 de enero de 1995). Las normas sobre propiedad industrial, derechos de autor y traspaso tecnológico están contenidas en el capítulo XVIII "Propiedad intelectual", del artículo 18-01 al artículo 18-34,
- c) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República

de Costa Rica, firmado en la Ciudad de México el 5 de abril de 1994 (DOF de 10 de enero de 1995). La séptima parte: propiedad intelectual abarca el capítulo XIV "Propiedad intelectual" que se desarrolla del artículo 14-01 al artículo 14-31. Incluye disposiciones sobre marcas, secretos industriales y derechos de autor.

- d) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Bolivia, firmado en Río de Janeiro el 10 de septiembre de 1994 (DOF de 11 de enero de 1995). De las diez partes en que se divide, la séptima parte.

- e) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas, adoptado en diciembre de 1993 en las negociaciones de la Ronda Uruguay del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), firmado el 12 de abril de 1994 en Marrakech, Marruecos (DOF de 30 de diciembre de 1994). La parte I contiene disposiciones generales y principios básicos. La parte II trata de normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual (derecho de autor y propiedad industrial). La parte III se refiere a la observancia de los derechos de propiedad intelectual: procedimientos civiles, administrativos y penales y medidas provisionales. La parte IV versa sobre la adquisición y mantenimiento de los derechos intelectuales y procedimientos contenciosos. (El nombre oficial del GATT fue cambiado por el de Organización Mundial del Comercio: OMC.) Para fines de manejo práctico este acuerdo se conoce como TRIPS, que corresponde a sus siglas en inglés *Trade related aspects of intellectual property rights*. Indistintamente, también se designa como ADPIC, siglas de su

título en español *Acuerdo sobre las Disposiciones de Propiedad Intelectual relacionadas con el Comercio*.

- f) Tratado de Libre Comercio entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Nicaragua (Séptima parte) Decreto promulgatorio publicado en el D.O.F. el 1 de julio de 1998. Firmado el 18 de diciembre de 1997 en la ciudad de Managua. Aprobado por la Cámara de Senadores el 30 de abril de 1998 (Decreto publicado D.O.F. 26 de mayo de 1998). Entrada en vigor 2 de julio de 1998.

- g) Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos firmado en la ciudad de Santiago de Chile (Quinta parte) Decreto promulgatorio publicado en el D.O.F. el 28 de julio de 1999. Firmado el 17 de abril de 1998. Aprobado por la Cámara de Senadores el 24 de noviembre de 1998 (Decreto publicado D.O.F. 30 de diciembre de 1998).

Finalmente, debe señalarse que la aplicación administrativa de las leyes vigentes en México sobre propiedad industrial está a cargo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo IMPI o el Instituto).

En cuanto a los textos legislativos sobre derechos de autor, su aplicación administrativa corresponde al Instituto Nacional del Derecho de Autor (en lo sucesivo INDA o el Instituto).

1.3 LAS CREACIONES INDUSTRIALES

El campo jurídico de las creaciones o invenciones industriales se bifurca en dos ramas: las nuevas y las innovaciones.

Una invención es una idea nueva que permite en la práctica la solución de un problema determinado en la esfera de la técnica. En la mayoría de las legislaciones relativas a las invenciones, la idea, para ser susceptible de protección legal (ser "patentable"), tiene que ser nueva en el sentido de que no ha sido publicada o utilizada públicamente; *no debe ser evidente*, o sea, que no se le ocurra a cualquier especialista del campo industrial correspondiente al que se le pida que resuelva ese problema determinado; y tiene que ser *aplicable en la industria*, o sea, que se pueda fabricar o utilizar industrialmente.

La patente es un documento expedido por una Oficina del Estado, en el que se describe la invención y por el que se crea una situación jurídica por la que la invención patentada, normalmente, sólo puede ser explotada (fabricada, utilizada, vendida e importada) por el titular de la patente o con su autorización. La protección de la invención está limitada en cuanto al tiempo (por lo general, 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud de concesión de una patente).

Enrique Correa explica 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 un invento que reúna las exigencias legales, agrega que en México se ha considerado a la patente como un monopolio de explotación de la industria o arte a que el invento se refiere. El monopolio consiste en el especial

privilegio concedido por el Estado al autor de una invención que reúna ciertas exigencias legales.¹⁰

Es un privilegio de exclusividad, que otorga el estado a un inventor o a su causahabiente (titular secundario), para que por un período determinado, explote su invento en su provecho, por sí, o por otros con su consentimiento. (Art. 9º, LPI)

En otras palabras, la patente es el acto de concesión del Estado, en virtud del cual se otorga a su titular el derecho temporal de explotar industrial y comercialmente, en forma exclusiva, una invención, por sí o por otros con su consentimiento.

Vigencia. En México la vigencia de una patente es de 20 años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente correspondiente. (Art. 23 LPI). Siempre y cuando el titular cumpla con el pago de las tasas de mantenimiento anuales.

Titular. El titular de una patente puede ser una o varias personas nacionales o extranjeras, físicas o morales, combinadas de la manera que se especifique en la solicitud, en el porcentaje ahí mencionado y sus derechos se pueden transferir por actos entre vivos o por vía sucesoria, pudiendo pues: rentarse o licenciarse, venderse, permutarse, heredarse, etc. (Art. 11 LPI)

Es obligación del titular de una patente explotar la innovación descrita en la

¹⁰ CORREA M., Enrique; *“Enseñanza y práctica del derecho de la propiedad industrial”*; Revista Mexicana de la Propiedad Industrial; Año X, No. 19, México, enero-junio de 1972, pp. 48.

misma, ya sea por si mismo o por otros con su consentimiento, dentro del término de tres años contados a partir de su concesión o de 4 años contados a partir de la presentación de la solicitud de patente correspondiente. (Art. 70 LPI)

La única consecuencia de no explotar la patente dentro del término mencionado, es que la misma quedará sujeta al otorgamiento de licencias obligatorias a cualquier tercero que las solicite, previa comprobación de su capacidad técnica y económica para llevar a cabo la explotación.

Sin embargo, no procederá la concesión de una licencia obligatoria si los productos patentados u obtenidos por el proceso patentado están siendo importados a México a escala comercial o si existieran razones técnicas o económicas que justifiquen la falta de explotación.

Es también obligación del titular de una patente el mantener su vigencia mediante el pago de un derecho anual de mantenimiento, durante el tiempo total de la vigencia de la patente.

Una vez que se haya concedido una licencia obligatoria, es también obligación del titular de la patente vigilar que el titular de dicha licencia explote la misma en el término de 2 años a partir de la concesión de dicha licencia, ya que la patente podría hacerse caducar si la falta de explotación fuese imputable al mencionado titular de la patente.

1.3.1 Derechos. Es derecho del titular de una patente el de perseguir a los infractores de la misma, es decir, a aquellos que imiten o invadan la invención

protegida por la patente sin la autorización del titular o sin haber adquirido una licencia obligatoria.

Es también derecho del titular de una patente explotar en exclusiva la invención protegida por la misma, ya sea por si mismo o por otros con su consentimiento.

1.3.2 Territorialidad. La patente otorga protección a la invención especificada en las reivindicaciones de la patente, única y exclusivamente dentro del territorio del país que concede la patente. Es decir solo podrán hacerse valer en los Países en los que se haya presentado y concedido.

1.3.3 Alcance de Protección. El alcance de la protección de una patente está definido exclusivamente por el capítulo de reivindicaciones, en el cual deberá quedar descrito con exactitud todo aquello por lo que se pretenda adquirir el derecho exclusivo de explotación. Todo aquello que esté descrito en la descripción pero no se haya reivindicado, caerá en el dominio público. (Art. 21 LPI)

1.3.4 Publicación de la Invención:

1. La invención se publica por primera vez tan pronto como sea posible después de cumplido un plazo de 18 meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la fecha de prioridad reivindicada. (Art. 52 LPI)
2. Posteriormente la invención será publicada cuando se haya concedido la patente respectiva.

3. Tomando en cuenta que ahora será publicada la invención a los 18 meses de la presentación de la solicitud, es muy conveniente resaltar que todo aquello que se encuentre descrito o ilustrado en cualquiera de los apartados del texto de la patente, quedará considerado dentro del estado de la técnica para propósitos de determinación de la novedad de una solicitud presentada posteriormente. Pero lo que no haya quedado incluido en el capítulo de reivindicaciones, caerá automáticamente en el dominio público al publicarse la solicitud de patente respectiva.

Requisitos que debe cumplir una Invención para ser objeto de Patente:

1. Que sea patentable

Que la ley lo considere patentable, esto es, que el invento sea nuevo, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial. (Art. 16 LPI)

2. Novedad

Una invención tendrá novedad solo si no se encuentra contenida en el estado de la técnica, entendiéndose por tal el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información en el país o en el extranjero, es decir, para ser objeto de una patente, se exige que una invención tenga novedad absoluta. (Art. 12 Fracc. I y II)

3. Actividad inventiva (No obviedad)

Que a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad válidamente

reivindicada, el invento no resulte obvio para un técnico en la materia. (Art. 12, Fracc III. LPI)

4. Aplicación industrial

Debe tener aplicación industrial, entendiéndose por tal la posibilidad de que cualquier invención sea producida o utilizada, según el caso, en cualquier rama de la actividad económica. Es decir, que sea útil y se pueda fabricar y utilizar por la industria. (Art. 12, Fracc IV, LPI)

Criterios de Novedad en México. No se considera novedosa la invención que se haya hecho pública mediante descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información en el país o en el extranjero. .

No se perderá la novedad de la invención si la solicitud de patente se presenta dentro de los doce meses de la fecha en que ésta se haya publicado o exhibido.

No son Patentables

Por no ser invenciones:

1. Los principios teóricos o científicos
2. Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya exista en la naturaleza, aún cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre
3. Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos
4. Los programas de computación

5. Las formas de presentación de información
6. Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias
7. Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales
8. La Yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia.
9. No son patentables por excepción los procesos esencialmente biológicos para la obtención o reproducción de plantas, animales, o sus variedades, incluyendo los procesos genéticos o relativos a material capaz de conducir su propia duplicación, por sí mismo o por cualquier otra manera indirecta, cuando consistan simplemente en seleccionar o aislar material biológico disponible y dejarlo que actúe en condiciones naturales.
10. Las especies vegetales y las especies y razas animales
11. El material biológico tal como se encuentra en la naturaleza
12. El material genético
13. Las invenciones referentes a la materia viva que compone el cuerpo humano.

Son Patentables (Art. 16, LPI)

Quedan incluidas como patentables, además de todo aquello que no se

encuentre entre los conceptos no patentables anteriormente descritos, las invenciones siguientes:

a) Las variedades vegetales

b) Las invenciones relacionadas con microorganismos, como las que se realicen usándolos, las que se apliquen a ellos o las que resulten en los mismos.

c) Los procesos biotecnológicos de obtención de farmoquímicos, medicamentos, bebidas y alimentos para consumo animal o humano, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas o productos con actividad biológica.

La Invención de los Trabajadores (Art. 14, LPI)

El artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo regula las invenciones de los trabajadores y estipula que:

La titularidad de las invenciones de los trabajadores le corresponde a las empresas que los contrataron para realizar trabajos relacionados con las invenciones. Es decir, las invenciones de investigadores corresponderían al centro de investigaciones que los contrató. No obstante, en caso de que el sueldo que percibe el trabajador no sea remunerativo, el trabajador podría pedir una compensación, la cual en su caso sería reclamable en la junta de conciliación y arbitraje.

Si la invención no está relacionada con los trabajos para los que fue

contratado el empleado, la patente le correspondería al trabajador, quien podría otorgar a la empresa que lo contrató el derecho del tanto o de preferencia en igualdad de circunstancias, para la adquisición de su invento.

No obstante que por ley las invenciones de los trabajadores pertenecen a las empresas que los contrataron, lo que normalmente hacen las empresas es agregar en el contrato laboral, una cláusula en la que se establece que los derechos intelectuales que se deriven de lo que el trabajador realice en la empresa sean concedidos a la misma.

Derechos de Prioridad (Art. 40 LPI).- La "**prioridad**" significa que una solicitud equivalente fue presentada en otro país miembro de la convención internacional de París, con una fecha anterior a la de México, que no exceda a un año. La fecha de la primera solicitud presentada en el extranjero, solo puede reclamarse como "prioridad, si no le confiere un alcance mayor a la solicitud en México. En otro caso, la solicitud en México tendrá dos fechas: la de la prioridad reclamada, en aquella materia que le es común con la solicitud extranjera y la de su presentación en México, a la materia nueva que exceda o sea diferente de la de la prioridad reclamada.

Concepto de Prioridad:

1. La fecha legal de presentación de una solicitud de patente en un país de origen, podrá reclamarse como prioridad en otros países si las solicitudes respectivas se presentan dentro del año de presentada en dicho país de origen (Art. 4 Convenio de París)

2. Si se perdiera la fecha de prioridad, aún procederá la patente, en cualquier tiempo, siempre y cuando no se haya dado a conocer la invención, en forma oral o escrita, por su explotación o por publicación de la patente original.

3. En Estados Unidos, por virtud del sistema de concesión al "Primero que inventa" (*First to invent*), cuando dos o más personas reclaman el mismo invento, es necesario demostrar, en un "proceso de interferencia" (*interference proceeding*):
 - a) La fecha de "concepción" del invento

 - b) "Diligencia" durante su desarrollo

 - c) Reducción a la práctica.

Certificado de Invención. El certificado de invención cubre una etapa de la protección de la propiedad industrial, en la que el bien de la sociedad está por encima del individual, aunque sólo tiene vigencia durante un breve lapso.

En la exposición de motivos de la Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975, publicada en el DOF de 10 de febrero de 1976, se dijo que la reglamentación tenía por objeto responder a las aspiraciones de los países del tercer mundo para liberarse de estructuras jurídicas de los Estados industriales, ya que en el ámbito mundial, lo mismo que en el doméstico, la mayoría de las patentes concedidas en los países en desarrollo se han otorgado a empresas extranjeras, y que al no ser explotadas en dichos países, las patentes se convierten en un

obstáculo para satisfacer las necesidades locales y para realizar exportaciones.

Para poner fin a esa situación y para alcanzar las metas señaladas de emancipación, se propuso que fuesen excluidas como objeto de las patentes las invenciones relacionadas con la salud y el alimento de la población; con la producción agrícola; con la defensa del medio ambiente y con la energía nuclear.

Para fomentar la actividad inventiva en dichas áreas, se incorporó al proyecto de ley la figura del certificado de invención.

La Ley Mexicana de Invenciones y Marcas de 1975 consideraba que no son patentables algunas creaciones que, a pesar de ser verdaderos inventos, correspondían a un campo de la industria, del arte o de la ciencia al que por razones de interés general escapaba la protección por medio de la patente.

Sin embargo, a estos inventos no patentables la ley no los desamparaba, sino que les otorgó su protección con el instrumento llamado "certificado de invención", que era el título expedido por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en favor del autor de un invento que siendo materialmente patentable, no lo era por disposición expresa de la ley. Este título o certificado implicaba que la invención a que se refería había sido registrada, y acreditaba el derecho de obtener el pago de regalías, temporalmente, por la explotación del invento.

El certificado de inventor era un instrumento de protección para:

a) los procedimientos para la obtención de bebidas y alimentos para consumo

- humano;
- b) los procedimientos biotecnológicos de obtención de farmoquímicos;
- c) medicamentos en general;
- d) alimentos y bebidas para consumo animal;
- e) fertilizantes;
- f) plaguicidas;
- g) herbicidas;
- h) fungicidas,
- i) productos con actividad biológica.

La Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975 publicada en el DOF el 10 de febrero de 1976, fue abrogada por la salinista Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 25 de junio de 1991, publicada en el DOF el 27 de junio de 1991. Con sus reformas de 1994 publicadas en el DOF del 2 de agosto de 1994 actualmente rige la materia en México.

En la nueva ley no sobrevivió el certificado de invención y, por lo mismo, a partir de su vigencia ya no fueron solicitados ni expedidos registros de dichos certificados de invención. Pero como el plazo para el que fueron otorgados era de catorce años (Art. 67, LIM) continúan siéndoles aplicables las disposiciones de la ley abrogada hasta su vencimiento (Art. noveno transitorio, LPI).

Ello significa, por tanto, que los últimos certificados, los expedidos en 1991, caducarán hasta el año 2005.

En resumen, con la nueva ley desaparece el certificado de invención pero se

prorroga su reglamentación hasta el vencimiento de la vigencia de los que hayan sido otorgados.

Los certificados de invención, quedan derogados por la Ley de Propiedad Industrial, de manera que todas las solicitudes pendientes relativas a esta figura se han convertido automáticamente en solicitudes de patente.

Los certificados de invención ya concedidos conforme a la Ley de invenciones y marcas que se derogó, continúan siendo regulados por dicha ley hasta el término de su vigencia de 14 años a partir de la concesión, que se conserva sin cambio alguno.

Modelo de Utilidad. El modelo de utilidad es una nueva figura de protección de la Ley de Propiedad Industrial y hacen referencia a las innovaciones, transformaciones o rediseño. Son considerados Modelos de Utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma presenten una función diferente respecto a las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad. (Art. 28 LPI)

1. Vigencia. La vigencia de un modelo de utilidad es de 10 años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud correspondiente, siempre y cuando el titular cumpla con el pago de los derechos que marque la tarifa respectiva durante el término de su vigencia.

2. Obligaciones del titular de un Modelo de Utilidad. La única obligación del titular de un modelo de utilidad es mantener la vigencia del mismo mediante el pago

de una tasa anual de mantenimiento durante el tiempo total de su vigencia.

3. Derechos del titular de un Modelo de Utilidad. Es derecho del titular de un modelo de utilidad el de perseguir a los infractores del mismo, es decir, a aquellos que imiten o invadan la innovación protegida por el modelo de utilidad sin la autorización del titular.

Es también derecho del titular de un modelo de utilidad explotar en exclusiva la invención protegida por el mismo, ya sea por si mismo o por otros con su consentimiento.

4. Territorialidad. El modelo de utilidad otorga protección a la innovación especificada en las reivindicaciones del modelo de utilidad, única y exclusivamente dentro del territorio del país.

Contenido y alcance de la protección:

Un documento de modelo de utilidad comprende tres partes esenciales a saber:

1. Un extracto o resumen que define en términos muy escuetos pero connotativos la naturaleza del invento.
2. Una descripción del invento o innovación
3. Un capítulo de reivindicaciones

El alcance de un modelo de utilidad está definido por el capítulo de reivindicaciones, en el cual deber quedar descrito con exactitud todo aquello por lo

que se pretenda adquirir el derecho exclusivo de explotación.

Requisitos que debe cumplir una invención para ser objeto de Modelo de

Utilidad:

1. Novedad (Art. 27 LPI)

Una innovación tendrá novedad solo si no se encuentra contenida en el estado de la técnica, entendiéndose por tal, el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información en el país, o en el extranjero.

