

**UNIVERSIDAD LATINA, S. C.**

---

---

**INCORPORADA A LA UNAM**

**FACULTAD DE DERECHO**

**LOS DERECHOS INHERENTES A LAS  
INVENCIONES Y MEJORAS DE INVENCION  
EN EL DERECHO MEXICANO.**

**T E S I S**

**QUE PARA OBTENER EL TITULO DE :**

**LICENCIADO EN DERECHO**

**P R E S E N T A :**

**MARGARITA ALICIA CASTAÑEDA DOMINGUEZ**

**ASESOR: LIC. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ RODRÍGUEZ.**

**MEXICO, DISTRITO FEDERAL**

**SEPTIEMBRE DE 2006.**



Universidad Nacional  
Autónoma de México



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

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

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

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

## **AGRADECIMIENTOS.**

### **A DIOS.**

Por permitirme llegar a este momento tan importante en mi vida, por ser la luz y esperanza en los momentos difíciles.

### **A MI MAMA.**

Por haberme dado la vida, por tu apoyo incondicional y tus consejos, por enseñarme el camino correcto y haberme dado las armas para enfrentar la vida, por ser mi mejor amiga, y por tener confianza en mi. Eres la persona más increíble que conozco. Te amo mami.

### **A MI PAPÁ.**

Por tus consejos y por enseñarme que todo lo que se quiere en la vida es posible si se lucha por ello. Gracias.

### **A MI ESPOSO.**

Por haber estado conmigo en esta etapa tan importante en mi vida, por tus enseñanzas, porque juntos hemos superado las adversidades que la vida nos ha mandado. Te amo gordo.

### **A MIS HERMANOS.**

Por su incondicional apoyo en los momentos difíciles de mi vida, por soportar mis malos tratos y por compartir las alegrías. Los quiero muchísimo.

### **A MI TITA.**

Por ser una persona maravillosa, porque gracias a ti existe una familia excepcional de la cual formo parte. Gracias Tita.

**A CHITA. (+)**

Porque siempre fuiste una persona importante en mi vida, por haber sido un ejemplo de bondad, caridad y amor, siempre estarás en mi corazón.

**A MIS AMIGOS Y COMPAÑEROS.**

Por ser cómplices de nuestros logros y brindarme siempre su apoyo y amistad.

**A LA UNIVERSIDAD LATINA.**

Por ser la institución que me ayudó a cumplir esta meta y haberme formado como profesional.

**A MI ASESOR DE TESIS.**

Por su labor, paciencia y compromiso para la realización de este trabajo.

**A MIS MAESTROS.**

A quienes debo mi formación profesional.

# **LOS DERECHOS INHERENTES A LAS INVENCIONES Y MEJORAS DE INVENCIÓN EN EL DERECHO MEXICANO.**

INTRODUCCIÓN	
CAPÍTULO I ANTECEDENTES HISTÓRICOS	1
1.1 ANTECEDENTES MUNIDALES	1
1.1.1 Época Antigua	2
1.1.2 Edad Media	6
1.1.3 Época Moderna	8
1.1.4 Época Contemporánea	12
1.2 ANTECEDENTES EN MÉXICO	13
1.2.1 Época Prehispánica	14
1.2.2 Época Colonial	15
1.2.3 México Independiente	15
1.2.4 México Contemporáneo	18
CAPÍTULO II LOS DERECHOS INHERENTES A LAS INVENCIONES Y MEJORAS DE INVENCIÓN	25
2.1 NATURALEZA JURÍDICA	25
2.1.1 Los derechos de Propiedad Intelectual	26
2.1.2 Naturaleza jurídica de los Derechos de la Propiedad Intelectual	31
2.1.3 Ramas Del Derecho De Propiedad Intelectual	32
2.2 DIVERSAS FIGURAS DEL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	36
2.2.1 Signos Distintivos	37
2.2.2 Creaciones Industriales	43
2.3 LOS DERECHOS INHERENTES A LA INVENCION Y MEJORA DE INVENCION	52
2.3.1 Conceptos Fundamentales	53
2.3.2 Invención y Mejora de Invención	53
2.3.3 Requisitos de la Invención y la Mejora de Invención	56
2.3.4 Creaciones no Patentables y Creaciones que no constituyen invenciones	59

2.2.5	La reivindicación	64
2.2.6	Limitaciones a los Derechos de Propiedad Industrial y a la Patente	67
	CAPITULO III LA PROTECCIÓN DE LA INVENCION Y MEJORA DE INVENCION	73
3.1	FIGURAS QUE PREVÉN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA INVENCION Y DE LA MEJORA DE INVENCION	73
3.1.1	La patente	73
3.1.2	El certificado de invención	76
3.2	PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LOS DERECHOS DE INVENCION Y MEJORA DE INVENCION	80
3.2.1	Procedimiento administrativo para la obtención de la patente	81
3.2.2	Prioridad y abandono	88
3.2.3	Medios de Impugnación	91
3.2.4	Licencias y transmisión de derechos	91
3.2.5	Extinción de derechos. (Nulidad y caducidad)	95
	CAPITULO IV MARCO JURIDICO VIGENTE	100
4.1	LEGISLACION VIGENTE	100
4.1.1	Constitución Federal	102
4.1.2	Ley Federal de Propiedad Industrial	103
4.1.3	Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial	104
4.1.4	Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	105
4.1.5	Ley Federal de Variedades Vegetales	105
4.2	OTRAS FUNTES DEL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	106
4.2.1	Tratados Internacionales	107
4.2.2	Jurisprudencia	112
4.2.3	Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y Circulares	119
4.3	AUTORIDADES COMPETENTES	120
4.3.1	Secretaría de Economía	120
4.3.2	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	122

4.3.3	Autoridades Administrativas Competentes en materia de Variedades Vegetales	128
4.3.4	Poder Legislativo Federal	131
4.3.5	Poder Judicial	131
	CAPITULO V LA NECESIDAD DE FOMENTO Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	133
5.1	ACTOS ILÍCITOS RELACIONADOS CON LAS INVENCIONES Y MEJORAS DE INVENCION	134
5.1.1	Infracciones Administrativas	135
5.1.2	Delitos	145
5.2	LA NECESIDAD DE DIFUNDIR Y PROTEGER LOS DERECHOS DE LA INVENCION Y SU MEJORA	148
5.2.1	El desconocimiento general de los Derechos de Propiedad Intelectual	150
5.2.2	El conocimiento de los Derechos de Propiedad Industrial en el ámbito económico y empresarial	152
5.2.3	Los Derechos de Propiedad Industrial en relación a la realidad social y económica del país en un ámbito internacional	154
5.2.4	Necesidad de crear una figura diversa para proteger los derechos inherentes a la invención y la mejora de invención	156
	CONCLUSIONES	160
	BIBLIOGRAFÍA	163

## INTRODUCCIÓN

La tecnología y en especial la invención, desde los inicios de la humanidad ha sido un elemento esencial para la supervivencia y mejoramiento de la calidad de vida del hombre, que ha significado un producto resultado del ingenio y actividad inventiva de éste, por lo que la invención hasta nuestros días ha constituido un elemento esencial en el desarrollo de las sociedades, ya que contribuye a mejorar el nivel de vida de todo individuo, de ahí resulta su especial importancia.