En modelos de utilidad también se aplica la misma disposición que en patentes sobre la preservación de la novedad, la cual no será afectada por cualquier divulgación hecha por el inventor o su causahabiente, siempre y cuando se presente la solicitud de modelo de utilidad dentro del plazo de un año a contar desde la primera divulgación

2.- Aplicación Industrial

Para que una innovación sea objeto de modelo de utilidad, debe tener aplicación industrial, de la misma manera que en materia de patentes.

1. Infracciones Administrativas y Delitos en materia de Modelos de

Utilidad:

Infracciones Administrativas:

1. Fabricar o elaborar productos amparados por un Modelo de Utilidad, sin consentimiento de su titular
2. Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por un Modelo de Utilidad, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento de su titular.

2. Delitos:

Reincidir en las infracciones administrativas, una vez que haya quedado firme la primera sanción administrativa.

DISEÑOS INDUSTRIALES

Definición. Los registros de diseños industriales son documentos que describen un dibujo o una forma bidimensional o tridimensional que sea original y susceptible de aplicación industrial. Abarcan tanto los dibujos como el estampado de una tela o el dibujo de la cara de una llanta que se consideran bidimensionales o planos; como las formas tridimensionales como la carrocería de un carro o la forma exterior de un teléfono, le son aplicables en su mayoría los requisitos de las patentes. La diferencia principal es que aquellas se refieren principalmente a aspectos de utilidad (resuelven un problema de carácter técnico), en tanto que éstos protegen exclusivamente aspectos de forma o apariencia visual externa que puede ser meramente ornamental.

TIPOS DE DISEÑOS INDUSTRIALES

Modelos Industriales. Constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le de una apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos. (Art. 32 LPI)

Dibujos Industriales. 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 son bidimensional. (Art. 32 LPI)

Vigencia. La vigencia de un diseño industrial es de 15 años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud correspondiente, siempre y cuando el titular cumpla con el pago de las tasas anuales de derechos durante el término de su vigencia. (Art. 36, LPI)

Obligaciones. La única obligación del titular de un diseño industrial es mantener la vigencia del mismo mediante el pago de una tasa anual de mantenimiento durante su vigencia.

DERECHOS:

Es derecho del titular de un diseño el de perseguir a los infractores del mismo, es decir, a aquellos que imiten o invadan la invención protegida por el diseño industrial sin la autorización del titular.

Es también derecho del titular de un diseño industrial explotar en exclusiva la

invención protegida por el mismo, ya sea por si mismo o por otros con su consentimiento.

Territorialidad. El diseño industrial otorga protección a la invención especificada en las reivindicaciones del diseño industrial única y exclusivamente dentro del territorio del país.

Alcance de la Protección. El alcance de la protección de un diseño industrial esta definido por las figuras contenidas en las reproducciones gráficas o fotográficas que se acompañen al documento descriptivo.

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UNA INVENCION PARA SER OBJETO DE DISEÑO INDUSTRIAL:

Novedad. El único requerimiento de novedad para un diseño industrial es el de que sea original, es decir, que no sea igual o semejante en grado de confusión a otro que ya esté en el conocimiento público a nivel mundial. Por lo tanto, para los diseños industriales también se requiere novedad absoluta.

Se aplica a los diseños industriales la misma disposición que en materia de los patentes sobre la preservación de la novedad, la cual no se perderá por divulgación hecha por el inventor o su causahabientes, siempre y cuando de presente la solicitud de diseño industrial dentro del plazo de un año contado desde la primera divulgación.

Aplicación Industrial. Para que una invención sea objeto de modelo de utilidad, debe tener aplicación industrial, de la misma manera que en materia de patentes y modelos de utilidad.

Registrabilidad. No son registrables los diseños cuyas características estuviesen dictadas únicamente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, ni aquellos que están diseñados meramente para interconectar partes mecánicas, a menos que impliquen una conexión múltiple o formen parte de un sistema modular.

CRITERIOS DE NOVEDAD DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

Se consideran nuevos diseños industriales: (Art. 31 LPI):

- 1.- Que sean de creación Independiente.
- 2.- Que difieran en grado significativo de los diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de los diseños.

DISEÑOS QUE NO SE CONSIDERAN REGISTRABLES

No serán registrables los diseños:

1. Que comprendan elementos o características que estuviesen dictados únicamente por consideraciones técnicas o por la realización de una función técnica.
2. Los que no incorporen aporte arbitrario alguno del diseñador.
3. Cuando los elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea

montado o conectado con otro producto del cual constituye una parte integrante, excepto cuando se trate de productos en los que el diseño radica en la forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de productos o su conexión en un sistema modular.

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS EN MATERIA DE DISEÑOS INDUSTRIALES

Infracciones Administrativas:

1. Fabricar o elaborar productos amparados por un Diseño Industrial, sin consentimiento de su titular.
2. Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por un Diseño Industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento de su titular.
3. Reproducir o imitar Diseños Industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento del titular.

Delitos:

Reincidir en las infracciones administrativas, una vez que haya quedado firme la primera sanción administrativa.

Esquema de trazado de circuitos integrados. Los esquemas de trazado de circuitos integrados son creaciones del ingenio humano. Suelen ser el resultado de grandes inversiones e involucran el trabajo de expertos altamente calificados. La

necesidad de crear nuevos esquemas de trazado que reduzcan la dimensión de los circuitos integrados existentes y que tengan funciones adicionales a las existentes, es constante. Cuanto más pequeño es un circuito integrado, menor es la cantidad de material necesaria para su fabricación y menor el espacio necesario para colocarlo.¹¹ Mientras que la creación de un nuevo esquema de trazado para un circuito integrado implica una inversión considerable, la copia de tal esquema de trazado sólo cuesta una fracción de esa inversión. El elevado costo de la creación de esquemas de trazado y la relativa facilidad para copiarlos constituyen las principales causas de la necesidad de protección de los esquemas de trazado.

Un circuito es una conexión electrónica de dos o más elementos electrónicos.

Un circuito integrado es un componente electrónico que forma una de las partes de un aparato electrónico; es un componente que cumple una función electrónica. Se utilizan los circuitos integrados en una gran variedad de productos, incluyendo artículos de uso diario como relojes, televisores, lavadoras, automóviles, entre otros, así como en equipos sofisticados de tratamiento de datos.

En esta materia es pertinente distinguir entre dos objetos que están íntimamente vinculados. Por una parte, el diseño, esquema de trazado, esquema de configuración o topografía, y por otra, el circuito integrado, producto semiconductor o microplaqueta. Lo que generalmente se considera como objeto de protección es lo que los instrumentos legales denominan el esquema de trazado, esquema de configuración o topografía del circuito integrado.¹² El esquema de trazado o topografía es el diseño o plan de los elementos que componen un circuito integrado.

¹¹ OMPI; *Nociones Básicas de la Propiedad Industrial: Principales Tratados sobre la Materia*; OMPI/PI/J7/CES/97/1, Paraguay, 1997, p. 9.

¹² *Ibidem*.

El diseño o concepción de un esquema de trazado implica definir las funciones electrónicas que se desea realizar, elaborar las fórmulas lógicas de esas funciones, y plasmarlas en un circuito electrónico que se incorpora en un circuito integrado o producto semiconductor. Es en el esquema de trazado o topografía donde se concentra la creación o prestación intelectual que se desea proteger.

En resumen, las expresiones diseño de circuitos integrados, esquema de trazado de circuitos integrados, esquema de configuración de circuitos integrados, topografía de circuitos integrados o configuración de circuitos integrados, se utilizan alternativamente para designar el mismo objeto.

El 1º de enero de 1998 entró en vigor la primera legislación que ha regido el tema de la protección de los esquemas de trazado de circuitos integrados en México. Dicha legislación se compone de diez artículos contenidos en un Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de la Propiedad Industrial de 1991 reformada en 1994 (ahora también en 1997). El Decreto fue aprobado por el Congreso el 12 de diciembre de 1997 y firmado por el presidente Ernesto Zedillo el 24 de diciembre de 1997, mismo que fue publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 26 de diciembre de 1997. La mayor parte de las nuevas disposiciones aparece en el nuevo título de la Ley de la Propiedad Industrial: "Título Quinto Bis. De los esquemas de trazado de circuitos integrados", compuesto por los artículos 178 bis a 178 bis 9. El tema también aparece en el artículo 213, fracciones XXIII y XXIV de la ley.

El artículo 178 bis 1, fracción 1 de la LPI incluye una definición de circuito integrado, *Circuito integrado*: un producto, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos de los cuales uno por lo menos sea un elemento

activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material semiconductor, y que esté destinado a realizar una función electrónica.

La definición de esquema de trazado o topografía aparece en el artículo 178 bis, I, II, de la ley:

Esquema de trazado o topografía: la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo y alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

En el derecho mexicano los esquemas de trazado de circuitos integrados se protegen mediante el registro de la topografía correspondiente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Las nuevas disposiciones facultan de modo expreso al IMPI para ocuparse del tema, esto es, para intervenir a nivel administrativo en asuntos concernientes a la adquisición, ejercicio, terminación y respeto del derecho exclusivo derivado del registro del esquema de trazado (artículo 178, bis, fracciones I, II, y III, LPI)

El hecho que el registro sea constitutivo del derecho es evidente a partir de la redacción de las disposiciones que tratan el tema de los ilícitos o actos prohibidos, en las que se condiciona la exclusividad y la posibilidad de perseguir los ilícitos previstos en el ordenamiento al hecho que el esquema de trazado esté registrado ante el IMPI (artículo 213, XXIII y XXIV, de la LPI).

VARIEDADES VEGETALES

Concepto de variedad vegetal. En el lenguaje ordinario de la botánica se alude a las plantas por el nombre de su género o especie. Pero quienes siembran el campo no se limitan a plantas, trigo o sandías, sino que eligen una subdivisión de la especie, una variedad determinada que prometa mejorar la calidad o mayor cantidad, u otras ventajas inherentes a las plantas que se cultivan.¹³

Aunque del término variedad no se tiene un concepto preciso, se acepta que la expresión guarda una estrecha relación con el destino que se desea dar a la planta y que las características que revistan importancia para ese destino o utilización, son decisivas para determinar si un grupo de plantas forma o no una variedad.

La actividad humana consistente en desarrollar tipos de plantas mejor adaptados a las necesidades o deseos del hombre, se conoce con el nombre de "obtención de variedades vegetales".

A la persona que haya creado o descubierto y desarrollado una variedad se le identifica como **obtentor** (Art. I, IV del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales).

La variedad que trata de conseguir el obtentor debe ser **nueva**, en el sentido de que debe poseer una o más características, o una combinación de éstas, que no

¹³ RANGEL MEDINA, David; *Panorama del Derecho Mexicano: Derecho Intelectual*; 2da. ed., Ed. McGraw-Hill, UNAM, México, 1998, p.55.

se encuentren en las variedades existentes de esa especie vegetal.¹⁴

Pero además de que sea nueva, para que se conceda el derecho de obtentor se exigen como condiciones para la protección que la variedad sea distinta, homogénea y estable (Art. 5º. del citado Convenio).

Las principales fórmulas utilizadas para la protección de los derechos del obtentor son: por medio de patentes; por medio de modelos de utilidad; por medio de marcas y por medio de un título especial denominado Título de Obtención Vegetal.

Al contrario de lo que sucedía en el campo de las invenciones industriales y de las obras literarias y artísticas, las variedades vegetales no gozaban de protección alguna. Ello dio lugar a que los obtentores se empeñaran en tener una justa recompensa por sus actividades y después de medio siglo de esfuerzos, lograron que el 2 de diciembre de 1961 se firmara en París el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (CUPOV)

El objetivo principal de este convenio, que entró en vigor el 10 de agosto de 1968, consiste en fomentar la protección de las nuevas variedades de plantas por medio de unas mismas normas básicas. No sólo exige a los Estados miembros que otorguen protección a las nuevas variedades vegetales, sino que contiene además normas claras y precisas referentes a las condiciones para otorgar la protección, el alcance de la misma, sus posibles limitaciones y su caducidad.

¹⁴ Publicación de la UPOV (Unión Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales) No. 408 (5), p.7.

El texto original de 1961 ha sido modificado con motivo de las revisiones de que fue objeto en las conferencias diplomáticas celebradas en Ginebra en 1972 y 1978. Una posterior modificación le fue hecha, pero el Acta de revisión de Ginebra de 1991 aún no ha entrado en vigor.¹⁵

Los Estados parte en el convenio constituyen la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Se alude a ella con las siglas UPOV formada con las iniciales de su nombre en idioma francés: *Union pour la Protection des Obtentions Végétales*.

Es una organización intergubernamental independiente con personalidad jurídica. De conformidad con un acuerdo concluido entre la OMPI y la UPOV, el director general de la OMPI es el secretario general de la UPOV y la OMPI provee servicios administrativos y financieros a la UPOV.

Al comenzar 1997 la UPOV estaba formada por 31 Estados miembros, entre ellos Canadá, Estados Unidos de América, Argentina, Chile, Colombia y Uruguay.

En su esfera legislativa doméstica, México no ha dictado normas uniformes sobre la protección de las variedades vegetales.

Primero, de modo expreso se consideró en la Ley de Invenciones y Marcas de 1975 que "no son patentables: las especies vegetales [...] sus variedades, ni los procesos esencialmente biológicos para su obtención" (Art. 10, frac. I, LIM); "IX. Los

¹⁵ Propiedad Industrial y Derechos de Autor; *Revista bimestral de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*, Suiza, Año i, No. 1, enero-febrero de 1995, p. 25.

procesos genéticos para obtener especies vegetales [...] o sus variedades" (Art.10 frac. IX, LIM).

Posteriormente, en el primitivo texto de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 25 de junio de 1991, de manera categórica se proclamó que las variedades vegetales **serán patentables** (Art. 20, frac. 1, a), LPI).

Pero a la vez, la misma ley, en la segunda parte del mismo precepto, reprodujo la regla de no patentabilidad que consignaba la Ley de Invenciones y Marcas abrogada, conforme a la cual no serán patentables "los procesos esencialmente biológicos para la obtención o reproducción de plantas" ni "las especies vegetales" (Art. 20, frac. II, a) y b), LPI).

Con las reformas de 1994, se cambia de criterio y de acuerdo con el texto legal vigente **no serán patentables** las variedades vegetales (Art. 16, frac. V, LPI).

En el Decreto de reformas de 1994 a la Ley de Propiedad Industrial de 1991, se excluyeron del patentamiento las variedades vegetales (Art. 16, frac. V, LPI) pero el mismo decreto autorizó al IMPI para recibir las solicitudes de los obtentores de vegetales para variedades en todos los géneros y especies vegetales que le fueran presentadas, hasta en tanto fuese expedida la ley sobre dicha materia (Art. quinto 1 transitorio, LPI).

Según información no oficial, durante el periodo comprendido entre 1991 y 1994 fueron presentadas aproximadamente setenta solicitudes de patente para proteger variedades vegetales, sin que hubiera sido otorgada alguna. En cambio,

conforme a la misma fuente informativa fueron presentadas cerca de cincuenta solicitudes de obtentor de variedades vegetales hasta antes de octubre de 1996.

En cumplimiento a los compromisos adquiridos en los mencionados tratados internacionales, así como del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978, aprobado por el Senado mexicano el 12 de diciembre de 1995 (DOF del 27 de diciembre de 1995), por Decreto de 3 de octubre de 1996 se promulgó la Ley Federal de Variedades Vegetales (DOF del 25 de octubre de 1996), que en lo sucesivo se hará referencia a ella como LVV.

La ley tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales (Art. 1º, LVV).

Reiterando lo que estipula el Convenio Internacional, la ley considera como **obtentor** a la persona física o moral que mediante un proceso de mejoramiento haya obtenido y desarrollado una variedad vegetal de cualquier género o especie (Art. 2º, frac. IV, LVV).

Se llama proceso de mejoramiento al conjunto de técnicas y procedimientos que permiten desarrollar una variedad vegetal (Art. 2º, frac. IV, LVV).

Título de obtentor. El documento en el que se reconoce y acredita el derecho del obtentor de una variedad vegetal es el **título de obtentor**, que es expedido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a través del Registro Nacional de Variedades Vegetales.

Requisitos de la variedad para ser protegida. Para que una variedad vegetal sea protegida por el título deberá reunir estas condiciones:

- a) ser **nueva**, lo que se logra cuando existen estas dos circunstancias: que no se haya enajenado en el territorio nacional, o bien se haya enajenado dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud del título, y que no se haya enajenado en el extranjero, o bien que la enajenación se haya realizado dentro de los seis años anteriores a la presentación de la solicitud, para el caso de perennes (que son las vides, forestales, frutales y ornamentales);
- b) que sea **distinta**, lo que significa que la variedad vegetal se debe distinguir técnica y claramente de cualquier otra variedad conocida en el momento de la solicitud;
- c) que sea **estable**, en el sentido de que conserve inalterados sus caracteres pertinentes después de reproducciones o propagaciones sucesivas, y
- d) que sea **homogénea**, o sea suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible por su reproducción sexuada o multiplicación vegetativa (Art. 7º, fraccs. I, II, III y IV, LVV).

Se reconoce el derecho de prioridad a quien hubiera formulado la misma solicitud en otros países con los que México tenga celebrados convenios sobre la materia, siempre que la solicitud mexicana se presente antes de haber transcurrido doce meses de la fecha de presentación en el país de origen (Art. 10, LVV).

Derechos del Obtentor. Cumplidos todos los requisitos, la Secretaría

expedirá el título de obtentor que reconoce y ampara los derechos que consisten en una prerrogativa de carácter moral por ser inalienable e imprescriptible, consistente en que el titular sea reconocido como obtentor de una variedad así como en otro derecho, pero de carácter patrimonial, de aprovechar y explotar, en forma exclusiva y de manera temporal, por sí o por terceros con su consentimiento, una variedad vegetal y su material de propagación, para su producción, reproducción, distribución, o venta, así como para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales.

Estos derechos económicos tendrán una diferente duración: dieciocho años para especies perennes y sus portainjertos, y quince años para las especies que no estén incluidas en las que se acaba de mencionar. Los plazos se contarán a partir de la fecha de expedición del título de obtentor y una vez transcurridos, la variedad vegetal lo mismo que su aprovechamiento y explotación caerán en el dominio público (Art. 40, LVV).

Para mantener la vigencia del título de obtentor, el obtentor o su causahabiente deberán pagar los derechos que señale la Ley Federal de Derechos.

Secretos Industriales

Definición. Se considera secreto industrial, 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. (Art. 82 LPI)

Un secreto industrial puede consistir en cualquier fórmula, modelo o patrón, dispositivo o compilación de información que sea utilizada en el negocio de una persona y que le provea de una oportunidad para obtener ventajas sobre sus competidores que no conocen ni usan dicha información

La información 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 servicios.

No se considera un secreto industrial la información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible.

Puede consistir en información sobre:

- a) Un proceso
- b) Un dispositivo, aparato o máquina.
- c) Una formulación.
- d) Medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios (Tecnología Administrativa)

Contenido del Secreto Industrial. La información que constituye un secreto industrial deberá estar referida necesariamente 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.

1. REQUISITOS DEL SECRETO INDUSTRIAL.

Debe referirse a:

- a) La naturaleza, características o finalidades de los productos;
- b) A los métodos o procesos de producción;
- c) A los medios o formas de producción o comercialización de productos o prestación de servicios.

2. DERECHOS DEL POSEEDOR DE UN SECRETO INDUSTRIAL

El poseedor de un secreto industrial podrá perseguir a 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 y lo revele sin causa justificada y consentimiento del poseedor o usuario autorizado.

También podrá perseguir a toda persona física o moral que contrate a un trabajador que esté laborando o haya laborado o a un profesionalista, asesor o consultor que preste o haya prestado sus servicios para otra persona, con el fin de obtener secretos industriales de ésta.

Asimismo, tendrá el poseedor de un secreto industrial el derecho de perseguir a toda persona física o moral que por cualquier medio ilícito obtenga información que contemple un secreto industrial.

No se considera Secreto Industrial. Aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.

No se considera que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros aspectos de autoridad.

Soporte del Secreto industrial. La información deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.

3. FACTORES ESENCIALES PARA TOMAR LA DECISIÓN ENTRE SECRETO INDUSTRIAL Y PATENTE

Secreto Industrial:

- a) No tiene una limitación en cuanto a su duración, pues podrá mantenerse protegido por todo el tiempo que se mantenga su confidencialidad.
- b) Puede ser descubierto por otros legalmente de manera independiente o por medio del uso del procedimiento de ingeniería inversa.

- c) Puede aplicarse para proteger conocimientos nuevos pero que no son patentables.
- d) El costo puede mantenerse a un nivel conocido según la protección requerida, pero variará según las circunstancias, y requerirá un costo continuo para mantener la confidencialidad.
- e) El propietario cuenta con derechos internacionalmente reconocidos, que dependen de las leyes de los países involucrados.
- f) El licenciamiento puede tener mucha flexibilidad en las restricciones que legalmente puede imponer el licenciataria, siempre que no viole las leyes antimonopolios.
- g) Algunos expertos lo consideran de menor valor, ya que el derecho de exclusividad está ausente.

Patentes:

- a) La duración de una patente es normalmente de 20 años contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente.
- b) Da a su dueño un derecho de propiedad y uso exclusivo durante toda la vida de la patente.

- c) La patente debe satisfacer ciertos requisitos de novedad, actividad inventiva, etc.
- d) Costo relativamente predecible, pero que puede ser más alto, en particular cuando se obtiene la patente en varios países.
- e) El titular cuenta con derechos únicamente en los países donde la patente existe.
- f) El licenciante tiene menores posibilidades de imponer ciertas restricciones al licenciario, ya que solo está licenciado el derecho al uso de la patente.
- g) El derecho exclusivo otorgado la hace de mayor valor según los expertos.

1.4 LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Marcas. La marca es un signo que sirve para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas. El signo puede estar formado en particular por una o varias palabras distintivas, letras, números, dibujos o imágenes, emblemas, colores o combinaciones de colores pudiendo ser tridimensional, como la forma del envase o embalaje del producto (siempre que no sea mera consecuencia de su función). El signo puede estar formado también por combinaciones de lo anterior.

Aunque en algunos países y en determinadas condiciones se puede proteger una marca sin haberla registrado, por lo general, para que su protección sea efectiva, es necesario que la marca sea registrada en una Oficina del Estado (que suele ser la misma que concede también las patentes). El registro se efectúa respecto de productos o servicios específicos. Cuando una marca está registrada, ninguna persona ni empresa, salvo su propietario, podrá utilizarla para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que está registrada la marca. Todo uso no autorizado de un signo similar a la marca protegida también está prohibido, si tal uso puede inducir a error al público. Por lo general, la protección de una marca no suele tener limitación de tiempo, siempre que su registro se renueve periódicamente (cada 10 años, por lo general) y que continúe utilizándose la marca.

La forma en que los diseñadores de las marcas pretenden llamar la atención del público consumidor, es a través del contenido y caracteres esenciales de los signos constitutivos de la misma. Por esta razón, las marcas se encuentran agrupadas en la siguiente forma:

a) Marcas Nominativas. Conocidas también como verbales, denominativas, nominales, nominadas, fonéticas, auditivas o de palabra.

Estas marcas están constituidas por términos que tienen o no significado, sin embargo, atraen la atención del consumidor por el impacto visual y auditivo que en el mismo ejercen.

Pueden conformarse por nombres propios, geográficos o comerciales expresados bajo forma distintiva; denominaciones de fantasía y evocativas; títulos de

periódicos; iniciales, letras o siglas y números.

Lo que se protege mediante el registro de la marca nominativa específicamente es el sonido y la imagen.

En este grupo cabe mencionar como ejemplo la publicidad de Coca-Cola; la cual conduce al consumidor a la adquisición del producto, en razón de la influencia que la misma ejerce a través de los sentidos visual y auditivo.

b) Marcas Figurativas. También denominadas como: innominadas, visuales, gráficas o emblemáticas y básicamente consisten en dibujos o figuras que independientemente del nombre o denominación, sirven para designar los productos a que se aplican.

En este caso se puede ejemplificar con el detergente lava trastos "**Axion**" cuyo envase plástico muestra la imagen de platos, vasos, cubiertos, etc...

"A esta clase corresponden viñetas, diseños, figuras geométricas, emblemas, franjas de colores, retratos, imágenes, firmas, escudos, monogramas, estampillas, letras y guarismos bajo forma especial y otros signo gráficos."¹⁶

Pero si dicha forma es tridimensional o tiene volumen, entonces se trata de una marca plástica, como ocurre en las que consisten de envases, frascos, etc., como el caso de la leche "LALA". La marca figurativa impacta visualmente al público.

¹⁶RANGEL MEDINA, David; *Derecho de Propiedad industrial e Intelectual*; Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 1991, p. 216.

c) **Marcas Mixtas.** Estas, son el resultado de la combinación de las características de las marcas nominativas y figurativas; al resultado de esto también se le llama marca compuesta.

Resultan de la combinación de vocablos y figuras; palabras y colores; nombre, figura y colores; las cuales, atraen la atención del consumidor por la fuerza sugestiva de la idea de la combinación.

Considerando el destino de las marcas, están divididas en marcas de productos y marcas de servicios, las primeras están destinadas a diferenciar los productos y mercancías y las segundas, a diferenciar unos servicios de otros.

Esta clasificación se encuentra contenida en el Artículo 88 de la LPI, estableciendo que: "se entiende por marca todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado."

Considerando al sujeto titular de la marca se divide en:

- a) *Marcas Industriales.* Son las que ostentan el signo distintivo del productor de la mercancía.
- b) *Marcas de Comercio.* Son las asignadas a los distribuidores o mercancías y su propósito es la identificación del mismo.
- c) *Marcas de Agricultura.* Ostentadas por los productos agrícolas directamente o en sus envases, latas, bolsas de plástico, etc., cuando se

presentan semitransformadas para su consumo.

Ya se ha dicho que según el sistema mexicano de la protección marcaria, el derecho de uso exclusivo de la marca se obtiene mediante su registro, razón por la cual el industrial, el comerciante o el prestador de servicios que quiera gozar del derecho exclusivo de uso de su signo distintivo, deberá contar con el correspondiente registro.

Marcas registrables. Siguiendo los principios universalmente pregonados por la doctrina y por la mayoría de las leyes extranjeras, la ley mexicana presenta en primer término la regla general que permite saber qué signos pueden constituir marcas. Se trata de los que dan satisfacción a las condiciones o funciones, caracteres esenciales y secundario de la marca. En efecto, pueden constituir una marca:

- a) las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse frente a los de su misma especie o clase;
- b) las formas tridimensionales;
- c) los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, y
- d) el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado (Art. 89, LPI).

La condición de que el signo sea visible excluye del sistema mexicano la registrabilidad de las marcas de sonido, así como las odoríferas, que se reconocen en otros países.

Marcas no registrables. En segundo lugar, la ley establece un catálogo formado por denominaciones, figuras, formas, letras, objetos, títulos, etcétera, que expresamente se consideran como no registrables en calidad de marcas, como los siguientes que señala el artículo 90 de la LPI en sus diferentes apartados:

- a) las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes (frac. I);
- b) los nombres propios, técnicos o de uso común de los objetos que pretendan ampararse, lo mismo que las palabras que se hayan convertido en la designación genérica de los productos o servicios (frac. II);
- c) las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y las que carezcan de originalidad, así como la forma usual de los productos o la impuesta por su naturaleza o función (frac. III);
- d) las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que sean descriptivas de los productos o servicios, así como las palabras descriptivas o indicativas de la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de su producción (frac. IV);

- e) las letras, los números dígitos y los colores aislados (frac. V);
- f) la traducción a otros idiomas de las palabras no registrables, lo mismo que el cambio caprichoso de su ortografía o la formación artificial de palabras no registrables (frac. VI);
- g) las que sean reproducción o imitación de escudos, banderas o emblemas de países, estados, municipios o divisiones políticas, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales o no o de cualquier organización reconocida oficialmente, incluyéndose su designación verbal (frac. VII);
- h) los signos oficiales de control y garantía o sus imitaciones, así como la reproducción o imitación de monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero (frac. VIII);
- i) la reproducción o imitación de condecoraciones, medallas u otros premios reconocidos oficialmente (frac. IX);
- j) las denominaciones geográficas y los gentilicios que indiquen la procedencia de los productos o servicios, así como nombres y adjetivos que puedan originar confusión sobre la procedencia de los productos o servicios (frac. X);
- k) las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la

fabricación de productos, para amparar estos (frac. XI);

- l) los nombres, pseudónimos, firmas y retratos de personas, sin el consentimiento de las mismas o de sus parientes próximos (frac. XII);
- m) los títulos de obras intelectuales protegidos por la legislación autoral (frac. XIII);
- n) las denominaciones, figuras o formas tridimensionales engañosas acerca de su naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios (frac. XIV);
- o) las marcas que sean iguales o semejantes a una marca que se estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio (frac. XV);
- p) la marca que sea idéntica o semejante a otra ya registrada y vigente, o cuyo registro esté en trámite, para distinguir iguales o similares productos o servicios (frac. XVI);
- q) la marca que sea idéntica o semejante a un nombre comercial de una negociación cuyo giro sea similar a los productos o servicios que se pretendan amparar con la marca (frac. XVII).¹⁷

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

¹⁷ *Ley de Propiedad Industrial*; Ed. Porrúa, México, 2003, Art. 90

misma o similar actividad industrial o mercantil.

El rótulo del establecimiento es la denominación que algunas empresas emplean para designar al signo exterior de los locales de la negociación, como una variante del nombre comercial.

La muestra del establecimiento es la expresión que también suele utilizarse como otra modalidad del nombre comercial, para la designación material y exterior del establecimiento mercantil. En el derecho mexicano estuvo reglamentada por el Código de Comercio de 1884.

En la ley mexicana vigente ni la muestra ni el rótulo, que en realidad son sinónimos, se consideran como instituciones independientes del nombre comercial.

Diferencias con la marca. Si la marca tiene por objeto distinguir productos y servicios, el nombre comercial tiene como finalidad diferenciar establecimientos, negociaciones y empresas.

En tanto que, en términos generales, la protección que la ley brinda a la marca presupone el registro de la misma, el nombre comercial se protege sin que sea preciso su registro, bastando para que goce de la protección legal el hecho de su uso.

Adquisición del derecho. La fuente originadora del derecho exclusivo al nombre comercial es el uso del signo (Art. 105, LPI), siguiendo en esto la ley mexicana el principio establecido por el artículo 8 del Convenio de París, que dispone

que el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro.

Sin embargo, podrá publicarse el nombre comercial en la *Gaceta de la Propiedad Industrial* a fin de establecer una presunción de buena fe por quien adopta el signo (Art. 106, LPI).

Denominación de Origen

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

Fuente del derecho. El nacimiento de la denominación de origen ocurre con la declaración de protección que debe ser hecha por el IMPI, de oficio o a petición de quien demuestre tener interés jurídico (Arts. 158, 159, 160, 161, 162, 163 y 164, LPI).

Para que este signo obtenga la protección internacional conforme al Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, dicho instituto, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores tramitará el registro correspondiente (Art. 168, LPI).

Duración de la protección. La vigencia de la declaración de protección de la denominación de origen estará determinada por la subsistencia de las condiciones

que la motivaron y sólo dejará de surtir efectos por otra declaración del Instituto que la revoque (Art. 165, LPI). Sin embargo, los términos de la declaración de protección podrán ser modificados en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte interesada, a condición de que sean señaladas con detalle las modificaciones que se piden y las causas que las motivan (Art. 166, LPI).

Titular de la denominación de origen. El titular de la denominación de origen protegida conforme a la declaración correspondiente hecha por el IMPI, es el Estado mexicano (Art. 167, LPI).

Competencia desleal. La represión de la competencia desleal va contra los actos o prácticas, en el ejercicio del comercio o los negocios, que son contrarios a los usos honrados, principalmente contra:

- a) los actos que puedan causar una confusión con los productos o servicios, o la actividad industrial o comercial de una empresa;
- b) las alegaciones falsas que tiendan a desacreditar los productos o servicios, o la actividad industrial o comercial de una empresa;
- c) las indicaciones o alegaciones susceptibles de inducir al público a error, en particular sobre el proceso de fabricación de un producto, o sobre la calidad, cantidad u otras características de los productos o servicios;
- d) los actos relativos a la adquisición ilícita, la divulgación o la utilización de secretos comerciales;
- e) los actos que causen una dilución o cualquier otro perjuicio al poder distintivo de otra marca o que permitan aprovecharse indebidamente del activo intangible o de la reputación de otra empresa.

Protección internacional. Por lo general, las leyes de un Estado relativas a la propiedad industrial sólo suelen ocuparse de los actos realizados o acaecidos en el Estado mismo. Por consiguiente, la patente, el registro de una marca o el registro de un dibujo o modelo industrial sólo surten efectos en el Estado donde la Oficina del Estado hizo la concesión o el registro, pero no en los demás. Por lo tanto, si el propietario de una patente, de una marca de fábrica o de comercio, o de un dibujo o modelo industrial desea estar protegido en varios Estados, tendrá que obtener esa protección por separado en cada uno de ellos.

Con el fin de asegurar a sus propios ciudadanos la posibilidad de obtener protección en Estados extranjeros, en 1883, once Estados establecieron la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, firmando el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Desde esa fecha, el número de miembros de la Unión de París ha ido aumentando continuamente. El Convenio ha sido revisado varias veces.

El Convenio de París prevé expresamente que los Estados miembros pueden concertar entre ellos, separadamente, acuerdos especiales sobre determinados aspectos particulares de la protección de la propiedad industrial. Tales acuerdos no deben contravenir las disposiciones del Convenio "general" (es decir, del Convenio de París).

Hasta ahora, se han concertado 11 acuerdos especiales, ocho de los cuales se denominan "Arreglos" o "Acuerdos", dos "Tratados" y uno "Protocolo", bajo la égida de la Unión de París, y estaban en vigor al 1° de enero de 1997.

El objetivo que persiguen la Unión de París y la OMPI -que constituye la Secretaría de la Unión- consiste en reforzar la cooperación de las naciones soberanas en materia de propiedad industrial. Se trata de que esa protección sea adecuada, fácil de conseguir y, una vez lograda, respetada de manera efectiva.

La protección de la propiedad industrial no constituye un fin por sí misma: es *un medio de fomentar la actividad creativa, la industrialización, las inversiones y las actividades comerciales honradas*. Todo ello, para contribuir a aportar más seguridad y bienestar, menos pobreza y más belleza a la vida de los hombres.

CAPÍTULO SEGUNDO

MODELOS DE CONSERVACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LAS CREACIONES INDUSTRIALES

En el presente capítulo a la luz de la legislación nacional se hace una revisión sobre la forma en que se otorgan, se protegen, se pierden y se traspasan los derechos en materia de propiedad industrial.

2.1 EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un Organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país, creado por Decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de diciembre de 1993.

Constituye un organismo descentralizado del Gobierno Federal que protege jurídicamente a la propiedad industrial mediante el otorgamiento de patentes, registro de marcas, otras figuras jurídicas y la atención a las infracciones en materia de comercio, así como la promoción y difusión del sistema, brindando orientación y asesoría a los particulares, para fomentar el desarrollo tecnológico, comercial e industrial del país.¹⁸

La evolución del Sistema de Propiedad Industrial en México se ha venido desarrollando paulatinamente y sus antecedentes datan desde las Cortes Españolas en 1820, en las que se protegieron los derechos de los inventores, pero es hasta 1942 que se publica la Primera Ley que contiene en un sólo ordenamiento disposiciones de patentes y marcas, ya más recientemente, en 1987 se reforma y adiciona la Ley de Invenciones y Marcas y en 1991 se publica la Ley de Fomento y

¹⁸ <http://www.impi.gob.mx/>

Protección de la Propiedad Industrial y se estableció en su artículo 7° la creación de una Institución especializada que brindara apoyo técnico a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en la administración del sistema de propiedad industrial.

El 10 de diciembre de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De conformidad con este Decreto de creación, el IMPI continuaría teniendo como objeto brindar apoyo técnico y profesional a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

A partir de ese decreto y durante los casi cuatro años y medio siguientes de operación del Instituto, se registraron importantes avances así como diversas modificaciones en su operación, ya que a partir del mes de agosto de 1994, en virtud de las reformas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial el Instituto es autoridad administrativa en la materia, por lo que se le confieren en la Ley de la Propiedad Industrial las siguientes atribuciones:

a) Otorgar protección a través de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales; registros de marcas y avisos comerciales y publicación de nombres comerciales; autorizar el uso de denominaciones de origen y proteger los secretos industriales;

b) Prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial y constituyan competencia desleal, así como aplicar las sanciones correspondientes;

c) Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejores técnicas y la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los

sectores productivos, fomentando la transferencia de tecnología para coadyuvar a la actualización tecnológica de las empresas, mediante la divulgación de acervos documentales de información tecnológica contenidos en medios electrónicos, microfilmes y papel, así como de la situación que guardan los derechos de propiedad industrial en el extranjero; y

d) Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad industrial en otros países.

Por otro lado, se ha modificado su estructura orgánica en tres ocasiones, la última en 1999, buscando contar siempre con una estructura administrativa suficiente y capaz para dar respuesta oportuna a los usuarios.

Adicionalmente, en la Ley Federal de Derechos de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996, se contempla un Capítulo denominado "de las infracciones administrativas en materia de comercio" señalándose que la autoridad administrativa en la materia será el IMPI y no la Secretaría de Educación Pública bajo cuyas atribuciones se inserta la que corresponde al Derecho de Autor.