Por otra parte, y atendiendo a que nuestro país ha abierto su mercado interno al comercio global en donde reviste un punto de primer orden e importancia la protección y tratamiento de los Derechos de Propiedad Intelectual y entre estos los de Propiedad Industrial, estableciendo los organismos internacionales, que previo a la entrada al mercado global por un país, se tenga un marco jurídico y práctico para proteger y regular estos derechos, es por ello que estos elementos o figuras jurídicas han tomado gran importancia tanto en el mercado interno como en el internacional, puesto que son verdaderos elementos patrimoniales de las empresas y de todo agente económico.

No obstante esa importancia, veremos en este trabajo que esta rama del derecho, Propiedad Intelectual, es relativamente nueva y no se encuentra debida o eficientemente difundida entre nuestra población, y en especial entre los círculos de investigadores e inventores que precisamente al crear una invención o mejora de invención, no saben o no están orientados debidamente para proceder al otorgamiento de la patente y que se les reconozca los derechos que tienen respecto de los mismos.

De lo anterior, se deriva que pueden ser objeto de abuso, plagio o usurpación los derechos inherentes a la invención, por lo que es claro que las grandes empresas transnacionales o empresas que forman parte del mercado global, tienen mejores elementos técnicos, económicos y jurídicos, y pueden usurpar en su caso este tipo de creaciones o bien, se puede proceder al abuso de los mismos sin que su titular sea capaz de defenderlos en base a la ignorancia de los derechos que le corresponden, y

aún y cuando el artículo 21 del Código Civil no se exime a las personas de la observancia o cumplimiento de la ley, por alegar ignorancia, es claro que en la praxis jurídica, debido a la relativa novedad de este tipo de derechos, y de que nuestra población nunca fue educada o instruida para percibir e incluso tratar este tipo de derechos; es claro que se requiere que las instituciones facultadas para ello traten de difundir estos conocimientos y capacitar a la población para su ejercicio.

Por lo anterior, en el capítulo primero del presente trabajo, estudiaremos el aspecto histórico y esencialmente como es que estos derechos surgieron y se han desarrollado a nivel mundial desde la antigüedad y hasta nuestros días, así como en el ámbito nacional, ya que es de vital importancia el método de investigación histórico para poder conocer y conceptualizar nuestro objeto de estudio.

En el capítulo segundo veremos la naturaleza jurídica de los Derechos de Propiedad Intelectual y especialmente los Derechos de Propiedad Industrial, asimismo verificaremos cada una de estas figuras de manera somera para poder entrar al estudio precisamente de los Derechos de Propiedad Industrial derivados de la invención y mejora de invención y así tener un panorama de lo que significan estos derechos, que comprenden y determinar su naturaleza jurídica.

En el capítulo tercero veremos cuales son las figuras jurídicas que nuestro sistema jurídico ha creado para proteger esta clase de derechos, y cuales son los procedimientos que prevé para su reconocimiento y ejercicio, y en el capítulo cuarto veremos el marco jurídico de los derechos inherentes a la patente, es decir, cuales son los instrumentos normativos que regulan estos derechos y asimismo, las autoridades que intervienen en su registro, regulación, tratamiento y protección para poder después determinar si efectivamente es necesario un mayor conocimiento de estos derechos.

Por último, en el capítulo quinto trataremos de establecer en primer término cuales son las conductas ilícitas que tienden a afectar los derechos derivados de la invención y su mejora, cuales son las que perjudican y en este sentido, determinaremos

como se tipifican como delitos o faltas administrativas, para después determinar si en la realidad tanto la población en general como los juristas, tienen realmente conocimiento de esta clase de derechos y si tienen certidumbre de a que autoridad acudir para registrar estos derechos y protegerlos, de lo anterior, tendremos como conclusión que si es necesaria su eficiente difusión para que nuestra población pueda ejercerlos debidamente.

# **CAPITULO I**

## **ANTEDECENTES HISTORICOS**

### **1.1 ANTECEDENTES MUNDIALES.**

El Derecho de Propiedad Intelectual, rama relativamente nueva del Derecho y genero dentro del cual se encuentran precisamente ubicados los derechos derivados de las invenciones y mejoras de invención, no tuvo su origen realmente en nuestra nación, sino en el Continente Europeo propiamente como lo veremos en este apartado, mismos derechos que han tenido un desarrollo excepcional en el contexto internacional predominantemente y en especial dentro de los sistemas que derivan del Derecho Anglosajón, por otra parte, cabe destacar que siendo nuestro sistema jurídico un derecho derivado de manera directa tanto del Derecho Francés como del Español, los orígenes de los derechos de Propiedad Intelectual se verificaron forzosamente en el continente Europeo y por tanto, constituye precedente de nuestro sistema jurídico relativo a la materia de patentes, en consecuencia, y procediendo a utilizar en primer término el método histórico, el cual consiste en determinar y conocer el objeto de estudio, avocándonos a su desarrollo a partir de su génesis y su posterior existencia histórica hasta nuestros días, es que nos vemos en la necesidad de determinar los orígenes de estos derechos tanto a nivel mundial como dentro de nuestro sistema jurídico, puesto que la génesis del mismo se encuentra fuera de nuestro contexto nacional.

El presente capítulo precisamente se aboca a determinar la concepción e identidad de los Derechos de Propiedad Intelectual y específicamente los derechos derivados de la invención y mejora de invención, empleando el método histórico, entendiendo éste, como el método del conocimiento que sirve para estudiar y conocer un objeto en la realidad de acuerdo a sus antecedentes desde su origen hasta el momento en que este objeto se encuentra inserto en nuestro sistema jurídico, y por tanto esperamos que terminado el estudio y

desarrollo el presente capítulo podemos conocer los Derechos de Propiedad Intelectual y especialmente los que son objeto de nuestro estudio, para que posteriormente en el siguiente subcapítulo podamos determinar el nacimiento y desarrollo de los derechos derivados de la invención y mejora de invención en el Derecho Mexicano.