Con base en las nuevas atribuciones del Instituto y en la demanda de nuevos servicios, así como la necesidad de agilizar los ya existentes, era necesario replantear la estructura del mismo, orientada a cumplir con los compromisos hacia el año 2000.

De esta manera, en la Primera sesión de la Junta de Gobierno en 1998 se presentó el Proyecto de Reestructuración Institucional "El IMPI hacia el año 2000", siendo aprobado el mismo en su tercera sesión mediante acuerdo 34/98/3^a. Después de intensas negociaciones se logró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo autorizaran su nueva estructura a partir de 1999.

Actualmente, está formada por las siguientes dependencias:

- Dirección General con cuatro órganos de control directo, sin mando funcional:
 - a) Coordinación de Planeación Estratégica
 - b) Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos
 - c) Dirección Divisional de Oficinas Regionales
 - d) Dirección Divisional de Administración

- Dos Direcciones Adjuntas con mando y funciones operativas:

Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial

Dirección General Adjunta de los Servicios de Apoyo

Por su parte la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial se divide en las siguientes áreas:

- a) Dirección Divisional de Patentes
- b) Dirección Divisional de Marcas

- c) Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual

La Dirección general Adjunta de los Servicios se divide a su vez en:

- a) Dirección Divisional de Sistemas y Tecnología de la Información
- b) Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica
- c) Dirección Divisional de Relaciones Internacionales

Adicionalmente se cuenta con un órgano de supervisión interna: la Contraloría Interna del IMPI con funciones relacionadas con las responsabilidades de los servidores públicos.

El gobierno mexicano le ha dado gran importancia a la propiedad industrial, ya que es uno de los principales instrumentos para fomentar la competitividad de los sectores productivos. Por esto se han establecido políticas gubernamentales de fomento a las actividades productivas, entre las que destacan las planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1995-2000 y en el Programa de Política Industrial y Comercio Exterior (PROPICE) que definen una estrategia encaminada a mejorar la infraestructura tecnológica para el desarrollo de la industria, a través de cuatro líneas de acción: a) dar a conocer los mecanismos para la difusión de innovaciones tecnológicas; b) fortalecer la lucha contra la competencia desleal; c) incrementar la formación de recursos humanos especializados en propiedad industrial; y d) promover los acervos de información tecnológica contenida en los documentos de patente.

De estas dependencias dos de ellas se ocupan de los asuntos relacionados con el otorgamiento de derechos sobre patentes y marcas: la Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos y la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial.

Corresponde a la Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos:

1. Realizar los trámites administrativos necesarios para el cumplimiento de las facultades del Instituto ante las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de las entidades federativas;
2. Representar al Instituto en los actos jurídicos en los que intervenga;
3. Denunciar ante el Ministerio Público los hechos que pudieran ser constitutivos de delito y contestar los requerimientos de informes solicitados por dicha representación social, por las autoridades judiciales, administrativas y laborales;
4. Formular y revisar en el aspecto jurídico, los convenios y contratos que deba suscribir el Instituto y llevar a cabo el control de los mismos;
5. Expedir constancias de inscripción en el Registro General de Poderes del Instituto;
6. Formular los informes previo y justificado e interponer los recursos que procedan en los juicios de amparo, en los que se señale al Instituto como autoridad responsable;
7. Remitir al área administrativa emisora del acto reclamado, las ejecutorias pronunciadas por el Poder Judicial de la Federación y registrar el cumplimiento de las mismas;
8. Intervenir como asesor jurídico, actuar como área de consulta y realizar los estudios e investigaciones jurídicos que requiera el desarrollo de las atribuciones del Instituto;
9. Formular, revisar y someter a la consideración del Director General, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones administrativas competencia del Instituto;
10. Informar oportunamente a las áreas administrativas, de aquellas disposiciones jurídicas que sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación y que estén relacionadas con las funciones del Instituto;

11. Compilar y promover la difusión de las normas jurídicas relacionadas con las funciones propias del Instituto;
12. Establecer, sistematizar, unificar y difundir los criterios de interpretación y de aplicación de las leyes u otras disposiciones jurídicas que regulen el ejercicio de las facultades y funcionamiento del Instituto, y
13. Expedir copias certificadas de las constancias que obren en los archivos del Instituto, cuando deban ser exhibidas ante las autoridades judiciales, administrativas, laborales o Ministerio Público.

La ubicación de esta dependencia, en septiembre de 2003 es: Periférico Sur No. 3106, Col. Jardines del Pedregal, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 011900, México, D.F. Piso 1.

Corresponde a la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial el cumplimiento de las siguientes funciones:

1. Establecer las políticas y lineamientos institucionales para los trámites relativos al otorgamiento y conservación de los derechos de propiedad industrial y de las declaraciones administrativas substanciadas conforme a la Ley y, en su caso, a la Ley Federal del Derecho de Autor;
2. Otorgar o negar las patentes, los registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, los registros de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales y las autorizaciones de uso de denominaciones de origen; que se tramiten de acuerdo con lo previsto en las disposiciones aplicables en la materia, así como substanciar y resolver cualquier procedimiento establecido y previsto en la Ley respecto al otorgamiento de patentes;
3. Proporcionar asesoría sobre los trámites relativos al otorgamiento y conservación de los derechos de propiedad industrial y de las declaraciones administrativas substanciadas conforme a la Ley y, en su caso, a la Ley Federal del Derecho de Autor;
4. Organizar, coordinar y evaluar la atención, orientación y supervisión respecto de los servicios que se prestan al público en el ámbito de su competencia;
5. Emitir las resoluciones relacionadas con los procedimientos para el otorgamiento y conservación de los derechos de propiedad industrial y de las declaraciones administrativas substanciadas conforme a la Ley y, en su caso, a la Ley Federal del Derecho de Autor;

6. Actuar como conciliador de los intereses de las partes involucradas en los procedimientos de declaración administrativa, cuando el caso lo amerite o las partes así lo soliciten, y
7. Fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial que tutela la Ley, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal, y cumpliendo con las formalidades que para el caso exige el Código de Comercio.

Su Ubicación es: Periférico Sur No. 3106, Col. Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01900, México, D.F. Piso 7.

A las tres dependencias de la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial compete lo siguiente:

1. Dirección Divisonal de Patentes:

1. Emitir y aplicar las políticas y lineamientos institucionales para el trámite y concesión de patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, así como los relativos a las licencias, transmisiones y conservación de los derechos derivados de las patentes y registros mencionados;
2. Aplicar las disposiciones legales y administrativas relacionadas con los procedimientos para la obtención de patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, así como las relativas a las licencias, transmisiones y conservación de los derechos derivados de las patentes y registros mencionados;
3. Otorgar o negar las patentes y registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, que se tramiten de acuerdo con lo previsto en las disposiciones aplicables en la materia, y substanciar y resolver cualquier procedimiento previsto en la Ley respecto al otorgamiento de patentes y registros;
4. Informar y asesorar sobre el trámite y la concesión de patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, así como lo relativo a la explotación y conservación de los derechos derivados de las patentes y registros mencionados;
5. Substanciar y resolver el recurso de reconsideración de negativas a las solicitudes de patentes y registros, previsto en la Ley;
6. Emitir las resoluciones que declaren el abandono, desistimiento o

desechamiento y las que tengan por objeto dejarlas sin efectos, respecto de las solicitudes o promociones relativas a patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, así como respecto de los actos derivados por la aplicación de las disposiciones legales y administrativas en la materia;

7. Emitir las resoluciones sobre las solicitudes o promociones que se presenten para la inscripción de licencias y transmisión de derechos conferidos por una patente o registro o de una solicitud en trámite, de patente o registro, así como las relativas a la conservación y la rehabilitación de los mismos, y de cualquier otro acto derivado por la aplicación de las disposiciones legales y administrativas en la materia, y
8. Coadyuvar en la promoción y fomento de la actividad creativa, la protección y conservación de los derechos derivados de la concesión de patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados y, en general, sobre el sistema de propiedad industrial.

Periférico Sur No. 3106, Col. Jardines del Pedregal,
Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01900, México, D.F.
Ubicación: Piso 1

2. Dirección Divisonal de Marcas

1. Emitir y aplicar las políticas y lineamientos institucionales para el trámite y registro de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y autorizaciones de uso de las mismas, así como lo relativo a las licencias y transmisiones de los derechos derivados de los registros, publicaciones y autorizaciones mencionados;
2. Aplicar las disposiciones legales y administrativas relacionadas con los procedimientos para el registro de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y autorizaciones de uso de las mismas, así como las relativas a las licencias y transmisiones de los derechos derivados de los registros, publicaciones y autorizaciones mencionados;
3. Otorgar o negar los registros de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y sus respectivas autorizaciones de uso, que se tramiten de acuerdo con lo previsto en las disposiciones aplicables en la materia;
4. Informar y asesorar sobre el trámite y registro de marcas y avisos

comerciales, publicación de nombres comerciales, emisión de las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y sus respectivas autorizaciones de uso, así como lo relativo a la explotación y conservación de los derechos derivados de los registros, publicaciones y autorizaciones mencionados;

5. Emitir las resoluciones que declaren el abandono, desistimiento o desechamiento y las que tengan por objeto dejarlas sin efectos, respecto de las solicitudes o promociones relativas al registro de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y autorizaciones de uso de las mismas, así como respecto de los actos derivados por la aplicación de las disposiciones legales y administrativas en la materia;
6. Emitir las resoluciones sobre las solicitudes o promociones que se presenten para la inscripción de licencias y transmisión de los derechos derivados del registro o de las solicitudes de marcas y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, y autorizaciones de uso de denominaciones de origen, así como respecto de los actos derivados por la aplicación de las disposiciones legales y administrativas en la materia, y
7. Coadyuvar en la promoción y fomento de la protección y conservación de los derechos derivados del registro de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, declaraciones de protección de las denominaciones de origen y las autorizaciones de uso de las mismas y, en general, sobre cualquier figura de propiedad industrial prevista en la Ley.

Domicilio:

Periférico Sur No. 3106, Col. Jardines del Pedregal,
Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01900, México, D.F.

Ubicación: Piso 1

Conmutador: 5624 04 00

Extensión: 4744, 4747

Fax: 56 24 04 37

3. Dirección Divisonal de Protección a la Propiedad Intelectual

1. Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, conforme a lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial; formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma o cualquier otro acto administrativo tendiente a privar de eficacia jurídica a las autorizaciones, registros, convenios, contratos o cualquier otro que implique contravención a tales disposiciones;

2. Realizar las investigaciones de infracciones administrativas en materia de propiedad industrial reguladas en la Ley y de infracciones administrativas en materia de comercio previstas en la Ley Federal del Derecho de Autor; emplazar a los presuntos infractores; sustanciar los procedimientos respectivos; formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme a lo dispuesto en la Ley y la Ley Federal del Derecho de Autor, e imponer las sanciones administrativas que procedan conforme a dichas leyes;
3. Ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; decretar medidas provisionales y de aseguramiento de bienes; requerir fianza a los solicitantes de dichas medidas, así como realizar cualquier diligencia con el propósito de aplicar las disposiciones legales y administrativas en las materias de propiedad industrial y de derechos de autor, según corresponda;
4. Modificar los términos de los oficios en los cuales se contengan las órdenes para practicar las visitas de inspección, antes o durante su desahogo, cuando ello sea necesario para posibilitar o facilitar la realización de las mismas. Cuando se haga uso de esta facultad se hará constar en el acta circunstanciada que se levante en la diligencia practicada;
5. Emitir las resoluciones de suspensión de la libre circulación de mercancías y bienes vinculados con las infracciones en materia de propiedad industrial y de infracciones en materia de comercio, de conformidad con la Ley, la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Aduanera;
6. Emitir los dictámenes técnicos que le sean solicitados por el Ministerio Público Federal, de acuerdo a lo previsto en la Ley;
7. Sustanciar los procedimientos de declaración administrativa y, en su caso, girar oficios de requisitos, desechamientos, abandonos, prórrogas, desistimientos, así como de cualquier otro acto relacionado con dichos procedimientos;
8. Realizar las investigaciones que resulten pertinentes para allegarse de todos aquellos medios de prueba que sean necesarios para conocer la verdad en los procedimientos de declaración administrativa que se formulen conforme a la Ley y, en su caso, a la Ley Federal del Derecho de Autor;
9. Actuar como conciliador de los intereses de las partes involucradas en los procedimientos de declaración administrativa, cuando el caso lo amerite o las partes así lo soliciten;

10. Fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad Industrial que tutela la Ley, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal, y cumpliendo con las formalidades que para el caso exige el Código de Comercio;
11. Expedir copias simples y certificadas, previa solicitud, de las constancias que obren en los archivos del Instituto que sean ofrecidas como prueba en un procedimiento de declaración administrativa, así como efectuar el cotejo de la copia simple que se exhiba, y
12. Coordinar sus actividades con las unidades administrativas correspondientes de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, para el desarrollo de los asuntos de su competencia.

Domicilio:

Periférico Sur No. 3106, Col. Jardines del Pedregal,
Delegación Alvaro Obregón, CP. 01900, México, D.F.

Ubicación: Piso 7

e-mail: anamartinez@impi.gob.mx

Teléfono directo: 56 24 04 21

Conmutador: 5624 04 00

Extensión: 4643, 4644 y 4781

Fax: 56240418

2.2 MEDIOS DE CONSERVACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LAS PATENTES, MODELOS DE UTILIDAD Y DISEÑOS INDUSTRIALES, CERTIFICADOS DE INVENCION, ESQUEMA DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS Y VARIEDADES VEGETALES

Se indicó ya que una patente otorga a su titular el derecho exclusivo de explotación a cambio de que introduzca la invención patentada en la industria o en el comercio nacional para que la población se beneficie de esa invención.

La LPI establece que el titular de una patente deberá explotarla por sí mismo o a través de un licenciario, bien por la utilización o fabricación del invento en el país o mediante la importación y venta subsecuente del producto patentado u obtenido

por el proceso patentado.

Asimismo, para la conservación de los derechos que otorga una patente, el titular deberá cubrir los pagos por anualidades que establece la Tarifa por concepto de aprovechamientos por los servicios que presta el Instituto.

Resumen de las tarifas de los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en vigor a partir del 1 de septiembre de 1995)

- a) Solicitud inicial. Por solicitud de patente que incluye los conceptos de examen de forma y de fondo. Por modelo de utilidad o diseño industrial pagará la tarifa señalada. En su caso, pagará por el reclamo de la prioridad la tarifa señalada (este concepto no tiene 50% de descuento).

- b) Reposición de Documentos:
 - Por la revisión de cada reposición de documentación, complementación de información faltante, aclaración o subsanación de omisiones, así como por enmiendas voluntarias (no comprendidas en los actos enunciados en el artículo 13 de la tarifa por cada uno de los actos mencionados deberá pagar la tarifa correspondiente, la cual, al haber disminuido, no tiene 50% de descuento.

 - Por la revisión de cada reposición de documentación, complementación de información faltante, aclaración o subsanación de omisiones que resulten del examen de fondo de una solicitud de patente, modelo de utilidad o diseño industrial deberá pagar la tarifa señalada.

- Por el cambio de texto o dibujos de una patente concedida para corregir errores imputables al solicitante, así como limitar la extensión de las reivindicaciones, por cada vez que se solicite deberá pagar la tarifa señalada.
- c) Prórroga. De 1 o 2 meses, Pagará la tarifa que corresponda cuando conteste dentro del plazo inicial de 2 meses. Pagará un mes de prórroga si contesta en el primer mes adicional pagará 2 meses de prórroga sólo si contesta en el segundo mes adicional.
- d) Expedición de título de Patente o de Registro. Pagará la tarifa señalada. Al recibir por escrito el oficio de procedencia de otorgamiento de derechos (CITA A PAGO), deberá cumplir en el plazo de 2 meses con lo señalado en dicho oficio. Las solicitudes que ingresaron con las reformas a la Ley, es decir a partir del 1 de octubre de 1994 o que promovieron pueden aprovechar la prórroga. Si no cumple, se tendrá por abandonada la solicitud.
- e) Vigencia de los derechos. En la cláusula segunda de las disposiciones generales se establece: "Las solicitudes de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales no están sujetas al pago de anualidades en tanto no se conceda la patente o el registro respectivo. Con el pago que ampare la expedición del título respectivo se considerarán cubiertas las anualidades a partir de la fecha de presentación, e inclusive, el año calendario inmediato anterior a la fecha en la que se conceda la patente o el registro.

Al momento de efectuar el pago correspondiente por la expedición de título de la patente, modelo de utilidad o diseño industrial, se deberán enterar también las anualidades correspondientes a ese año calendario y las de los cuatro siguientes.

Los pagos por concepto de anualidades se podrán pagar anualmente por quinquenios anticipados y por año calendario completo, independientemente de las fechas de presentación de las solicitudes de expedición del título respectivo, de caducidad o de la vigencia del derecho. El titular de la patente o registro podrá pagar dos o más quinquenios en forma anticipada.

Con base en la legislación vigente el IMPI acepta que los inventores, las micro y pequeñas empresas, los institutos de educación superior e investigación y las Universidades opten por el pago anual y no quinquenal.

2.3 LAS LICENCIAS DE USO Y EXPLOTACIÓN

La legislación en materia de propiedad industrial dispone formas específicas para el traspaso de los derechos o el licenciamiento del privilegio por tiempo limitado que otorga el Ejecutivo Federal en los términos establecidos por los artículos 28 y 89, fracción XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los creadores intelectuales.

La Ley de Propiedad Industrial dispone que los derechos que confiere una patente o registro, o aquellos 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. Para que la transmisión de derechos o gravamen

pueda producir efectos en perjuicio de terceros, deberá inscribirse en el Instituto.

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de transferencias de la titularidad de dos o más solicitudes en trámite o de dos o más patentes o registros cuando quien transfiere y quien adquiere sean las mismas personas en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes, patentes o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, patentes o registros involucrados.

Por otra parte el titular de la patente o registro podrá conceder, mediante convenio, licencia para su explotación. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros. Asimismo, podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de licencias de derechos relativos a dos o más solicitudes en trámite o a dos o más patentes o registros cuando el licenciante y el licenciatarario sean los mismos en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes, patentes o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, patentes o registros involucrados.

Para inscribir una transmisión de patente, registro, licencia o gravamen en el Instituto, bastará formular la solicitud correspondiente.

Analizando el contenido de la ley de Propiedad Industrial en lo que concierne a lo dispuesto por el artículo 62 que señala la posibilidad de que los derechos derivados de una patente o registro pueden gravarse y transmitirse total o parcialmente en los términos y con las formalidades que establece la legislación

común, permite llegar a la determinación de lo que es una licencia.