### **1.1.1 Época Antigua.**

En la antigüedad no se puede hablar de Derecho de Propiedad Intelectual, puesto que la ciencia no tenía existencia como ahora se le concibe, imperando únicamente el método de aprendizaje y conocimiento empírico, es decir sin que hubiere un conocimiento realmente organizado, mas sin embargo, es inconcuso determinar que desde un principio el ser humano para poder subsistir y satisfacer sus necesidades más apremiantes forzosamente tuvo que recurrir a su genio inventivo a efecto de poder sobreponerse a las condiciones y desventajas físicas frente a los demás individuos y sobrevivir a las condiciones hostiles del clima y ambiente en la naturaleza, por lo que en este sentido no contaba con un pelaje que lo cubriera del frío, con garras o colmillos para poder cazar y defenderse, sino que físicamente era un individuo que estaba a merced de las condiciones del ambiente que lo rodeaba.

Derivado de esta situación y su necesidad de agruparse, se desprende su condición esencialmente de animal social, tan es así que Aristóteles llegó a establecer que únicamente vivían aislados los salvajes o los dioses<sup>1</sup>, y es a raíz de la interacción social de los primeros grupos o bien hordas de humanos que estos fueron utilizando su genio inventivo a efecto de poder realizar creaciones o herramientas que de acuerdo con su situación y avance psicoemocional y cultural de su tiempo, resultan ser verdaderas invenciones o creaciones derivadas del genio técnico de estos individuos, como lo son los primeros utensilios de caza (como puntas de flecha, el arco, la lanza, etc.), para poder procesar los alimentos o crear sus vestimentas (navajas, vasijas, y utensilios

---

<sup>1</sup>XIRAU, Ramón HISTORIA DE LAS DOCTRINAS FILOSÓFICAS. Ed UNAM. México, 2000. p. 24.

para procesar alimentos y ropa), creaciones que resultaron ser verdaderos avances técnicos en la época prehistórica (tanto en la edad de piedra, como la talla de piedra para lograr esas armas y herramientas) así mismo, en la época de hierro, (los primero utensilios y herramientas de caza y trabajo), cabe destacar que con el genio inventivo del hombre se descubre el fuego y al final el procesamiento y elaboración de instrumentos de hierro, (claro esta, en cada una de sus etapas como la edad de piedra, de hierro etc.).

Por ello, el hombre se ha diferenciado de las otras especies de seres vivientes por su poder o facultad inventiva para modificar la naturaleza, transformarla de acuerdo con su necesidad y propósitos, significando una cierta independencia de la naturaleza y hasta cierto dominio sobre ella, con lo que fue creando la ciencia y la técnica, utilizando como primer arma la observación y el ingenio, el hombre inventa y crea, elabora por sí mismo un camino nuevo, indirecto, intencional y artificial para satisfacer sus necesidades. <sup>2</sup>

En este sentido, se desprende que el ser humano para subsistir siempre y desde su origen ha empleado su capacidad inventiva, evolutiva y de ingenio, y que en un inicio básicamente, lo realizó por inercia para los únicos fines de satisfacer sus necesidades y lograr su subsistencia, así como la del grupo al que pertenecía.

Por lo anterior, recurrió a elaborar invenciones y avances en la técnica en su tiempo, mas sin embargo, primero a falta de la escritura, además de que el individuo no sentía la necesidad de obtener el reconocimiento exclusivo de estas invenciones o el beneficio exclusivo derivado de la utilización de estas herramientas o invenciones, es claro que todas estas creaciones pertenecían al grupo en realidad, es mas, el conocimiento técnico y científico nunca estuvo organizado puesto que como dijimos, la ciencia como tal no existía, apenas comenzaba a surgir ésta, además de que los sistemas económicos de producción y aprovechamiento de bienes y servicios, no tuvieron existencia sino apenas un ligero comienzo en la Grecia de Platón y Aristóteles, en donde

---

<sup>2</sup> SENIOR, Alberto F. SOCIOLOGÍA. Ed Porrúa. ed. undécima. México, 1990. p 441.

apenas se vislumbraba el nacimiento de la economía y esencialmente de la especulación comercial, así que el individuo nunca tuvo necesidad de obtener la paternidad o reconocimiento de estas invenciones que solo significaban un elemento mas para lograr la subsistencia del grupo al que se pertenecía y al que se debía el individuo.

Es en Grecia, con el surgimiento del conocimiento sistematizado y organizado, que los creadores de obras artísticas y técnicas tratan primero de establecer las bases del conocimiento científico y la cultura de occidente, y en consecuencia, ya los creadores de las obras tanto artísticas como científicas logran el reconocimiento y paternidad de estas, ante todo el reconocimiento de la paternidad sobre estas creaciones, pero esto no ocurre sino hasta avanzada la civilización Griega en la época sistemática de la filosofía y civilización griega, no obstante lo anterior, cabe destacar que en ésta época tampoco se logra o establece bajo un sistema jurídico determinado y definido que el creador de una invención o avance técnico tuviera la facultad de explotarla de manera exclusiva, es mas, ni siquiera se establece la existencia de derechos subjetivos sobre esta clase de creaciones que son de carácter abstracto, pero ya se puede determinar la paternidad moral sobre estas creaciones, y así poco a poco, se fueron iniciando los principios científicos (teorema de Pitágoras, principios de historia de Herodoto, conocimientos y principios de Hipócrates en medicina, etc.), y en general el nacimiento del conocimiento sistematizado definido y concebido en la actualidad como la ciencia. No obstante lo anterior, es claro que cada ciudadano realizaba su trabajo y aportación para la polis y por tanto se debía a esta, ya que formaba el ciudadano griego parte de la ciudad estado, sin embargo, debido al suelo árido griego, impulsó el comercio en ultramar y el desarrollo de la producción industrial, lo que ocasionó una gran riqueza en las polis griegas dándose tiempo para el arte y la cultura.<sup>3</sup>

En Roma, aún y cuando esta civilización desde el punto de vista militar conquistó y dominó Grecia, la cual es la cuna de nuestra civilización occidental

---

<sup>3</sup> SILVA MAYER, Alma Elena y MORENO Kaltok Salvador. DINÁMICA DE LAS SOCIEDADES DE LA ANTIGÜEDAD Ed. Ediciones Pedagógicas. ed. Segunda. México, 2000. p. 103.

y por ello influyó cultural y científicamente en Roma a pesar de haber sido conquistada, y a su vez, Roma heredaría sobre la civilización occidental en lo subsiguiente toda la cultura griega, y por lo tanto, los inicios de la ciencia occidental se retoman por los romanos derivados de la filosofía y sistematización del conocimiento griego, por otra parte, es claro que con el dominio del imperio romano en el mundo antiguo, ésta resulto ser el centro de la civilización occidental y avance técnico en donde convergían múltiples pensamientos e ideas, no solo culturales sino científicas y avances técnicos por el norte, oriente, sur y las demás culturas y civilizaciones conquistadas que el imperio romano aprovecho ante todo en el ámbito de la Guerra (la catapulta, el forje y una mas óptima aleación de los metales para lograr armas mas livianas y resistentes, la técnica en la formación de acueductos y construcción de ciudades derivada ante todo de los etruscos etc.), mas sin embargo, en la antigüedad no se habla ni se establece la existencia de derechos de Propiedad Intelectual o bien, de paternidad jurídicamente hablando sobre creaciones de carácter abstracto y no puramente material.

Lo anterior, se corrobora en razón de que de acuerdo a las instituciones de Gayo, dentro de las múltiples clasificaciones de los bienes, se encontraba la derivada de los res corporales quae tangi possunt (los que se pueden tocar) y res incorporeales quae tangi non possunt (las que no se pueden tocar), pero respecto de la segunda clasificación únicamente se encontraban como bienes o cosas los derechos derivados de una herencia o bien, las obligaciones que se contrae derivados de esta.

Por lo tanto, es claro que en la época antigua, no se establece de manera alguna la noción de Derecho de Propiedad Intelectual o inmaterial como actualmente se concibe, ya que en el caso de Roma solamente existían los derechos subjetivos sobre bienes corpóreos o materiales, puesto que en el Derecho Romano únicamente se establecían tres clases de derechos que eran:

- 1.-Los personales, consistentes en una exigencia a una persona para que desarrollara una conducta de hacer, no hacer o dar.

2.- De obligación, consistentes en el cumplimiento de obligaciones contraídas por las partes.

3.- Reales, es decir sobre la potestad que a una persona le correspondiera para disponer de manera directa e inmediata sobre un bien con exclusión de los demás (propiedad, usufructo, uso, enfiteusis, etc.), y dentro de los últimos únicamente que eran los que mas se asimilaban a los derechos de Propiedad Intelectual, únicamente se concebía la propiedad sobre una creación de carácter Intelectual cuando se exteriorizaba en un soporte o cuerpo material (manuscrito, dibujo, pintura, escultura, acueducto, catapulta, entre otras), en consecuencia, no se establecía la propiedad sobre entidades o ideas de carácter abstracto, aún y cuando tuvieran una utilidad en el ámbito de la realidad o un valor patrimonial.<sup>4</sup>

### **1.1.2 Edad Media.**

La Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente en 473 después de Cristo, y se le ha denominado como la época oscura para algunos historiadores, ya que si bien es cierto que hubo avances en el ámbito de la literatura, filosofía y ciencias humanísticas o en las artes, también hubo, si no es que nulo, poco avance dentro de la técnica y del conocimiento científico, puesto que todo giraba alrededor de Dios como idea dominante en toda esta era, y toda idea que transgrediera dichos principios era prohibida e incluso se castigaba a quien enarbolará ideas contrarias a esa ideología y creencias, aún y cuando se tratara de un avance científico o técnico.

Como es sabido, el sistema político de Europa en esta época se constituía como una organización compuesta por una serie de pequeños reinos autárquicos que de manera interna y autosuficiente se producían sus alimentos y demás enseres para subsistencia del mismo feudo, y que se basaba en el poder de estos en base a la cantidad de tierra que tuvieran en posesión, por lo

---

<sup>4</sup> PADILLA SAHAGÚN, Gumersindo. DERECHO ROMANO I. Ed. Mc. Graw Hill. ed. Segunda. México, 1998.p. 75.

que el poder político estaba totalmente descentralizado, puesto que el monarca o rey no tenía un control directo sobre estos señores feudales.

Estos feudos consistían en pequeñas organizaciones políticas realmente aisladas unas de otras, por lo que existía muy poca información o comunicación entre cada uno de estos reinos, donde todo el poder y autoridad residían en el señor feudal, él cual disponía de la vida o situación personal de cada uno de los integrantes del feudo, ante todo de los siervos a los que podía dotar o quitar la tierra con la que subsistían y la que cultivaban.

El principal elemento de producción y distribución de bienes y servicios lo constituían los talleres, que se agrupaban en organizaciones que se dividían de acuerdo al oficio o arte de cada una de estas, sin que pudiera cualquier persona dedicarse a estos oficios a menos que perteneciera a estas organizaciones que se denominaban gremios, en los cuales la información relativa al oficio al que se dedicaban se desarrollaban en organizaciones totalmente cerradas.

El taller lo componía el maestro, el trabajador y el aprendiz, y que bajo ese orden públicamente se podían dedicar a estas actividades, cabe destacar que en esa época existe una nula protección del trabajador y nula noción de la existencia de algún derecho de carácter abstracto o de Propiedad Intelectual derivado de alguna invención o avance técnico dentro de algún arte u oficio, y si es que surgía alguna de estas creaciones, la misma pertenecía automáticamente al maestro y en su momento a la organización del oficio correspondiente sin que hubiere un reconocimiento pleno o derecho de explotación o comercialización exclusivo respecto del avance técnico o científico respectivo por su creador; esta época concluyó con la caída del Imperio Romano de Oriente a manos de los turcos en 1475 DC.

No obstante lo anterior, en esta época, es cuando los soberanos, príncipes o cuerpos colegiados otorgaron los primeros privilegios de invención, y en este caso el primero de que se tiene idea se otorgó en Florencia, en el año 1427, que fue para proteger una verdadera invención, de igual manera es

Venecia la primer República en la que se limitó esta patente a veinte años como privilegio.<sup>5</sup>

Concluimos que en la Edad Media hay escasos progresos técnicos y solo en los siglos X y XI aparece un descubrimiento técnico fundamental que es el perfeccionamiento de la forma de enganchar a la caballería, que constituye un avance y antecedente para la historia del transporte, asimismo en el siglo XII surge el molino de viento.<sup>6</sup>

### **1.1.3 Época Moderna.**

Después de la Edad Media, surge el Renacimiento, ahora donde el centro de todo el conocimiento y actividad lo es ser humano en su individualidad, la misma comienza con un regreso a los conocimientos y cultura griegos y latinos, surgen los individuos que tratan de conocer sobre todo los ámbitos de la ciencia, hubo incluso individuos que se dedicaban tanto al arte como a la ciencia (Miguel Ángel, Leonardo Da Vinci, etc.), que resultaron ser grandes artistas e inventores, pero todos estos trabajos e invenciones eran realizados para sus protectores y señores, y la propiedad y uso de estos lo adquirirían los mismos, cabe destacar que derivado de esta situación se inició la consolidación de los estados nacionales y a un mayor desarrollo de la economía fueron desapareciendo los feudos, lo que trajo como consecuencia una mayor afluencia de información y conocimientos técnicos en toda Europa.