2.3.1 NATURALEZA JURÍDICA DE LAS LICENCIAS

Derogadas las normas específicas, particulares, como ocurrió con la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas lo mismo que su reglamento que fueron dictadas y aplicadas hasta 1994, conviene señalar cuáles son las disposiciones vigentes del derecho positivo mexicano reguladoras de los contratos de traspaso de tecnología.

- a) En primer lugar, debe tenerse presente el artículo 73 de la Constitución Federal, en cuya fracción XXIX se faculta al Congreso para expedir las leyes relativas a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología, y la creación, difusión y aplicación del conocimiento científico y tecnológico requerido para el desarrollo del país.
- b) Las disposiciones del Código Civil del Distrito Federal, de aplicación federal, también deberán observarse en la preparación de los contratos para que los mismos tengan validez conforme a las leyes mexicanas.
- c) La Ley de la Propiedad Industrial de 1991 y sus reformas de 1999, que de manera expresa establecen la normatividad para los contratos que versen sobre cesión y concesión de derechos de creaciones industriales nuevas y de signos distintivos. Así respecto de:

1. Patentes: son aplicables a tales contratos los artículos 62 a 69 reglamentarios de las licencias y de la transmisión de derechos; lo cual es extensivo a las patentes y registros;
2. Modelos de utilidad: artículos 22, 25 y 29; relacionados con su explotación;
3. Diseño industrial: artículos 36 y 69 respecto de las licencias para explotarlos;
4. Secretos industriales: artículos 82 a 86 bis I, en cuanto a su reglamentación específica;

Dado que la LPI remite a la legislación común, se observa que el artículo 1793 del Código Civil para el Distrito Federal indica que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Así, en primer término la licencia es un contrato.

Sin embargo no se está en la legislación común ni en la legislación mercantil por lo tanto se encuentra uno en presencia de un contrato atípico.

Probablemente, el contrato con mayor analogía pudiera ser el del arrendamiento, toda vez que el artículo 2400 del Código Civil señala que son susceptibles de arrendamiento todos los bienes que pueden usarse sin consumirse.

En lo general es un contrato:

1. Sinalagmático, por establecer obligaciones recíprocas;
2. Oneroso, por establecerse provechos o gravámenes;

3. Conmutativo, por establecerse de ante mano las ventajas y desventajas para las partes contratantes
4. Real, por otorgarse la explotación de la patente. Recuérdese que los contratos reales son aquellos en los que para su perfeccionamiento se requiere la entrega del objeto, en este caso el derecho de explotarla¹⁹;
5. Principal, por no ser necesaria la concurrencia de ningún otro contrato;
6. De tracto sucesivo, por ser una cesión o transmisión temporal;
7. Formal, puesto que para que tenga efecto frente a terceros debe ser inscrito en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Resulta conveniente destacar que libertad contractual es la facultad que tienen los particulares para pactar entre si sus relaciones jurídicas en un marco legal. La precisión de los límites en que se encuadra esta libertad contractual está fundada en diversos principios de técnica jurídica a diferencia de la teoría de la autonomía de la voluntad que está circunscrita a un carácter puramente filosófico. La autonomía de la voluntad entra en decadencia cuando surgen las doctrinas sociales del siglo pasado.²⁰

Por ese mismo efecto y por las nuevas concepciones de la filosofía política, la libertad contractual se va reduciendo por el notorio intervencionismo estatal al incluir en las reglas generales del contrato una serie de principios jurídicos, políticos y morales. Entre éstos se pueden señalar los requisitos de existencia y de validez, las leyes prohibitivas, el interés público, las buenas costumbres, buena fe y equidad.

¹⁹ PINA, Rafael de; *Derecho Civil Mexicano: Los contratos en particular*; 7ª. ed., Ed. Porrúa, México, 1992, p24.

²⁰ CHIRINO CASTILLO, Joel; *Derecho Civil III*; Ed. SEI, México, 1996, pp.21-22.

El Código Civil en vigor fue influido por esta tendencia intervencionista al abandonar el principio que sustentaba de que el contrato era la ley suprema de las partes. Con base en esta nueva tendencia que enmarca los límites de la libertad contractual, los particulares están impedidos para pactar obligación alguna que vaya en contra de esos principios. En cuanto a la serie de fundamentos políticos, económicos, valorativos y jurídicos, sólo deberán interpretarse por el poder judicial, por corresponder éstos a conceptos axiológicos constitutivos del acervo cultural del individuo o de la colectividad, como la moral sexual, el cuerpo humano, el respeto a la persona humana, los deberes de justicia o el bien común.

En este orden de ideas, los límites de la libertad contractual sólo se justifican por el imperativo de la armonía social y el orden jurídico que garantiza a su vez la moralidad pública, la relación armónica de los gobernados entre sí y la viabilidad de sus relaciones económicas; en esta tesitura, pugnar por la libertad intelectual del individuo sin limitación alguna motivaría su propia destrucción ante la ley del más fuerte.

No siempre la autorización o licencia de una patente obedece a la voluntad del que recibió tal privilegio, puesto que la LPI y su Reglamento lo obligan a otorgar su autorización de explotación de la patente bajo las modalidades de licencia obligatoria y licencia de utilidad pública.

2.3.2 LA LICENCIA OBLIGATORIA

Tratándose de invenciones, la ley obliga a que la persona que obtiene una patente la explote, en el evento de que transcurrieran más de tres años contados a partir de la fecha del otorgamiento o de cuatro años después de la presentación de la

solicitud, cualquier persona podrá solicitar al Instituto la concesión de una licencia obligatoria. (Art. 70, LPI)

El Reglamento de la LPI, en su artículo 50 establece el procedimiento para celebración del acuerdo obligatorio para el titular, correspondiendo al Instituto fijar la duración, las condiciones, campo de aplicación y el monto de las regalías para el titular de la patente.

2.3.3 LA LICENCIA DE UTILIDAD PÚBLICA

El otro caso en el que la patente puede explotarse sin la voluntad del titular es el de la utilidad pública, así la ley determina en su artículo 77 que por causas de emergencia o seguridad nacional y mientras duren éstas, el Instituto, por declaración que se publicará en el *Diario Oficial*, determinará que la explotación de ciertas patentes pueda hacerse mediante la concesión de licencias de utilidad pública, en los casos en que, de no hacerlo así, se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos para la población.

Para la concesión de estas licencias se procederá en los términos del párrafo segundo del artículo 72, es decir, corresponderá al Instituto fijar la duración, las condiciones, campo de aplicación y el monto de las regalías para el titular de la patente y no podrán las licencias tener carácter de exclusivas o transmisibles.

2.4 EL SECRETO INDUSTRIAL

La normatividad en lo referente al secreto industrial es sumamente vaga, sin que se requiera, en el caso de que se autorice su uso, el registro ante el Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial, la ley sólo indica que la persona que guarde un Secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio.

En los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen, las cuales deberán precisar los aspectos que comprenden como confidenciales.

Por lo anterior, su licenciamiento también revestirá la naturaleza jurídica del contrato de licencia o de cesión de derechos que ya se mencionó.

CAPÍTULO TERCERO

MEDIOS DE CONSERVACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS O MARCAS

Para las solicitudes de registro de marcas, avisos comerciales y publicación de nombres comerciales, se utiliza un único formato que, al igual que las solicitudes de declaración de protección de una denominación de origen y de autorización para su uso, se pueden presentar en las oficinas del IMPI o en las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía, en los diferentes Estados de la República. Este formato de solicitud debe llenarse preferentemente a máquina, no obstante podrá presentarse con letra de molde legible redactado en idioma español.

Si se quiere proteger derechos de autor (obras artísticas, literarias, musicales, esculturales, gráficas y programas de computación), deberá dirigirse al Instituto Nacional del Derecho de Autor, dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Las solicitudes pueden ser presentadas directamente por el interesado o a través de un representante legal.

Es conveniente que antes de presentar la solicitud correspondiente, solicite una búsqueda de anterioridades con el propósito de verificar en la Base de Datos de Marcas si existen antecedentes iguales o semejantes en grado de confusión al signo distintivo que pretende registrar. Esto le permitirá ahorrar gastos y tener una mayor seguridad de que su solicitud proceda.

El tiempo obligatorio para dar la primera respuesta es de seis meses.

Como ya se explicará una marca es un nombre, término, símbolo, diseño o cualquier signo visible o bien una combinación de ellos que sirva para distinguir un producto o un servicio de otros de su misma clase o especie.

Existen cuatro tipos de marcas:

1 .Nominativas

Son las marcas que permiten identificar un producto o servicio mediante una palabra o un conjunto de palabras. Su importancia radica en que se debe distinguir fonéticamente, es decir, deberán ser lo suficientemente distintivas para diferenciar los productos o servicios en el mercado de aquellos de su misma especie o clase.

Ejemplo

Muebles "LA FIACA"

2. Innominadas

Son figuras que cumplen con la función de una marca. Este tipo de marca puede reconocerse visualmente pero no fonéticamente. Su peculiaridad consiste en ser símbolos, diseños, logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo.

3. Tridimensional

Son las marcas que protegen cuerpos con tres dimensiones como son los envoltorios, empaques, envases, así como la forma o presentación de los productos, siempre y cuando estos sean distintivos.

4. Mixtas

Es la combinación de cualquiera de los tres tipos de marcas anteriores, por ejemplo; una palabra con un diseño o una palabra con una figura tridimensional.

Dentro del régimen administrativo de los signos distintivos existen también las siguientes figuras de protección:

5. Marca colectiva

Se puede registrar como marca colectiva cualquier signo distintivo que las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicio legalmente constituidos, soliciten para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros que no formen parte de esas asociaciones o sociedades.

6. Nombre comercial

Es cualquier denominación que sirve para distinguir una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios, dentro de la zona geográfica donde está establecida su clientela efectiva.

Tanto el nombre comercial como el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos sin necesidad de registro.

No obstante, quien esté utilizando un nombre comercial puede solicitar al Instituto la publicación del mismo en la Gaceta, lo cual producirá el efecto de

establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

Ejemplo

"EL ZAPATO DEL BUEN DEPORTISTA"

7. Aviso comercial

Se pueden registrar como aviso comercial las frases u oraciones que sirvan para anunciar al público productos o servicios, establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, para que el público consumidor los distinga fácilmente.

Ejemplo

"PARA METER GOLES CON PRECISIÓN ZAPATOS HALCÓN"

Si se solicita la tramitación de alguna transmisión de marca solicitada o registrada sobre la que haya habido transmisiones anteriores no inscritas, también deberán inscribirse éstas ante el Instituto.

3.1 COMPROBACIÓN DE USO

De acuerdo con el artículo 130 de la LPI si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos

inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

3.2 RENOVACIÓN

La renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará. (Art. 133, LPI)

3.3 REQUISITOS

La renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado presenta el comprobante del pago de la tarifa correspondiente y manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir verdad, usar la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado en el artículo 130 de la Ley, sin causa justificada.

Si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros, previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

3.4 DURACIÓN

De acuerdo con el artículo 95 del LPI, el registro de la vigencia de una marca tendrá una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y puede renovarse por periodos de la misma duración. Es decir puede renovarse por periodos de diez años.

3.5 LAS LICENCIAS DE USOS DE SIGNOS DISTINTIVOS

El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, es conveniente recordar que según el Código Civil del Distrito Federal, en su artículo 1793 señala que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos.

Así, la licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Para inscribir una licencia en el Instituto bastará formular la solicitud correspondiente en los términos que fije el reglamento de esta ley.

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de licencias de derechos relativos a dos o más solicitudes en trámite o a dos o más marcas registradas cuando el licenciante y el licenciario sean los mismos en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes, o registros en los que se

hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes o registros involucrados.

Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue. Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se pretende conceder, previamente a la celebración del convenio respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa. (LIP, Art. 142)

El plazo de resolución por el Instituto sobre las solicitudes o promociones de inscripción de las transmisiones es de dos meses, a partir de la fecha de recepción de las mismas o de la fecha en que se dé cumplimiento a los requerimientos formulados por el Instituto.

Si la solicitud de inscripción no procede, por falta de algún requisito o por cualquier otra causa, el Instituto lo notificará al solicitante, para que dentro del plazo de dos meses, manifieste lo que a su derecho convenga.

3.6 LAS LICENCIAS DE USO DE SIGNOS DISTINTIVOS O MARCAS

Como ya se señaló la transmisión o cesión de derechos reviste la misma situación jurídica se está en presencia de un contrato que reviste la naturaleza

jurídica del contrato de licencia de patente o si se quiere es un contrato atípico , innominado, como señala Alicia Elena Pérez Duarte “que carece de reglamentación específica”²¹ lo cual ya ha quedado señalado en el punto 3.3.1 del capítulo anterior, es decir les son aplicables a estos contratos atípicos, los artículos 62 a 69 reglamentarios de las licencias y de la transmisión de derechos; lo cual es extensivo a las patentes, registros y marcas.

En lo general es un contrato:

1. Sinalagmático, por establecer obligaciones recíprocas;
2. Oneroso, por establecerse provechos o gravámenes;
3. Conmutativo, por establecerse de ante mano las ventajas y desventajas para las partes contratantes;
4. Real, por otorgarse la explotación de la marca.
5. Principal, por no ser necesaria la concurrencia de ningún otro contrato;
6. De tracto sucesivo, por ser una cesión o transmisión temporal;
7. Formal, puesto que para que tenga efecto frente a terceros debe ser inscrito en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Debe subrayarse que la patente o el derecho de exclusividad y su cesión o traspaso, corresponden, según el artículo 28 constitucional a un privilegio que otorga el estado, a través de su Ejecutivo, para los residentes o ciudadanos mexicanos, puesto que la Constitución sólo tiene vigencia en el territorio nacional y es quiérase o

²¹ PÉREZ DUARTE Y NOREÑA, Alma Elena; *Diccionario Jurídico Mexicano*; Ed. Porrúa, UNAM, México, 1998, Tomo A-C, p. 866.

no la Ley Suprema de la Nación, por encima de los acuerdos internacionales.

3.7 RECURSOS Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS

Con respecto a los Recursos y acciones administrativas y sus respectivos procedimientos antes de llegar a instancias jurisdiccionales, la Ley de la Propiedad Industrial solamente admite el Recurso de Reconsideración, sin embargo, cualquier acto administrativo deberá ajustarse a lo siguiente:

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

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

Las solicitudes y promociones deberán ser firmadas por el interesado o su representante y estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, en su caso. Si falta cualquiera de estos elementos, el Instituto desechará de plano la solicitud o promoción.

Cuando las solicitudes y promociones se presenten por conducto de mandatario, éste deberá acreditar su personalidad:

I.- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es

persona física;

II.- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el caso de personas morales, se trate de solicitudes de patentes, registros, o la inscripción de licencias o sus transmisiones.

En este caso, en la carta poder deberá manifestarse que quien la otorga cuenta con facultades para ello y citarse el instrumento en el que consten dichas facultades.

III.- En los casos no comprendidos en la fracción anterior, mediante instrumento público o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor cuando se trate de persona moral mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante, y

IV.- En los casos no comprendidos en la fracción II, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario.

En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente; sin embargo, bastará con una copia simple de la constancia de registro, si el poder se encuentra inscrito en el registro general de poderes establecido por el Instituto.

Cuando una solicitud o promoción sea presentada por varias personas, se deberá designar en el escrito quién de ellos será el representante común. De no hacerse esto, se entenderá que el representante común será la primera persona de las nombradas.

En toda solicitud, el promovente deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio nacional y deberá comunicar al Instituto cualquier cambio del mismo. En caso de que no se dé el aviso de cambio de domicilio, las notificaciones se tendrán por legalmente realizadas en el domicilio que aparezca en el expediente.

En los plazos fijados por esta Ley en días, se computarán únicamente los hábiles; tratándose de términos referidos a meses o años, el cómputo se hará de fecha a fecha, considerando incluso los días inhábiles. Los plazos empezarán a correr al día siguiente de la notificación respectiva. Las publicaciones en la Gaceta surtirán efectos de notificación en la fecha que en la propia Gaceta se indique o, en su defecto, al día siguiente de aquél en que se ponga en circulación.

Los expedientes de patentes y registros en vigor, así como los relativos a nombres comerciales y denominaciones de origen publicados, estarán siempre abiertos para todo tipo de consultas y promociones.

Los expediente de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales en trámite sólo podrán ser consultados por el solicitante o su representante, o personas autorizadas por el mismo, excepto cuando dichos expedientes sean citados como anterioridad a otro solicitante o cuando se ofrezcan como prueba en un procedimiento de declaración administrativa, debiendo observarse las medidas necesarias para preservar la confidencialidad.

El personal del Instituto que intervenga en los diversos trámites que procedan conforme a esta Ley y su reglamento, estará obligado a guardar absoluta reserva respecto del contenido de los expedientes en trámite, de lo contrario se le sancionará conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, independientemente de las penas que correspondan en su caso. Igual obligación tendrá el personal de organismos públicos o privados que pudieran conocer dicho contenido en apoyo al Instituto en el ejercicio de sus funciones.

Se exceptúa de lo anterior la información que sea de carácter oficial o la requerida por la autoridad judicial.

Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa que establece esta Ley, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este capítulo y las formalidades que la LPI prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión.

La solicitud de declaración administrativa que se interponga deberá contener los siguientes requisitos:

- I. Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;

- II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- III. Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;
- IV. El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;
- V. La descripción de los hechos, y
- VI. Los fundamentos de derecho.

Con la solicitud de declaración administrativa deberán presentarse, en originales o copias debidamente certificadas, los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes. Las pruebas que se presenten posteriormente, no serán admitidas salvo que fueren supervenientes.

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

Si el solicitante no cumple con los requisitos, el Instituto le requerirá, por una sola vez, subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan, para tal efecto se le concederá un plazo de ocho días, y de no cumplirse el requerimiento en el plazo otorgado se desechará la solicitud.

También se desechará la solicitud por la falta de documento que acredite la personalidad o cuando el registro, patente, autorización o publicación que sea

base de la acción, no se encuentre vigente.

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

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

Para la comprobación de hechos que puedan constituir violación de alguno o algunos de los derechos que protege la LPI, o en los procedimientos de declaración administrativa, el Instituto podrá valerse de los medios de prueba que estime necesarios.

Cuando el titular afectado o el presunto infractor hayan presentado las pruebas suficientes a las que razonablemente tengan acceso como base de sus pretensiones y hayan indicado alguna prueba pertinente para la sustentación de dichas pretensiones que esté bajo el control de la contraria, el Instituto podrá ordenar a ésta la presentación de dicha prueba, con apego, en su caso, a las condiciones que garanticen la protección de información confidencial.

Cuando el titular afectado o el presunto infractor nieguen el acceso a

pruebas o no proporcionen pruebas pertinentes bajo su control en un plazo razonable, u obstaculicen de manera significativa el procedimiento, el Instituto podrá dictar resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o negativa, con base en las pruebas presentadas, incluyendo los argumentos presentados por quien resulte afectado desfavorablemente con la denegación de acceso a las pruebas, a condición de que se conceda a los interesados la oportunidad de ser oídos respecto de los argumentos y las pruebas presentadas.

Cuando la materia objeto de la patente sea un proceso para la obtención de un producto, en el procedimiento de declaración administrativa de infracción, el presunto infractor deberá probar que dicho producto se fabricó bajo un proceso diferente al patentado cuando:

I. El producto obtenido por el proceso patentado sea nuevo, y

II. Exista una probabilidad significativa de que el producto haya sido fabricado mediante el proceso patentado y el titular de la patente no haya logrado, no obstante haberlo intentado, establecer el proceso efectivamente utilizado.

Admitida la solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación, el Instituto la notificará al titular afectado, concediéndole un plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En los procedimientos de declaración administrativa de infracción se estará a lo dispuesto en los artículos 209 fracción IX y 216 de la LPI. La notificación se hará en el domicilio señalado por el solicitante de la declaración administrativa.

Cuando no haya sido posible la notificación, por cambio de domicilio, tanto en el señalado por el solicitante como en el que obre en el expediente que corresponda, y se desconozca el nuevo, la notificación se hará a costa de quien intente la acción por medio de publicación en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de los de mayor circulación de la República, por una sola vez. En la publicación se dará a conocer un extracto de la solicitud de declaración administrativa y se señalará un plazo de un mes para que el titular afectado manifieste lo que a su derecho convenga.

En el procedimiento de declaración administrativa no se sustanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento sino que se resolverán al emitirse la resolución que proceda.

Cuando el Instituto inicie de oficio el procedimiento de declaración administrativa, la notificación al titular afectado o, en su caso, al presunto infractor se hará en el domicilio señalado en el expediente que corresponda y de haberlo variado sin dar aviso al Instituto, por publicación en los términos del artículo 194 de la LPI.

El escrito en que el titular afectado o, en su caso, el presunto infractor formule sus manifestaciones deberá contener:

I. Nombre del titular afectado o del presunto infractor y, en su caso, de su representante;

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III. Excepciones y defensas;

IV. Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa, y

V. Fundamentos de derecho.

Para la presentación del escrito y el ofrecimiento de pruebas será aplicable lo citado con anterioridad.

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

Transcurrido el plazo para que el titular afectado o el presunto infractor, presente sus manifestaciones y en su caso, la prórroga, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo requieran, se dictará la resolución administrativa que proceda, la que se notificará a los interesados en el domicilio señalado en el expediente o, en su caso, mediante publicación en los términos de Ley.

Tratándose de procedimientos de declaración administrativa de infracción, en la misma resolución se impondrá la sanción, cuando ésta sea procedente.

En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege la LPI, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas:

I. Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por la LPI;

II. Ordenar se retiren de la circulación:

a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por la LPI;

c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley; y

d) Los utensilios o instrumento destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores;

III. Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por la ley;

IV. Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicará conforme a lo dispuesto en los artículos 211 a 212 BIS 2;

V. Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de la Ley, y

VI. Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén, no sean suficiente para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por la Ley.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución.

Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio.

Para determinar la práctica de las medidas citadas, el Instituto requerirá al solicitante que:

I. acredite ser el titular del derecho y cualquiera de los siguientes supuestos:

a) La existencia de una violación a su derecho;

b) Que la violación a su derecho sea inminente;

c) La existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable, y

d) La existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.

II. Otorgue fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida, y

III. Proporcione la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o en donde se comete la violación a los derechos de propiedad industrial.

La persona contra la que se haya adoptado la medida podrá exhibir contrafianza para responder de los daños y perjuicios que se causen al solicitante de la misma, a efecto de obtener su levantamiento.

El Instituto deberá tomar en consideración la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida solicitada para adoptar la práctica de ésta y determinar el importe de la fianza y la contrafianza.

La persona en contra de quien se haya ordenado alguna estas medidas, tendrá un plazo de diez días para presentar ante el Instituto las observaciones que tuviere respecto de dicha medida.

El Instituto podrá modificar los términos de la medida que se haya adoptado tomando en consideración las observaciones que se le presenten.

El solicitante de las medidas provisionales será responsable del pago de los daños y perjuicios causados a la persona en contra de quien se hubiesen ejecutado cuando:

I. La resolución definitiva que hubiese quedado firme sobre el fondo de la controversia declare que no existió violación ni amenaza de violación a los derechos del solicitantes de la medida, y

II. Se haya solicitado una medida provisional y no se hubiese presentado la

demanda o solicitud de declaración administrativa de infracción ante la autoridad competente o ante el Instituto respecto del fondo de la controversia, dentro de un plazo de veinte días contado a partir de la ejecución de la medida.

El Instituto pondrá a disposición del afectado la fianza o contrafianza que se hubiesen exhibido cuando se resuelva el procedimiento de declaración administrativa de infracción.

El Instituto decidirá en la resolución definitiva del procedimiento de declaración administrativa de infracción, sobre el levantamiento o definitividad de las medidas adoptadas.

En cualquier medida provisional que se practique, deberá cuidarse que ésta no sirva como medio para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal.

El solicitante sólo podrá utilizar la documentación relativa a la práctica de una medida provisional para iniciar el juicio correspondiente o para exhibirla en los autos de los procesos en trámite, con prohibición de usarla, divulgarla o comunicarla a terceros.

En los procedimientos de declaración administrativa de infracción; el Instituto buscará en todo momento conciliar los intereses de los involucrados.

El Recurso de Reconsideración: Procede el recurso de reconsideración contra la resolución que niegue una patente, registro de modelo de utilidad y diseño industrial, el cual se presentará por escrito ante el propio Instituto en un plazo de treinta días, contado a partir de la fecha de notificación de la resolución respectiva. Al recurso se acompañará la documentación que acredite su procedencia.

Analizados los argumentos que se exponen en el recurso y los documentos aportados, el Instituto emitirá la resolución que corresponda, la cual deberá comunicarse por escrito al recurrente.

Sí la resolución que emita el Instituto niega la procedencia del recurso se comunicará por escrito al recurrente y se publicará en la Gaceta. Cuando la resolución sea favorable al recurrente se procederá en los términos del artículo 57 de la LPI.

Para solicitar el registro de una marca se deberá presentar ante el propio IMPI en sus oficinas centrales o regionales, o en las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía, una solicitud en el formulario oficial, escrito preferentemente a máquina y redactado en idioma español, en original y tres copias firmadas en todos sus ejemplares e indicando los siguientes datos, de acuerdo a las instrucciones de llenado que aparecen en el propio formulario:

1. Solicitantes

Nombre del o de los solicitantes (persona(s) física(s) o moral(es)). Si se trata de marca colectiva hay que señalar el nombre de la asociación;

Nacionalidad del o de los solicitantes; y

Domicilio del primer solicitante (calle, número, colonia y código postal, población, estado, país), ya que si son varios los solicitantes y no actúan por medio de apoderado, ese domicilio es el que se utilizará para notificaciones.

Si la solicitud la presentan dos o más personas o se trata de solicitud de marca colectiva, deberán presentar las reglas sobre el uso de la marca.

2. Apoderado (en su caso):

Nombre del o de los apoderados;

Número con el que el o los apoderados estén inscritos en el Registro General de Poderes del IMPI (consultar las formas en que el mandatario debe acreditar su personalidad); y

Domicilio para notificaciones en el territorio nacional (calle, número, colonia y código postal, población, estado y teléfono).

3. Signo distintivo

Debe indicarse el tipo de marca que se solicita, nominativa, innominada, mixta, tridimensional, de acuerdo con las explicaciones contenidas al principio de este capítulo;

La fecha de primer uso de la marca, la cual no podrá ser modificada ulteriormente o mencionar que no se ha usado en su caso. A falta de indicación se presumirá que la marca no se ha usado.

4. Productos o servicios y clase:

Se deben indicar los productos o servicios para los que solicita la marca y el número de la clase a la que pertenecen;

Hay que tener en cuenta que en cada solicitud de marca y aviso comercial sólo pueden incluirse productos o servicios pertenecientes a una sola clase de las 42 en que se agrupan los diferentes productos y servicios, de acuerdo con la clasificación internacional de Niza, misma que se autoriza en el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por tanto, se podrán incluir en la misma solicitud diversos productos o servicios, siempre que pertenezcan a la misma clase; por ejemplo: carne, pescado, leche y productos lácteos, ya que todos pertenecen a la clase 29, pero no se podrán incluir en la misma solicitud productos lácteos y café por pertenecer a clases diferentes.

Sin embargo si usted requiere asesoría directa, puede acudir a las oficinas centrales o regionales del IMPI o a las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la SE de su localidad.

5. Etiquetas del signo distintivo

Con la solicitud se deben presentar siete etiquetas en blanco y negro y, en su caso, siete en color, con las medidas no mayores de 10 x 10, ni menores de 4 x 4 centímetros. Un ejemplar de la marca deberá adherirse en cada una de las copias que integran la solicitud.

Por el solo hecho de presentar la solicitud de registro, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca tal y como aparece en el ejemplar de la etiqueta que figura adherida en la solicitud, con excepción de las leyendas y figuras cuyo uso no se reserve.

Si se trata de marcas nominativas, se entiende que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca en cualquier tipo o tamaño de letra.

En los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público.

En caso de marcas innominadas o tridimensionales, los ejemplares de la misma no deberán contener palabras que constituyan o puedan constituir una marca, a menos que se incluya expresamente reserva sobre la misma.

En caso de marcas tridimensionales, deben aportarse siete impresiones fotográficas o el dibujo con las medidas reglamentarias (no mayores de 10 x 10, ni menores de 4 x 4 centímetros), en las que aparezca la marca tridimensional en los tres planos: frente, perfil y transversal.

6. Ubicación del establecimiento y tipo

Señalar en el recuadro correspondiente el tipo de establecimiento, industrial, comercial o de servicio y el domicilio donde se fabriquen o comercialicen productos o se presten servicios con la marca o marca colectiva que se desea registrar, en el caso de que se señale una fecha de primer uso en la solicitud.

7. Leyendas y figuras no reservables

Se indicarán las palabras y/o figuras que, conforme a la Ley de la Propiedad Industrial, no son reservables; por ejemplo: Hecho en México, Talla, Ingredientes, Contenido, entre otras.

8. Prioridad reclamada, (en su caso)

Cuando se solicite un registro de marca en México dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, podrá reconocerse por parte del IMPI como fecha de prioridad, la de presentación de la solicitud en el país que fue presentada primero.

Para reconocer dicha prioridad, en la solicitud se deberá indicar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país.

Es necesario que la solicitud en México se presente para los mismos productos o servicios que se presentaron en la solicitud cuya prioridad se reclama.

También se debe presentar dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud en México una copia certificada de la solicitud de registro de la marca en el país de origen y, en su caso, la traducción correspondiente. De no cumplir este requisito, se tendrá como no reclamado el derecho de prioridad.

La solicitud del registro de marca deberá ir acompañada por el comprobante de pago de la tarifa correspondiente y los demás documentos que en cada caso procedan, mismos que deberán señalarse en el espacio correspondiente del formulario de la solicitud.

La solicitud debe ir firmada por el solicitante o en su caso por el apoderado, indicándose, además del nombre, el lugar y la fecha.

Los requisitos para solicitar el registro de un aviso comercial son los mismos que se requieren para las marcas, exceptuando las etiquetas, señalándose, en su caso, los productos, servicios o establecimientos que se anunciarán con el signo distintivo.

Los requisitos para solicitar la publicación de un nombre comercial son los mismos que se requieren para las marcas, exceptuando las etiquetas, además se

deberá señalar el giro preponderante del establecimiento al que se refiera en la solicitud, que deberá coincidir con el que se especifique en la fe de hechos notarial, que también deberá presentarse y en la que se certificará el domicilio, giro y fecha de primer uso del nombre comercial en el establecimiento.

El trámite que lleva a cabo el IMPI es el siguiente:

A. Como primer paso, se realiza un examen previo de la solicitud. Si al momento de presentarse la solicitud ésta cuenta con la información requerida para darle ingreso, de conformidad con lo que establece la Ley, ésta será considerada la fecha de presentación de la solicitud.

Aceptado el ingreso, se anotará en la solicitud el número de expediente; folio; fecha y hora de entrada.

B. Como segundo paso, se realiza un examen de forma y fondo de la marca, aviso comercial o nombre comercial, para verificar si son registrables en los términos de la Ley.

Se verifica el cumplimiento de todos los requisitos formales exigidos por la Ley.

Se realiza, en su caso, un examen fonético, comprobando entre los signos solicitados en trámite y los ya registrados con anterioridad, si existen otros signos idénticos o semejantes en grado de confusión, que constituyan impedimento para otorgar el registro solicitado.

Si la solicitud contiene un dibujo o figura, se hace también una revisión de los anteriores, por si pudieran constituir un impedimento respecto al solicitado.

Si como resultado del anterior examen, se aprecia que existen signos anteriores, solicitados o registrados que puedan constituir un impedimento para otorgar el registro solicitado o que éste no es registrable, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante, otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y anterioridades citados.

El interesado puede tener un plazo adicional de otros dos meses, a partir del día siguiente al del vencimiento de los dos meses anteriores, si se comprueba que ha pagado la tarifa correspondiente.

Si el interesado no da cumplimiento a los requerimientos dentro del plazo inicial o del adicional, o no presenta comprobante del pago de la tarifa correspondiente, la solicitud se considerará abandonada.

Cuando al contestar para subsanar los impedimentos señalados, se modifica o sustituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite, debiendo pagar la tarifa correspondiente a una nueva solicitud y cumplir los requisitos de las nuevas solicitudes, y se considerará como fecha de presentación aquella en que se solicite el nuevo trámite.

También se considerará como nueva solicitud, si después de presentada, se modifica el signo, aumenta el número de productos o servicios o se sustituyen, y se procederá como en el caso anterior.

Cuando no haya impedimentos o hayan sido subsanados los existentes, se notificará al interesado y se procederá a expedir el título correspondiente.

En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, también lo comunicará por escrito al interesado, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.

Las resoluciones sobre registros de marcas y sus renovaciones deben ser publicadas en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

El registro de la marca en México no es válido en el extranjero, es recomendable, para quien desee exportar sus productos, registrar sus marcas en el país o países donde los comercializa o pretende comercializarlos. El registro de su marca es nacional y no le permite ejercer acciones en contra de terceros en el extranjero.

La vigencia de los registros de una marca o un aviso comercial, así como la publicación en la Gaceta de un nombre comercial es de diez años a partir de la fecha en que se dio por presentada la solicitud. Las marcas, avisos y nombres comerciales pueden renovarse por periodos iguales indefinidamente.

El plazo de solicitud de renovación es dentro de los seis meses anteriores a su vencimiento o dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia.

Para solicitar la renovación, se deberá llenar el formulario oficial, siguiendo las instrucciones de llenado al dorso del mismo y acreditar el pago de la tarifa correspondiente.

El registro de una marca caduca:

1. Cuando no se solicite la renovación dentro del plazo de gracia de los seis meses posteriores al vencimiento del registro.
2. Cuando la marca no sea usada por tres años consecutivos en los productos o servicios para los que se encuentra registrada.

Se nulifica el registro de una marca:

1. Cuando se haya otorgado en contravención a la Ley de la Propiedad Industrial;
2. Cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero antes de la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios;

3. Cuando el registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en la solicitud;
4. Si el registro fue concedido por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro, por tratarse de una marca igual o semejante en grado de confusión y aplicada a productos o servicios iguales o similares; y
5. Cuando haya sido solicitada y obtenida en México por el agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, sin el consentimiento expreso de éste y sea igual o semejante en grado de confusión a la marca extranjera.

Transmisión de derechos, licencias y franquicias

Los derechos derivados de las solicitudes de registros de marcas y de las marcas registradas, pueden ser transmitidos por sus titulares en los términos y con las formalidades de la legislación común. Pero para que esa transmisión de derechos produzca efectos contra terceros ha de ser inscrita en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Las marcas colectivas no podrán ser transmitidas a terceras personas y su uso queda restringido a los miembros de la asociación.

La transmisión de esos derechos se puede producir por causas muy diversas: cesión por venta de la marca, por cambio de la razón social, por fusión de sociedades, etc.

La solicitud de inscripción podrá ser presentada por titular cedente o por el cesionario.

La solicitud se hará cumplimentando los siguientes datos relativos a:

1. Identificación del cedente o transmitente;
2. Identificación del cesionario o adquirente;
3. Ubicación de la fábrica o establecimiento;
4. Identificación del apoderado, en caso de que la inscripción de transmisión se solicite por medio de él;
5. Causa de la que deriva la transmisión, e
6. Identificación de la solicitud o solicitudes y registro o registros.
7. A la solicitud deberán acompañarse los documentos siguientes:
8. Dos copias de la solicitud con firmas autógrafas;
9. Ejemplar certificado o con firmas autógrafas del convenio o documento en el que consten las transmisiones o los convenios modificatorios de los derechos, incluidas las anteriores que no hayan sido inscritas;
10. Documentos para acreditar la personalidad del apoderado, en su caso;
11. Comprobante de la tarifa correspondiente. Esta se pagará en función del número de solicitudes o registros afectados (por cada acto de transmisión Artículo 32 de la tarifa); y

12. Se puede solicitar en una misma promoción la inscripción de transferencia de la titularidad de dos o más solicitudes en trámite o de dos o más registros, cuando en todos ellos el que transfiera y el que adquiera sean las mismas personas.
13. En caso de fusión de personas morales, se entenderá que existe una transmisión de los derechos sobre marcas registradas, salvo estipulación en contrario.

Para efectos de su transmisión, se considerarán ligados los registros de las marcas de un mismo titular, cuando dichas marcas sean iguales o semejantes en grado de confusión y amparen productos o servicios similares. No obstante, si el titular de un registro de dos o más marcas ligadas considera que no existe confusión en el caso de que alguna de esas marcas sea utilizada por otra persona para los productos o servicios que ampare, puede solicitar que sea disuelta esa liga. El Instituto resolverá lo que proceda.

Si se solicita la tramitación de alguna transmisión de marca solicitada o registrada sobre la que haya habido transmisiones anteriores no inscritas, también deberán inscribirse éstas ante el Instituto.

El plazo de resolución por el Instituto para primera respuesta sobre las solicitudes o promociones de inscripción de las transmisiones es de dos meses contados a partir de la fecha de presentación de las solicitudes o en su caso a partir de la fecha en que el particular presente su solicitud o un escrito donde de cumplimiento a los requisitos solicitados por el Instituto.

Si la solicitud de inscripción no procede, por falta de algún requisito o por cualquier otra causa, el Instituto lo notificará al solicitante, para que dentro del plazo de dos meses, manifieste lo que a su derecho convenga.

Una licencia es el medio por el que el titular de un derecho de propiedad industrial autoriza su uso a una o más personas.

En el caso de las marcas, es el medio por el que el titular de una marca registrada, o en trámite de registro, autoriza su uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca.