Cabe destacar, que es en el siglo XV con la invención de la imprenta que se permitió la conservación de la palabra y por tanto se facilitó su reproducción y difusión, en consecuencia comienza el denominado sistema de privilegios para los creadores tanto de obras literarias como de invenciones, pero

---

<sup>5</sup> DELGADO REYES, Jaime. Patente de invención, diseños y modelos industriales. Ed. Oxford. México, 2001.p. 1

<sup>6</sup> SENIOR, F. Alberto. Op. cit. p. 461.

consistiendo este en un estímulo y recompensa para los inventores en la tecnología y creadores en materia de derechos de autor.<sup>7</sup>

Estos privilegios que surgen y que se otorgaban al inventor, se daban únicamente cuando se cumplía con una serie de formalidades que forzosamente imponía el estado, reconociéndosele a dicho sistema como formalista.

Este sistema formalista estuvo vigente desde el siglo XVI y hasta el siglo XVIII, que consistía en un permiso en el que el estado otorgaba a los autores y creadores una gracia especial, pero ante todo en materia de imprenta y de obras escritas, siendo muy escaso y por tanto limitado en el campo de las invenciones, puesto que se determina que los derechos sobre creaciones abstractas derivadas de una invención no tienen soporte o justificación jurídica, puesto que no se concibe la existencia de ideas tecnológicas de aplicación industrial, como objeto de protección y materia de derechos exclusivos de explotación.

Se establece que el privilegio de invención o patente como se conoce en la actualidad surge con la Revolución Industrial antes de ésta, el avance tecnológico era lento y poco notorio.<sup>8</sup>

La legislación Inglesa del siglo XVII adoptó la nomenclatura de Letters Patent, para designar el documento que ampara el privilegio otorgado a los inventores.<sup>9</sup>

Es en el año de 1793, que en Francia estos derechos se encuadran por primera vez de manera expresa como derechos de Propiedad Intelectual, aunque se formaron corrientes que se oponían a dicha clasificación (derechos de propiedad inmaterial), e insisten que estos derechos son concesiones del

---

<sup>7</sup> VIÑAMATA PASCHKES Carlos. LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Ed. Trillas. ed. tercera. México, 2005.p. 11

<sup>8</sup> DELGADO, REYES Jaime. Op cit. p. 1.

<sup>9</sup> Idem

Estado, originados por un contrato tácito celebrado, es decir surgen dos teorías que son las siguientes<sup>10</sup>:

La primera de estas teorías, trata de asimilar los Derechos de Propiedad Intelectual o bien, las creaciones abstractas, a los derechos reales que se encuentran regulados en el Derecho Civil, situación que determinó que los derechos de Propiedad Intelectual se encontraban dentro del ámbito del derechos reales relativos al derecho privado, al grado que los derechos de Propiedad Intelectual se desarrollan como rama dependiente de la misma, y es solo hasta la segunda mitad del siglo XX en que se independiza el Derecho de Propiedad Intelectual del ámbito de los derechos reales.

Por otra parte y como segunda concepción, se conciben estos derechos como parte o extensión de la personalidad, enfocándose mas bien a los derechos de autor, ya que mediante sus creaciones el autor o creador refleja sus sentimientos, ambiciones, pasiones y su propia personalidad, y por tanto esta teoría se encuentra mas enfocada a los Derechos de Autor mas que a los de Propiedad Industrial.

Las Cortes españolas dictaron en 1813, una ley sobre Propiedad Intelectual cuyos términos se inspiraban en el régimen legal sancionado en Francia el día de 24 de julio de 1793, el cual aún y cuando se inspiraba principalmente en los derechos de personalidad derivados de los derechos de autor, abren el camino para el desarrollo pleno de los Derechos de Propiedad Industrial, y ante todo de los derechos derivados de las invenciones.

En las colonias inglesas de Norteamérica se implantó un sistema formalista en sus Statute of Anne, sancionado en Inglaterra en 1709, en materia de Derechos de Autor en donde se otorgaban a los autores e inventores un derecho exclusivo para publicar y explotar sus creaciones durante catorce años, bajo la condición de que se inscribieran en el Libro de Registro de la Company of Stationers.

---

<sup>10</sup> Ibidem. p. 24.

La primera Ley Federal sobre Propiedad Intelectual se promulgó en Estados Unidos de Norteamérica en 1790, derivado de la declaración de Independencia, la cual sufrió reformas posteriores en los años de 1802, 1831, 1856 y 1870, hasta que el 4 de marzo de 1909, se expidió Ley Federal de Propiedad Intelectual por la cual se condiciona el ejercicio de estos derechos al cumplimiento de las formalidades establecidas para obtención de la patente.

En España, por Real Decreto de 27 de marzo de 1826, y Reales Órdenes de 14 de junio y 27 de diciembre de 1829, 5 de septiembre de 1834 y 26 de marzo de 1838, se trata minuciosamente sobre la concesión de privilegios exclusivos por la invención, introducción y mejoras de objeto de uso artístico.<sup>11</sup>

El 10 de enero de 1879, se sanciona la Ley de Propiedad Intelectual, misma que estuvo vigente hasta el 11 de noviembre de 1987, fecha en que entra en vigor la Ley 22/1987 de Propiedad Intelectual.

En 1844, el Príncipe Luís Napoleón en Francia, en una Carta desatinada a la publicidad escribía que la obra intelectual es una propiedad como una tierra, como una casa y debe gozar de los mismos derechos, por lo cual se señala que se adoptó la palabra propiedad literaria o industrial, pero siendo rechazada esa opinión, puesto que Renouard en su obra "Traité des droits d'auteur" (1839), y Proudhon en un folleto denominado "Les Majorats Littéraires" (1862), señalaron que era un error asimilar esta clase de derechos a la pura propiedad como derecho real, sino que era de diversa naturaleza, manifestándose que al ser resultado, estas obras de su ingenio merece un salario y que al efecto el mejor modo de concedérselo, es otorgándole el monopolio de la explotación.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> VIÑAMATA PASCHKES Carlos. Op. Cit. P. 24.

<sup>12</sup> PLANIOL, Marcel y Georges Ripert. DERECHO CIVIL. Biblioteca Clásicos del derecho. Volumen 8. Ed. Harla. México, 1997. p. 382.