La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos frente a terceros.

La persona que tenga concedida una licencia de uso inscrita en el Instituto, salvo estipulación en contrario, tendrá la facultad de ejercer las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca, como si fuera el propio titular.

Una franquicia es el sistema por el que además de conceder una licencia de uso de una marca se transmiten conocimientos técnicos o se proporciona asistencia técnica para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distinga.

Antes de la celebración del convenio, el titular de la marca deberá proporcionar a quien pretenda conceder la franquicia, la información relativa al estado de su empresa.

En el contrato de franquicia participan:

1. **El franquiciante** que es quien posee una determinada marca y la tecnología de comercialización de bienes y servicios y que a través del contrato de franquicia cede su uso.
2. **El franquiciatario** que es quien adquiere el derecho de comercializar los bienes o servicios y explotar la marca en cuestión, junto a la capacitación, organización y manejo del negocio proporcionados por el franquiciante.

Para tramitar una licencia de uso o una franquicia debe procederse de la siguiente manera:

Es necesario presentar una solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La solicitud puede presentarla cualquiera de las partes y en ella se debe indicar:

1. Nombre, denominación o razón social, nacionalidad y domicilio del licenciante o franquiciante;
2. Los mismos datos del licenciatario o franquiciatario;
3. Ubicación de la fábrica o establecimiento;

4. Duración de la licencia o franquicia;
5. Carácter de la licencia o franquicia;

Si el convenio reserva al licenciante, usuario autorizado o franquiciante la facultad de ejercer las acciones legales de protección del derecho de propiedad industrial objeto del comercio;

Tratándose de licencia de uso de la marca, los productos o servicios respecto de los cuales se concede la licencia; y

Datos de identificación del apoderado, cuando la solicitud de inscripción se realice por medio de él.

La solicitud deberá presentar como anexos:

1. Dos copias de la solicitud, con firma autógrafa.
2. Ejemplar certificado o con firmas autógrafas del convenio en que conste la licencia, autorización de uso o franquicia; no es necesario que en este ejemplar aparezcan las estipulaciones contractuales relativas a regalías y demás contraprestaciones que deba pagar el licenciario, usuario autorizado o franquiciario. Tampoco es necesario que aparezcan otras informaciones de tipo confidencial.
3. Documento acreditativo de la personalidad del apoderado, en su caso.
4. Comprobante de pago de la tarifa, que en el caso de las licencias, dependerá del número de solicitudes o registros a los que afecte.

5. Listado de solicitudes o registros involucrados en la licencia, ya que se pueden solicitar también en una sola promoción la inscripción de licencias relativas a dos o más solicitudes en trámite o marcas registradas, cuando el licenciante y licenciario sean los mismos en todas ellas.

El IMPI emitirá una primera respuesta en lo que corresponda sobre las solicitudes o promociones de inscripción de licencias y franquicias, dentro del plazo de los dos meses siguientes a la fecha de recepción de las mismas o de la fecha en que se dé cumplimiento a los requerimientos formulados por el Instituto.

Cuando la inscripción solicitada no proceda, por falta de algún requisito o por cualquier otra causa, el Instituto notificará al solicitante para que dentro del plazo de dos meses manifieste lo que a su derecho convenga.

Cuando las solicitudes o promociones se presenten por conducto de mandatario, este deberá acreditar su personalidad:

a) Mediante carta poder simple, suscrita ante dos testigos, si el mandante es persona física;

b) Mediante carta poder simple, suscrita ante dos testigos, cuando, en el caso de personas morales, se trate de solicitudes de patentes, registros o inscripción de licencias o sus transmisiones. En este caso, en la carta poder simple deberá manifestarse que quien la otorga cuenta con facultades para ello y citarse el instrumento en el que consten dichas facultades;

c) En los casos no comprendidos en el apartado anterior, mediante instrumento público o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor cuando se trate de persona moral mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante; y

d) En los casos no comprendidos en el apartado b), mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario.

En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente; sin embargo, bastará con una copia simple de la constancia de registro, si el poder se encuentra inscrito en el Registro General de Poderes establecido por el IMPI.

CONCLUSIONES

PRIMERA:

Retomando la hipótesis que originara el presente trabajo de investigación o tesis, respecto a que

La forma en que está estructurado el marco jurídico correspondiente a la propiedad industrial, aún contiene vacíos, en lo particular el renglón correspondiente a los signos distintivos o marcas, por lo que se hace necesario efectuar reformas a la Ley de la Propiedad Industrial.

SEGUNDA:

Se concluye que esta se confirma positivamente, un ejemplo es el caso del artículos 89 y 90 de la Ley de La Propiedad Industrial que señalan:

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

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

II. Las formas tridimensionales;

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

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

Sin embargo, no toma en consideración que existen marcas o signos distintivos no tridimensionales, es decir en una o dos dimensiones, que son del dominio público y que en muchas ocasiones, son registradas indebidamente, por sujetos que intentan precisamente, obtener lucro de las personas físicas o morales que han venido haciendo uso de la marca, sin haberla registrado, sobre todo considerando que este signo distintivo o marca no es fruto de la creatividad ni de la inventiva, un ejemplo, tal vez impropio es el que alguien registrara como marca o signo distintivo la cruz suástica del nazismo o la cruz católica.

Asimismo, es inadecuado que los nombres propios personales puedan ser considerados como una marca, puesto que estos se derivan por razón del parentesco y no de fines comerciales, es decir corresponden al estado civil y no al derecho mercantil, aunque se utilicen con fines mercantiles

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

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

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

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

IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

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

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

VII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismo;

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

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

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

XI.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar estos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;

XII.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta o por adopción, y colateral, ambos hasta el cuarto grado;

XIII.- Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;

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

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

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

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

Estos impedimentos procederán en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimentos no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida.

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismo o similares productos o servicios. Sin embargo, si podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y

XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretenden amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la del uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

PROPUESTAS

Así, en este caso, sería conveniente modificar los artículos 89 y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial para quedar como sigue:

PRIMERA:

Artículo 89

Pueden constituir una marca los siguientes signos:

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

II.- Las formas tridimensionales;

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

IV.- **Se deroga**

SEGUNDA:

Artículo 90

No serán registrables como marca:

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

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

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

IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales **o bidimensionales** que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

V.-...

VI.-...

VII.-...

VIII.-...

IX.-...

X.-...

XI.-...

XII.- Las firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

XII Bis.- Los nombres y seudónimos de personas bajo ninguna circunstancia

XIII.-...

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

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales o **bidimensionales**, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

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

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

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida.

XVI.- ...

XVII.- ...

BIBLIOGRAFÍA

- ALEGRÍA MARTÍNEZ, Abraham; "La situación de la propiedad industrial en México"; *Primer Seminario sobre Derechos de Autor, Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología*; UNAM, México, 1995. 456 pp.
- CORREA M., Enrique; "Enseñanza y práctica del derecho de la propiedad industrial"; *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial*; Año X, No. 19, México, enero-junio de 1999. pp. 45-75
- CHIRINO CASTILLO, Joel; *Derecho Civil III*; Ed. SEI, México, 1996. 342 pp.
- FERNÁNDEZ LEAL, Manuel; *Memoria Presentada al Congreso de la Unión 1892-1896*; Secretaría de Fomento, México, 1897. 154 pp.
- GARCÍA MORENO, Víctor C.; "La Propiedad intelectual y el quehacer universitario"; *Primer Seminario sobre Derechos de Autor, Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología*; UNAM, México, 1995.456 pp.
- HERRERA MEZA, Javier; *Prontuario de la Ley Federal de Derechos de Autor de los Estados Unidos Mexicanos*; 5ª. Ed., Ed.Tuki, México, 1991. 789 pp.
- OMPI; *Nociones Básicas de la Propiedad Industrial: Principales Tratados sobre la Materia*; OMPI/PI/J7/CES/97/1, Paraguay, 1997. 70 pp.
- PINA, Rafael de; *Derecho Civil Mexicano*, 5ª. ed., Ed. Porrúa, México, 1991. 387 pp.
- PÉREZ DUARTE Y N., Alicia Elena; *Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano*; Ed. Porrúa, UNAM, México, 1998. Tomo A-C. 966 pp.
- Propiedad Industrial y Derechos de Autor*; Revista bimestral de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Suiza, Año I, No. 1, enero-febrero de 1995. 109 pp.

Propiedad Industrial, 1820-1992, Ed. Dátalex, México, 1998. 1308 pp.

Publicación de la UPOV No. 408 (5). 17 pp.

RANGEL MEDINA, David; "Los derechos intelectuales y la tecnología", *Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas*; año 3, No. 9, México, septiembre de 1998. 499 pp.

RANGEL MEDINA, David; *Derecho de Propiedad industrial e Intelectual*; Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 1999. 158 pp.

RANGEL MEDINA, David; *Los derechos de autor. Su naturaleza jurídica y comentarios acerca de su protección legal*; UNAM, México, 1944. (Tesis de licenciatura en Derecho). 187 pp.

RANGEL MEDINA, David; **Panorama del Derecho Mexicano: Derecho Intelectual**; 5ª ed., Ed. McGraw-Hill, UNAM, México, 1998. 487 pp.

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Cecilia; *Estudio comparativo entre las legislaciones de México y Estados Unidos de América en materia de propiedad industrial e intelectual*; ITAM, México, 1995. (Tesis de Licenciatura en Derecho). 122 pp.

SILICIO, Manuel; **Memoria de la Secretaría de Estado y Despacho de Fomento, Colonización, Industria y Comercio de la República Mexicana**; V. García Torres, México, 1857. 896 pp.

TORRE, Juan de la; *Legislación de Patentes y Marcas*; Antigua Imprenta Munguía, México, 1903. 135 pp.

FUENTES ELECTRÓNICAS

<http://www.impi.gob.mx/>; *La Propiedad Industrial*, [Consulta: 16 de junio de 2002]

[www.wipo.org/propiedad intelectual](http://www.wipo.org/propiedad_intelectual) (**diversos documentos relacionados con la propiedad Industrial**) [Consulta: 28 de junio de 2002]

www.iiie.org.mx; *Estadísticas del Instituto de Investigaciones Eléctricas*, [Consulta 6 de septiembre de 2002]

FUENTES LEGALES

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Porrúa, México, 2003.

Ley de la Propiedad Industrial; Delma, México, 2003.

Código de Comercio; Porrúa, México, 2003.

Código Civil Federal; Porrúa, México, 2003.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial; Porrúa, México, 2003.

Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; Porrúa, México, 2003.

Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; Secretaría de Economía, México, 2003.

Decreto de 22 de Abril de 1853, Mediante el cual el Ministerio de Fomento quedó encargado de la expedición de patentes y privilegios, la ley encomendaba al de Relaciones.

INDICE

	Pag.
INTRODUCCIÓN	
ABREVIATURAS UTILIZADAS	
CAPÍTULO I. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	1
1.1 Propiedad Industrial	3
1.2 Instrumentos e Instituciones Jurídicas de la Propiedad Intelectual	9
1.3 Las Creaciones Industriales	30
1.3.1 Derechos.	32
1.3.2 Territorialidad	33
1.3.3 Alcance de la Protección	33
1.3.4. Publicación de la invención	33
1.4 Los Signos Distintivos	64
CAPÍTULO II. MODELOS DE CONSERVACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LAS CREACIONES INDUSTRIALES	77
2.1 El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	78
2.2 Medios de Conservación y Transmisión de las Patentes de Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, Certificados de Invención, Esquema de Trazado de Circuitos Integrados y Variedades Vegetales	89
2.3 Las Licencias de Uso y Explotación	92
2.3.1 Naturaleza Jurídica de las Licencias	94

2.3.2 La Licencia Obligatoria	97
2.3.3 La Licencia de Utilidad Pública	98
2.4 El Secreto Industrial	98
CAPÍTULO III. MEDIOS DE CONSERVACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS O MARCAS	100
3.1 Comprobación de Uso	104
3.2 Renovación	105
3.3 Requisitos	105
3.4 Duración	106
3.5 Las Licencias de Usos Distintivos	106
3.6 Las Licencias de Usos de Signos Distintivos	107
3.7 Recursos y Acciones Administrativas	109
CONCLUSIONES	140
PROPUESTAS	146
BIBLIOGRAFÍA	149
ANEXO 1.- TARIFAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	152
ANEXO 2.- ESTADÍSTICAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO	170

ANEXO 1

TARIFAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

A PARTIR DEL 5 DE FEBRERO DE 2003¹

PATENTES Conforme al Título Segundo de la Ley		
1	Por los servicios que presta el Instituto en materia de patentes, se pagarán las siguientes tarifas:	
1 a	Por la presentación de solicitudes de patente, así como por los servicios a que se refiere el artículo 38 de la Ley;	7,356.52
1 b	Por la entrada a la fase nacional de una solicitud de patente conforme al Capítulo I del Tratado de Cooperación en materia de Patentes;	5,486.96
1 c	Por la entrada a la fase nacional de una solicitud de patente conforme al Capítulo II del Tratado de Cooperación en materia de Patentes;	3,660.87

¹ Diario Oficial de la Federación, México, 4 de febrero de 2003.

1 d	Por publicación anticipada de la solicitud de patente;	1,147.83
1 e	Por la expedición del título de patente, y	2,686.96
1 f	Por el cambio de texto o dibujos de una patente concedida para corregir errores imputables al solicitante, así como para limitar la extensión de las reivindicaciones, por cada vez que se solicite.	486.96
2	Por cada anualidad de conservación de los derechos que confiere una patente, se pagarán las siguientes tarifas:	
2 a	De la primera a la quinta, por cada una;	782.61
2 b	De la sexta a la décima, por cada una, y	1,452.17
2 c	A partir de la décimo primera, por cada una.	2,182.61
3	Por el estudio de una solicitud de licencia obligatoria o de modificación de sus condiciones.	2,321.74

4	Por el estudio de la solicitud de rehabilitación de una patente caduca por falta de pago oportuno de la anualidad correspondiente.	2,330.43
5	Por la transformación de una solicitud de patente a una de registro de modelo de utilidad o de diseño industrial, o viceversa.	1,234.78
6	Por la reconsideración interpuesta en contra de una denegación de patente.	2,452.17
	CERTIFICADOS DE INVENCION	
7	Por cada anualidad de conservación de los derechos que confiere un certificado de invención, se pagarán las siguientes tarifas:	
7 a	De la cuarta a la séptima, por cada una;	417.39
7 b	De la octava a la décimo primera, por cada una, y	843.48

7 c	A partir de la décimo segunda, por cada una.	1,260.87
8	Por el estudio de una solicitud de autorización de explotación de un certificado de invención o de una solicitud de modificación de sus condiciones, cuando esta última sea presentada por la persona que goce de la autorización de explotación, por cada una.	2,330.43
	MODELOS DE UTILIDAD, DISEÑOS INDUSTRIALES Y ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS Conforme a los Títulos Segundo y Quinto Bis de la Ley	
9	Por los servicios que presta el Instituto en materia de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, se pagarán las siguientes tarifas:	
9 a	Por la presentación de solicitudes de registro de modelos de utilidad o diseños industriales, así como por los servicios a que se refiere el artículo 38 de la Ley;	1,843.48
9 b	Por la entrada a la fase nacional de una solicitud de	1,591.30

	registro de modelo de utilidad conforme al Capítulo I del Tratado de Cooperación en materia de Patentes;	
9 c	Por la entrada a la fase nacional de una solicitud de registro de modelo de utilidad conforme al Capítulo II del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, y	1,060.87
9 d	Por la expedición del título de registro de modelo de utilidad o diseño industrial.	573.91
9 e	Por la presentación de solicitudes de registros de esquemas de trazado de circuitos integrados, así como por los servicios a que se refiere el artículo 38 de la Ley, hasta la conclusión del trámite o, en su caso, expedición del título de registro.	2,417.39
10	Por cada anualidad de conservación de derechos de modelos de utilidad o de esquemas de trazado de circuitos integrados, se pagarán las siguientes tarifas:	
10 a	De la primera a la tercera, por cada una;	582.61
10 b	De la cuarta a la sexta, por cada una, y	921.74

10 c	A partir de la séptima, por cada una.	1,504.35
11	Por cada anualidad de conservación de derechos de diseños industriales, se pagarán las siguientes tarifas:	
11 a	De la primera a la novena, por cada una, y	408.70
11 b	A partir de la décima, por cada una.	721.74
12	Por el estudio de una solicitud de rehabilitación del registro de modelo de utilidad, de diseño industrial o de esquema de trazado de circuitos integrados, caducos por falta de pago oportuno de la anualidad correspondiente:	
12 a	Por modelo de utilidad o por esquema de trazado de circuitos integrados	1,156.52
12 b	Por diseño industrial.	1,721.74
13	Por la revisión de cada reposición de documentación, complementación de información faltante. aclaración o	486.96

	subsanción de omisiones que resulten del examen de fondo de una solicitud de patente, modelo de utilidad o diseño industrial.	
	MARCAS, AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES Conforme al Título Cuarto de la Ley	
14	Por los servicios que presta el Instituto en materia de marcas, avisos y nombres comerciales, se pagarán las siguientes tarifas:	
14 a	Por el estudio de una solicitud para el registro de una marca hasta la conclusión del trámite o, en su caso, la expedición del título;	2,104.35
14 b	Por la renovación de un registro de marca, por cada clase;	2,452.17
14 c	Por el estudio de una solicitud para el registro de un aviso comercial hasta la conclusión del trámite o, en su caso, la expedición del título;	347.83
14 d	Por la renovación de un registro de aviso comercial;	173.91

14 e	Por el estudio de una solicitud de nombre comercial hasta la conclusión del trámite o, en su caso, la publicación, y	347.83
14 f	Por la renovación de la publicación de un nombre comercial.	173.91
	DENOMINACIONES DE ORIGEN Conforme al Título Quinto de la Ley	
15	Por los servicios que presta el Instituto en materia de denominaciones de origen, se pagarán las siguientes tarifas:	
15 a	Por el estudio de la solicitud de declaración general de protección a una denominación de origen o de la solicitud de modificación de una declaración general;	1,426.09
15 b	Por la autorización para usar una denominación de origen o su renovación, por cada uno de estos actos, y	626.09
15 c	Por la inscripción de un permiso otorgado por el usuario autorizado para usar una denominación de	539.13

	origen.	
	<p align="center">PROTECCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE DERECHOS DE AUTOR EN MATERIA DE COMERCIO</p> <p align="center">Conforme a los Títulos Sexto y Séptimo de la Ley y al Capítulo II, Título XII de la Ley Federal del Derecho de Autor</p>	
16	Por el estudio y trámite de una solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa y por la emisión del dictamen técnico en materia de propiedad industrial, así como por el estudio y trámite de una solicitud de declaración administrativa de infracción de derechos de autor en materia de comercio, por cada solicitud.	895.65
17	Por la visita de inspección que se practique por el personal autorizado, a petición de parte interesada, para comprobar el cumplimiento de las legislaciones en materia de propiedad industrial o de derechos de autor en materia de comercio, o hechos relacionados con la aplicación de dichas legislaciones, por cada establecimiento visitado.	365.22