#### 1.1.4 Época Contemporánea.

Realmente el privilegio de invención o patente como se conoce en la actualidad, que concede al inventor o al perfeccionador de un invento el derecho de aprovechar por tiempo determinado, una producción o un procedimiento, surge con la Revolución Industrial, puesto que antes el avance tecnológico era muy lento.<sup>13</sup>

Uno de los antecedentes del artículo 28 de nuestra Carta Magna, lo es el artículo 335 de la Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812, que versaba “335.-Tocará a estas diputaciones (provinciales). ..QUINTO.-Promover la educación de la juventud conforme a los planes aprobados; y fomentar la agricultura, la industria y el comercio, protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos.<sup>14</sup>

Colin y Capitant, también señalaron a los derechos de Propiedad Intelectual, dentro del Derecho Civil agrupándolos junto con el derecho de ciertos funcionarios públicos como concesiones del desempeño de su cargo (notario, escribano, alguacil), y que efectivamente tienen un valor patrimonial<sup>15</sup>, y señalan que el derecho que tienen sus creadores sobre un invento consiste en el beneficio pecuniario que el interesado puede conseguir reproduciendo su obra por medio de la imprenta, el grabado, la fotografía o fabricando objetos con ayuda del procedimiento inventado, o vendiendo el derecho de reproducción o fabricación siendo un monopolio de explotación distinto de la propiedad puesto que es de carácter temporal, pero clasificándolo como un bien mueble.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> DELGADO REYES, Jaime. Op. Cit. p.1.

<sup>14</sup> SERRANO MIGALLÓN, Fernando. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO. Ed. Porrúa. ed. segunda., México, 1997.p. 25.

<sup>15</sup> COLIN Ambroise, Capitant Henry. DERECHO CIVIL. Volumen 1. Colección Grandes Maestros del Derecho Civil. Ed. Jurídica Universitaria. México. 2002. p. 68.

<sup>16</sup> COLIN Ambroise, Capitant Henry. DERECHO CIVIL. Volumen 2. Colección Grandes Maestros del Derecho Civil. Ed. Jurídica Universitaria. México. 2002. p. 501.

Cabe destacar que la Ley Española de 1879, sirvió de modelo a casi todas las legislaciones de los Estados Latinoamericanos por lo cual se siguió con el sistema formalista que este estado adoptó.

Planiol y Ripert en 1899, señalaron como propiedades incorpóreas a la propiedad literaria e industrial, concibiéndolo como el monopolio temporal de explotación, que la ley concede a los autores e inventores, constituyendo el equivalente de un derecho de propiedad y como elemento activo de un patrimonio que se clasificaba entre los muebles, por lo que se concebía este tipo de derechos dentro del ámbito del Derecho Civil.<sup>17</sup>

## **1.2 ANTECEDENTES EN MÉXICO.**

Una vez determinados los antecedentes a nivel mundial de nuestro objeto de estudio, debemos ahora aplicar el método histórico para estudiar el desarrollo tanto de esta rama del Derecho de Propiedad Intelectual y específicamente de nuestro objeto de estudio que son los derechos derivados de la invención y mejora de invención, para poder establecer incluso la concepción del jurista mexicano sobre estos derechos, así como el desarrollo que esta materia ha tenido en nuestro propio sistema jurídico, que en un pasado estuvo ajeno a los derechos subjetivos sobre entidades abstractas como lo son los Derechos de Propiedad Industrial.

Por lo anterior, determinaremos como se han concebido y regulado estos derechos que son distintos a los derechos reales determinados por el Derecho Civil y como han sido asimilados por nuestro sistema jurídico, atendiendo tanto a los factores históricos de orden económico, social, y jurídicos que se han presentado en nuestro devenir histórico, máxime que como es sabido, las normas y regulaciones jurídicas atienden mas que a la lógica jurídica, a las conveniencias y factores políticos y sociológicos que se presenten en nuestro país, y a raíz del hecho de poder determinar estos

---

<sup>17</sup> PLANIOL, Marcel y Georges Ripert. Op. cit. p. 576.

antecedentes históricos, para que podamos verificar cual es la situación de estos derechos en la actualidad y ante todo, la concepción actual que impera sobre la invención y la patente de invención, concluyendo en este capítulo con el empleo del método histórico.

### **1.2.1 Época Prehispánica.**

Antes de la llegada de los españoles a nuestro territorio, es claro que no obstante que al constituir las sociedades de mesoamérica, grupos en los cuales todos y cada uno de los individuos se debían a su colectividad, ya podía hablarse de la paternidad o autoría, pero únicamente en el ámbito de las creaciones artísticas como son los poemas de Nezahualcoyolt, pero sin que hubiera algún cuerpo jurídico tendiente a proteger derechos de carácter abstracto como lo son los derechos de Propiedad Intelectual.

Lo anterior, se puede determinar en atención de que incluso en las esculturas y códices que se han rescatado, no se desprende y ni se establece quién fue el autor de estos, y a mayor razón, mucho menos se puede identificar a las personas que hubieren realizado una creación que constituyera un avance técnico o científico, puesto que únicamente se incorporaba a la sociedad sin establecer la autoría sobre dicha invención y mucho menos derechos de carácter patrimonial sobre su explotación.

Cabe destacar que como obras del ingenio destacan los cómputos calendáricos representados en estelas de grandes monolitos trabajados en inscripciones que revelan su alto grado de conocimiento en cuestiones astronómicas en la cultura zapoteca, asimismo, el pueblo mixteco se destacaba por su cronología, criptografía, pintura, el trabajo de cristal de roca, obsidiana, cerámica y esgrafiado en hueso, la orfebrería, entre otros; pero a pesar de estas obras no se desprende que se hubiere establecido en alguno de estos derechos, alguna figura relativa a los derechos de Propiedad Intelectual.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> SILVA MAYER, Alma Elena y MORENO Kaltok Salvador. Op. Cit. pp. 56 y 57.

### **1.2.2 Época Colonial.**

La Nueva España, se regía por el orden jurídico derivado de la metrópoli, y principalmente regían las Leyes de Indias y las Leyes de Toro, emitidas por la metrópoli para estos territorios, por el Consejo de indias.

En este periodo hubo avances en materia de Propiedad Intelectual, no comprendiendo como tal dicha disciplina, sino formando parte del Derecho Privado, existen datos acerca de la reglamentación del uso de marcas y de disposiciones que se refieren a las mismas, solo que se trataba de marcas con funciones mucho mas limitadas que las que se conciben actualmente. Cabe destacar que la primera Ley que rigió en México en materia de patentes de invención fue el decreto expedido por las Cortes Españolas de 2 de octubre de 1820, para asegurar el derecho de propiedad a los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo de industria. El título de propiedad de inventor no se llamaba patente, sino certificado de invención, el cual tenía fuerza y vigor durante 10 años.<sup>19</sup>

### **1.2.3 México Independiente.**

Después de consumada la Independencia Nacional, el primer texto legal que se expidió fue la ley de 7 de mayo de 1832, sobre privilegio exclusivo a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria, la cual señalaba para las patentes de invención fuerza y vigor durante 10 años.<sup>20</sup>

Esta ley fue expedida el 7 de mayo de 1832, y publicada el mismo día. El objeto de esta era proteger el derecho que tenían los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria y hacerlo similar al de la propiedad. Para obtener ese derecho, el inventor o perfeccionador debía presentar ante el Gobierno Federal, Ayuntamiento o Gobernador del Estado o

---

<sup>19</sup> RANGEL MEDINA, David. PANORAMA DEL DERECHO MEXICANO. DERECHO INTELECTUAL. Ed. Mc. Graw Hill. México, 2001.p. 4.

<sup>20</sup> VINAMATA PASCHKES Carlos Op. cit. pp. 9-10. y RANGEL Medina David. Ibidem. p. 4.

territorio respectivo, la descripción exacta de los dibujos, modelos y demás datos necesarios para la explicación del objeto que se proponía. Las autoridades por su parte darían un testimonio en forma.

En caso de que el trámite no se hubiere iniciado ante el Gobernador del Estado, la documentación se turnaba a éste, la publicaba en tres ocasiones para que durante un plazo de dos meses, contados a partir del día de la primera publicación, se pudiera alegar algún derecho de preferencia por cualquier tercero.

Las patentes eran vigentes por un lapso de diez años y las de mejoras de invención por seis años, no se señalaba el derecho a renovar la vigencia de la patente. Los inventores o perfeccionadores sólo las podían usar en industrias, hasta haber obtenido la patente. En caso de disputa esta se ventilaba por lo señalado en las leyes comunes; la actuación de mala fe era causa de pérdida de la patente.

El Gobierno publicaba en la “Gaceta” la concesión de las patentes y guardaba los documentos que le dieron ayuda. Los derechos para el otorgamiento de una patente variaban de tres a diez pesos.

Cabe destacar que en la Constitución de 1857, en su artículo 28, se estableció que “No habrá monopolios, ni estancos de ninguna clase, ni prohibiciones a título de protección a la industria, exceptuándose únicamente a los privilegios que, por tiempo limitado, conceda la ley a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora,”<sup>21</sup> de lo que se desprende que desde dicha Carta Magna, ya se observaba en el mismo artículo los Derechos de Propiedad Intelectual a nivel constitucional.

Por otra parte, dicha Constitución, en su artículo 85, estableció que la facultad para conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria,

---

<sup>21</sup> CORONADO, Mariano. ELEMENTOS DE DERECHO CONSTITUCIONAL. Grandes Clásicos del Derecho, Volumen I, Ed Oxford, México, 1999.p.59.

estaba reservada al Congreso Federal, pero bajo reforma de 2 de junio de 1882, esta facultad se atribuyó al titular del Ejecutivo, en virtud de que se aducía que las frecuentes peticiones de privilegios distraían mucho la atención de las Cámaras y en virtud de la necesidad de tener conocimientos técnicos para el ejercicio de esta facultad.<sup>22</sup>

En cuanto al Derecho de Propiedad Industrial se expidió la Ley de Marcas de Fábricas el 28 de noviembre de 1889, por el Ejecutivo Federal, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la Unión el día 4 de junio de 1887. El objeto de esta Ley era el de proteger las marcas industriales o mercantiles que amparaban bienes fabricados o vendidos en el país. La Ley de 7 de junio de 1890, sobre patentes de privilegio a los inventores o perfeccionadores, conforme a la cual las patentes eran otorgadas por un lapso de 20 años susceptible de prórroga por cinco años mas.<sup>23</sup>

La Ley de Patentes de Invención o Perfeccionamiento, misma que fue expedida el 7 de junio de 1890, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el mismo día, establecía, que todo mexicano o extranjero, inventor o perfeccionador de alguna industria o arte, tenía derecho, de conformidad con el artículo 28 Constitucional, a la explotación de manera exclusiva de la patente que se le otorgaba por 20 años, la cual podía ser prorrogada por cinco años en casos exclusivos y expropiada por el Ejecutivo Federal por causa de utilidad pública, esto con previa indemnización.<sup>24</sup>

Para obtener los beneficios de patente, se tenía que acudir ante la Secretaría de Fomento, y el primero en presentarla tenía el derecho de preferencia; la solicitud de la patente era publicada en el Diario Oficial de la Federación durante dos meses de diez en diez días, durante este plazo se podía alegar un mejor derecho, después de ese tiempo no se admitía ninguna oposición, y en caso de que pudiera existir esta, se citaba a las partes para que se solucionara el problema en el ámbito administrativo, y en el supuesto de que

---

<sup>22</sup> Ibidem. p. 124.

<sup>23</sup> RANGEL MEDINA David. Op. Cit. p.4.

<sup>24</sup> PEREZ DE LOS REYES, Marco Antonio. HISTORIA DEL DERECHO MEXICANO. Volumen 3. Ed. Oxford. México. 2003.p. 163.

no se llegara a un acuerdo se remitían las constancias a la autoridad judicial, y la sentencia se comunicaba a la Secretaría de Fomento para su cumplimiento.

Las patentes caducaban cuando transcurría el tiempo de la concesión y no se hubiere prorrogado, o cuando se renunciaba a ellas, la caducidad debía ser declarada por la Secretaría de Fomento o por los Tribunales para que surtiera efectos, y debía ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. La propiedad de la patente podía transmitirse sin que se perjudicara a terceros. El delito de falsificación de las patentes se sustanciaba en los términos del Código Penal para el Distrito Federal.

#### **1.2.4 México Contemporáneo.**

La Ley de Patentes de Invención fue expedida por el Ejecutivo Federal en ejercicio de facultades extraordinarias el 25 de agosto de 1903; publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de septiembre del mismo año, que comenzó a regir el 1º de octubre del mismo año, constaba de 16 capítulos los cuales eran: De las patentes; De la petición; De la explotación; Del título y sello; De la publicidad oficial; Del examen; De la caducidad y nulidad de las patentes; De la responsabilidad Penal y Civil de los que infrinjan los derechos que otorga una patente; Procedimiento para obtener una revocación de las resoluciones administrativas; Procedimiento para los juicios Civiles; Procedimiento para los juicios Penales; De las publicaciones y número de las patentes por modelos y dibujos industriales.