	Si la inspección se practica fuera del D.F., los gastos de traslado y viáticos serán por cuenta del solicitante.	
18	Por cualquier inscripción en el Registro General de Poderes.	130.43
	SERVICIOS DE INFORMACION TECNICA	
19	Por consulta sobre datos bibliográficos de documentos de patentes, modelos de utilidad, certificados de invención y diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados:	
19 a	De documentos nacionales, y	234.78
19 b	De documentos disponibles en acervos extranjeros o internacionales.	469.57
20	Por consulta sobre información técnica por materia específica relativa a un producto o proceso determinado:	

20 a	De documentos nacionales, y	469.57
20 b	De documentos disponibles en acervos extranjeros o internacionales.	930.43
21	Por informe de búsqueda sobre el estado de la técnica en un área tecnológica específica, por cada uno.	930.43
22	Por informe sobre la vigencia de patentes, certificados de invención y registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, nacionales.	95.65
23	Por servicios de información selectiva y periódica de los documentos de patentes publicados en la Gaceta por área tecnológica específica:	
23 a	Por un trimestre, y	930.43
23 b	Por cuatro trimestres.	3,486.96
24	Por el informe que se proporcione a personas que lo soliciten por escrito sobre si una marca o aviso comercial ha sido registrado. o si un nombre comercial	95.65

	ha sido publicado, por cada uno.	
24 BIS.-	Consulta del banco de datos de marcas vía módem:	
24 BIS a)	Búsqueda de anterioridades fonéticas.	89.50
24 BIS b)	Consulta a marca en particular accesada por cualquier vía.	26.50
24 BIS c)	Consulta a lista de 10 marcas por titular o fracción de 10.	40.50
25	Por suscripción anual a la Gaceta de la Propiedad Industrial, relativa a patentes y marcas, incluyendo el costo del envío por correo a nivel nacional:	
25 a	A los tres volúmenes de la gaceta, incluyendo el costo de envío por correo;	4,000.00
25 b	Al volumen de patentes concedidas;	1,400.00
25 c	Al volumen de marcas registradas;	1,400.00
25 d	Al volumen de solicitudes de patentes, y	1,400.00

25 e	<p>Por ejemplar suelto de la edición corriente de cualquiera de los volúmenes proporcionado en las oficinas del Instituto.</p> <p>En el caso de suscripciones del extranjero se cotizarán de acuerdo al medio de envío que elija el suscriptor. En el caso de suscriptores nacionales en el interior de la República Mexicana que elijan un medio diferente al correo, el envío se cotizará por separado de acuerdo al medio seleccionado.</p>	121.74
26	Por la suscripción anual al disco compacto de referencias bibliográficas de patentes CD-BANAPA producido por el Instituto.	1,245.00
26 BIS	Suscripción anual de la Colección de Discos Compactos SPACE-MEXICO	15,648.00
	CONCEPTOS GENERALES	
27	Por la expedición de copias y compulsas de documentos, se pagarán las siguientes tarifas:	
27 a	Por la expedición de copias certificadas de	6.09

	documentos, por cada hoja tamaño carta u oficio;	
27 b	Compulsa de documentos, por hoja, y	4.35
27 c	Por la expedición de copias simples, por cada hoja tamaño carta u oficio.	4.35
28	Por el estudio y reconocimiento de cada derecho de prioridad relacionado con los derechos de propiedad industrial.	800.00
29	Por la revisión de cada reposición de documentación, complementación de información faltante, aclaración o subsanación de omisiones, así como por enmiendas voluntarias (no comprendidos en los actos enunciados en el artículo 13 de esta Tarifa) por cada uno de los actos mencionados.	243.48
	Queda incluido en los conceptos señalados, el desahogo a una prevención relacionada con los impedimentos legales para el otorgamiento de un registro.	
30	Por solicitud de prórroga, por cada mes.	121.74

31	Por el cumplimiento de un requerimiento del Instituto dentro del plazo adicional de dos meses previsto en los artículos 58 y 122 BIS de la Ley; por cada uno de los meses adicionales.	121.74
32	Por la inscripción de la transmisión o gravamen de un derecho de propiedad industrial concedido, o que pueden derivarse de una solicitud en trámite, por la inscripción o cancelación de inscripción de una licencia contractual de explotación o uso, o de su modificación; por el cambio de nombre, denominación o razón social del solicitante o titular de un derecho de propiedad industrial; por el estudio de una solicitud de inscripción de una franquicia; por cada uno de los actos enunciados, por cada patente, registro, publicación o autorización.	339.13
33	Por cada inscripción de la transformación jurídica de personas morales.	60.87
34	Por la toma de nota del cambio de domicilio del titular de un derecho de propiedad industrial o de autor; por el cambio de ubicación del establecimiento industrial, comercial o de servicios; por el acreditamiento del nuevo apoderado o mandatario en los asuntos relacionados con propiedad industrial o derechos de autor, por cada asunto.	95.65

	TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES (PCT)	
	De las Tarifas Internacionales PCT	
35	Cuando se presenten solicitudes internacionales de patente conforme al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, se pagarán las siguientes tarifas, sin perjuicio de lo dispuesto en dicho Tratado:	
I	Tarifa base a favor de la Oficina Internacional (Regla 15.2.a):	
I a	Si la solicitud internacional tiene hasta 30 páginas, y	650 francos suizos
I b	Si la solicitud internacional tiene más de 30 páginas.	650 francos suizos más 15 francos suizos por cada página que exceda de 30.
II	Tarifa de Desiónación a favor de la Oficina	

	Internacional (Regla 15.2 a):	
II a	Para designaciones hechas según la Regla 4.9.a), y	140 francos suizos por designación, quedando entendido que será gratuita toda designación hecha a partir de la 6, según la Regla 4.9.a)
II b	Para designaciones hechas según la Regla 4.9.b y confirmadas según la Regla 4.9.c	140 francos suizos por designación
III	Tarifa de Búsqueda a favor de la Administración encargada de la búsqueda internacional (Regla 16);	De acuerdo con la tarifa que fije la Administración encargada de la búsqueda internacional
IV	Tarifa de tramitación a favor de la oficina electa a través de la oficina internacional (Regla 57.2 a)	233 francos suizos
V	Tarifa Examen Preliminar a favor de la Oficina Electa (Regla 58)	De acuerdo con la tarifa que fije la

		oficina electa
VI	Tarifa de Transmisión a favor de la Oficina Receptora (en México-IMPI) (Regla 14)	200 U.S. Dollars más I.V.A.
VII	Tarifa de Confirmación a favor de la Oficina Receptora (en México-IMPI) (Regla 15.5.a), y	50% del total de las Tarifas de Designación aplicables en virtud del punto 2.b más I.V.A.
VIII	Tarifa de Pago Tardío a favor de la Oficina Receptora (en México-IMPI) (Regla 16 bis 2).	50% Tarifas no pagadas cantidad =Tarifa de Transmisión. No superior a Tarifa Base (no menor a 200 U.S. Dollars ni mayor de 762 francos suizos) más I.V.A.

ANEXO 2

ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO INVENCIÓNES

SOLICITUDES DE PATENTE POR NACIONALIDAD • PRINCIPALES PAÍSES • 1993 - 2002 Año	Total	México	Alemania	Estados Unidos	Francia	Italia	Japón	Reino Unido	España	Suiza	Otros Países
1993	8,212	553	633	4,948	280	125	225	348	51	289	760
1994	9,944	498	742	6,191	360	156	262	389	71	304	971
1995	5,393	432	513	3,139	267	89	210	69	55	216	403
1996	6,751	386	581	3,835	327	108	307	157	62	261	727
1997	10,531	420	856	6,023	497	179	334	396	85	383	1,358
1998	10,893	453	992	6,088	521	151	402	435	70	347	1,434
1999	12,110	455	1,155	6,869	624	159	397	412	93	327	1,619
2000	13,061	431	1,252	7,250	700	171	466	453	102	415	1,821
2001	13,566	534	1,438	7,336	727	168	522	417	112	408	1,904
2002	13,062	526	1,289	6,676	776	217	399	394	121	515	2,149

Nota: Desde 1995 se incluyen solicitudes PCT.

PATENTES OTORGADAS POR NACIONALIDAD DEL TITULAR

• PRINCIPALES PAÍSES • 1993 – 2002.

Año	Total	México	Alemania	Estados Unidos	Francia	Italia	Japón	Reino Unido	Suiza	Otros Países
1993	6,183	343	458	3,714	251	138	220	206	256	597
1994	4,367	288	395	2,367	210	99	175	175	228	430
1995	3,538	148	205	2,198	162	83	123	136	109	374
1996	3,186	116	214	2,084	108	51	101	70	101	341
1997	3,944	112	227	2,873	120	44	98	90	112	268
1998	3,219	141	215	2,060	117	56	102	114	101	313
1999	3,899	120	351	2,324	209	59	134	124	152	426
2000	5,519	118	525	3,158	333	118	243	167	228	629
2001	5,479	118	480	3,237	298	73	218	167	181	707
2002	6,611	139	736	3,706	335	100	256	197	246	896

PATENTES OTORGADAS A TITULARES MEXICANOS POR ÁREA TECNOLÓGICA • 1993-2002

Año	Total	Artículos de Uso y Consumo	Técnicas Industriales Diversas	Química y Metalurgia	Textil y Papel	Construcciones Fijas	Mecánica - Iluminación - Calefacción - Armamento Voladuras	Física	Electricidad
1993	343	57	79	108	3	29	36	13	18
1994	288	43	57	67	2	50	20	30	19
1995	148	37	23	31	2	27	17	7	4
1996	116	18	25	29	2	21	8	11	2
1997	112	26	25	18	1	8	21	9	4
1998	141	21	44	19	2	25	16	6	8
1999	120	38	32	12	1	17	16	4	0
2000	118	23	31	31	1	15	7	4	6
2001	118	16	23	26	3	20	12	5	13
2002	139	32	35	30	1	5	19	13	4

PATENTES OTORGADAS A TITULARES ESTADOUNIDENSES

POR ÁREA TECNOLÓGICA • 1993 - 2002

Año	Total	Artículos de Uso y Consumo	Técnicas Industriales Diversas	Química y Metalurgia	Textil y Papel	Construcciones Fijas	Mecánica - Iluminación - Calefacción - Armamento Voladuras	Física	Electricidad
1993	3,714	455	866	1,259	127	109	326	250	322
1994	2,367	352	532	723	60	83	196	174	247
1995	2,198	303	507	666	49	38	213	188	234
1996	2,084	336	464	537	58	47	192	193	257
1997	2,873	458	650	747	60	68	253	256	381
1998	2,060	318	463	458	52	85	169	195	320
1999	2,324	411	515	603	64	35	196	217	283
2000	3,158	799	762	768	59	57	195	182	336
2001	3,237	588	647	1,016	118	106	208	191	363
2002	3,706	783	628	1,122	110	89	249	250	475

PATENTES OTORGADAS POR ÁREA TECNOLÓGICA • 1993 - 2002

Año	Total	Artículos de Uso y Consumo	Técnicas Industriales Diversas	Química y Metalurgia	Textil y Papel	Construcciones Fijas	Mecánica - Iluminación Calefacción - Armamento Voladuras	Física	Electricidad
1993	6,183	771	1,492	2,111	180	206	550	388	485
1994	4,367	638	915	1,511	104	205	350	275	369
1995	3,538	527	716	1,150	75	103	310	276	381
1996	3,186	515	667	931	80	94	271	255	373
1997	3,944	660	835	1,169	87	96	336	322	439
1998	3,219	496	691	863	84	140	222	286	437
1999	3,899	750	815	1,191	98	81	297	282	385
2000	5,519	1,602	1,337	1,379	88	104	296	266	447
2001	5,479	1,002	998	1,872	176	193	349	289	600
2002	6,611	1,408	1,155	2,142	155	183	410	428	730

REGISTROS DE MODELO DE UTILIDAD OTORGADOS POR NACIONALIDAD DEL TITULAR • PRINCIPALES

PAÍSES • 1993-2002

Año	Total	México	Alemania	Estados Unidos	Francia	Italia	Japón	Reino Unido	España	Otros Países
1993	99	74	1	3	0	0	0	0	8	13
1994	140	95	1	12	2	4	0	1	12	13
1995	220	160	4	20	2	1	1	2	12	18
1996	20	16	0	1	0	0	0	0	1	2
1997	64	54	0	1	0	1	0	0	3	5
1998	83	68	0	5	0	1	0	0	2	7
1999	90	62	4	2	0	0	1	0	7	14
2000	106	83	0	3	0	1	0	0	10	9
2001	105	90	0	1	0	0	1	0	5	8
2002	88	71	0	3	0	0	0	1	4	9

REGISTROS DE MODELO DE UTILIDAD DE MEXICANOS

POR ÁREA TECNOLÓGICA • 1993 - 2002

Año	Total	Artículos de Uso y Consumo	Técnicas Industriales Diversas	Química y Metalurgia	Textil y Papel	Construcciones Fijas	Mecánica - Iluminación - Calefacción - Armamento Voladuras	Física	Electricidad
1993	74	24	9	1	1	23	9	5	2
1994	95	37	36	2	0	9	6	2	3
1995	160	46	54	2	0	28	13	11	6
1996	16	7	3	1	0	2	1	2	0
1997	54	21	13	1	0	6	2	10	1
1998	68	35	17	0	0	8	5	2	1
1999	62	16	23	0	0	10	6	7	0
2000	83	38	23	0	1	4	7	9	1
2001	90	30	31	2	0	7	7	7	6
2002	71	29	16	0	0	5	9	8	4

SOLICITUDES DE MARCA POR NACIONALIDAD • PRINCIPALES PAÍSES • 1993 - 2002

Año	Total	México	Alemania	Brasil	España	Estados Unidos	Francia	Italia	Japón	Reino Unido	Suiza	Otros Países
1993	28,920	16,132	520	104	386	8,093	529	326	360	344	423	1,703
1994	33,803	19,184	651	131	502	8,992	667	353	403	485	498	1,937
1995	30,201	16,152	1,274	161	328	7,505	732	537	445	537	579	1,951
1996	32,336	19,562	956	108	383	7,013	930	273	327	377	520	1,887
1997	35,426	21,497	999	91	491	7,484	887	336	383	574	525	2,159
1998	40,042	24,669	1,206	159	518	8,065	1,067	318	362	702	671	2,305
1999	46,156	29,367	1,461	128	642	8,861	877	372	385	769	789	2,505
2000	59,721	36,698	1,877	301	1,031	11,414	1,234	352	537	1,053	1,248	3,976
2001	61,488	40,236	1,986	313	1,107	9,608	1,219	527	910	809	1,241	3,532
2002	56,237	37,764	1,604	315	876	8,491	997	396	637	653	1,035	3,469

MARCAS REGISTRADAS POR NACIONALIDAD DEL TITULAR • PRINCIPALES PAÍSES • 1993 - 2002

Año	Total	México	Alemania	Brasil	España	Estados Unidos	Francia	Italia	Japón	Reino Unido	Suiza	Otros Países
1993	20,893	11,557	398	81	314	5,611	502	277	339	386	282	1,146
1994	33,988	17,985	769	138	505	9,819	775	397	436	554	540	2,070
1995	29,954	15,229	1,090	151	361	8,262	740	476	474	537	571	2,063
1996	25,983	14,562	876	107	333	6,237	782	293	339	347	504	1,603
1997	27,821	16,761	820	74	318	5,925	862	294	282	432	451	1,602
1998	28,362	16,775	828	108	439	6,278	726	282	276	490	463	1,697
1999	40,321	23,242	1,305	144	581	9,087	980	378	465	758	793	2,588
2000	45,483	26,568	1,679	169	789	9,489	1,072	343	432	851	1,056	3,035
2001	47,136	28,404	1,630	284	945	8,837	1,095	395	627	728	1,008	3,183
2002	44,555	26,796	1,669	274	779	7,920	930	369	632	712	1,060	3,414

REGISTROS DE DISEÑO INDUSTRIAL POR NACIONALIDAD DEL TITULAR

• PRINCIPALES PAÍSES • 1993 - 2002

Año	Total	México	Alemania	Estados Unidos	Francia	Japón	Reino Unido	Otros Países
1993	617	203	1	294	19	26	8	66
1994	1,171	359	14	554	24	60	17	143
1995	439	103	7	220	21	20	10	58
1996	574	126	2	304	18	23	8	93
1997	603	139	10	335	8	19	7	85
1998	654	81	14	387	29	35	16	92
1999	1,153	273	27	589	34	35	29	166
2000	1,106	260	26	548	42	48	16	166
2001	1,286	450	26	547	52	40	9	162
2002	1,315	439	32	549	44	52	24	175
Nota: Los Diseños Industriales incluyen Dibujos y Modelos								

SOLICITUDES Y REGISTROS DE AVISOS COMERCIALES • 1993 - 2002

Año	Solicitudes	Registros
1993	690	581
1994	851	760
1995	1,039	914
1996	1,456	1,253
1997	1,416	1,091
1998	2,115	1,457
1999	2,306	1,874
2000	2,545	2,320
2001	3,230	2,566
2002	3,095	2,546

SOLICITUDES Y PUBLICACIONES DE NOMBRES COMERCIALES • 1993 – 2002

Año	Solicitudes	Publicaciones
1993	187	187
1994	450	400
1995	422	288
1996	480	245
1997	525	263
1998	450	188
1999	338	209
2000	324	342
2001	252	188
2002	244	147

REGISTROS DE AVISO COMERCIAL POR NACIONALIDAD DEL TITULAR

• PRINCIPALES PAÍSES • 1993 - 2002

Año	Total	México	Alemania	Estados Unidos	Francia	España	Suiza	Otros Países
1993	581	472	2	73	0	0	6	28
1994	760	661	7	60	3	1	1	27
1995	914	797	0	88	1	0	3	25
1996	1,253	1,099	1	109	0	4	3	37
1997	1,091	963	2	78	7	1	9	31
1998	1,457	1,259	0	151	0	6	16	25
1999	1,874	1,569	2	202	0	11	21	69
2000	2,320	2,006	4	186	25	4	28	67
2001	2,566	2,304	10	135	27	0	41	49
2002	2,546	2,177	4	157	37	29	67	75

PUBLICACIÓN DE NOMBRES COMERCIALES POR NACIONALIDAD DEL TITULAR

• PRINCIPALES PAÍSES • 1993 - 2002

Año	Total	México	Estados Unidos	Otros Países
1993	187	187	0	0
1994	400	393	5	2
1995	288	287	0	1
1996	245	243	2	0
1997	263	263	0	0
1998	188	187	1	0
1999	209	207	0	2
2000	342	339	1	2
2001	188	179	1	8
2002	147	109	0	38