Las patentes eran expedidas a nombre del Presidente de la República por la oficina de patentes, se publicaban en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas. La caducidad y nulidad de las patentes, debía ser declarada por los Juzgados de Distrito de la Capital de la República y la sentencia definitiva se publicaba en el Diario Oficial y en la Gaceta de Patentes; la ley señalaba la responsabilidad penal y civil de quienes infringían una patente y en material penal determinaba las sanciones. En el aspecto procedimental era prolija la Ley, ya que detallaba los pasos desde la interposición del escrito de demanda,

hasta la sentencia definitiva, y las autoridades competentes determinaban la fundación de un museo de patentes.

Esta Ley fijo a las patentes un plazo de 20 años susceptible de ser prorrogado hasta por cinco años más. Esta ley incorporó por primera vez las patentes de modelos y dibujos industriales, sometiéndolas a lo previsto respecto de las patentes de invención.

Por otra parte, en materia de Derechos de Propiedad Industrial figura la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de septiembre de 1903, la que estaba integrada por 8 capítulos. En esta Ley se definía por primera vez lo que era una marca, y se detallaban los requisitos para su registro, así como el derecho exclusivo de la misma.

La Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, fue expedida el día 26 de junio de 1928, por el Ejecutivo Federal en ejercicio de facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la Unión, el día 16 de enero de 1928. Fue la primera Ley que se expidió bajo la Constitución de 1917, siendo más técnica en su estudio y terminología; en ella se establecía el derecho exclusivo para el uso de una marca para distinguir los artículos y su procedencia.

La Ley de Patentes de Invención de 26 de junio de 1928, que comenzó a regir el 1º de enero de 1929, señalaba para las patentes de invención un plazo de 20 años como máximo, improrrogables, y para las patentes de modelo o dibujo industrial un plazo de 10 años. Esta Ley, así como las anteriores, buscaba proteger el derecho del inventor contra terceros y regulaba la protección de este derecho.

Por otra parte, se expidió el Reglamento de la Ley de Patentes de Invención el 11 de diciembre de 1928, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 1929, a efecto de reglamentar el cuerpo legislativo anteriormente citado.

La Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942,<sup>25</sup> publicada en el Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1942, se componía de nueve títulos, y regulaba entre otros: la Propiedad Intelectual, las patentes de invención y de mejoras de invención, los nombres y avisos comerciales, las marcas, en donde diferenciaba las invenciones patentables y las que no lo eran, la exclusividad del propietario de una patente para explotarla y los derechos para hacerla valer antes los Tribunales.

Se señaló para las patentes de invención un plazo improrrogable de 15 años y 10 para las patentes de modelo o dibujo industrial. Esta ley se caracterizó, desde el punto de vista formal porque codifica todas las disposiciones relativas a patentes de invención, patentes de modelos y de dibujo industrial, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y competencia desleal. Los derechos fiscales y la sanción por no cubrirlos en tiempo, los términos y condiciones para su explotación; la transmisión y expropiación de las mismas; el examen extraordinario de novedad; los casos de invasión por uso; explotación o importaciones ilegales, la declaración de invasión en estos casos o por importaciones ilegales, se publicaban en la Gaceta de la Propiedad Industrial, comunicándose a la Procuraduría General de la República; y su nulidad o caducidad se hacían administrativamente a petición de parte o de oficio.

Respecto a las marcas, señalaba que quienes las usaran o quisieran usarlas para distinguir los artículos que fabricaban o produjeran y denotaran su procedencia, podían adquirir el derecho exclusivo de uso mediante su registro en la Secretaría de Economía Nacional, con las formalidades y requisitos de Ley; distinguía los signos que no se admitían como marca, los plazos de renovación, que eran de 10 años y derechos fiscales así como la sanción por no pagarlos en tiempo.

---

<sup>25</sup> RANGEL MEDINA David. Op. cit. p.4

A efecto de complementar esta ley, se expidió el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, de 31 de diciembre de 1942, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1942, expedido con base en los artículos 28 y 89 de nuestra Carta Magna.<sup>26</sup>

La Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 10 de febrero de 1976, y reformada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1987, regulaba las patentes de invención y de mejora de invención; los certificados de invención; el registro de modelos de utilidad; los dibujos industriales; los apoyos y facilidades respecto de los derechos solicitados por los trabajadores, las micro y pequeñas industrias; el registro de marcas, las denominaciones de origen; los avisos; los nombres comerciales, así como la competencia desleal.

A pesar de su título limitativo, esta ley, como la que le precedió, abarcó todas las instituciones que tradicionalmente la doctrina, la legislación y la jurisprudencia estiman como elementos constitutivos de la Propiedad Industrial. El plazo de vigencia de las patentes era de diez años improrrogables, contados a partir de la fecha de expedición del título. Esta Ley incorporó el certificado de invención para inventos no patentables, el cual era objeto de registro con duración de diez años. Conservó los dibujos y los modelos industriales, pero dejaron de ser protegidos por patentes, estableciéndose en su lugar el registro de los mismos con una duración de cinco años improrrogables.

La explotación de las patentes debería iniciarse dentro de un plazo de tres años, ya que en caso contrario cualquier persona podía solicitar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la concesión de una licencia obligatoria para explotarla.

En cuanto a las infracciones, inspecciones, sanciones y recursos, estaban claramente señaladas, así como las facultades de la Secretaría de

---

<sup>26</sup> DELGADO REYES, Jaime. Op. cit. 2001.p. 2.

Comercio y Fomento Industrial para establecer sistemas de inspección y vigilancia, esto además de los recursos administrativos que podían interponerse.

A efecto de complementar la normatividad de dicho cuerpo legislativo se expidió el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, de 4 de febrero de 1981, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 20 de febrero de 1981, y posteriormente con el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, de 24 de agosto de 1988.

En el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991, fue publicada la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en esta se establecían las bases para que en las actividades industriales y comerciales del país tuviera lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y sus productos; se promovía y fomentaba la actividad inventiva de aplicación industrial; impulsaba el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio; protegía la Propiedad Industrial regulando las patentes de invención, los registros de modelos de utilidad, los diseños industriales, marcas y avisos comerciales, nombres comerciales, denominaciones de origen y de secretos industriales; se prevenían los actos que atentaban contra la Propiedad Industrial o que constituían competencia desleal.

Cabe destacar, que también se expidió la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas del 28 de diciembre de 1972, en la cual se restringía la entrada a territorio nacional de tecnologías o productos del exterior, en este sentido siguiendo una política de proteccionismo en el mercado interno, motivo por el cual para introducción tecnológica o de invenciones a territorio nacional se tenía que pasar por una serie de trámites y formalismos que la hacían prácticamente grave y difícil.

Para implementar la aplicación de dicha ley, se expidió el Reglamento de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, de 16 de noviembre de 1982, publicado en

el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 1982, y posteriormente se expidió la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, de 8 de enero de 1990, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 9 de enero de 1990.

La Ley de la Propiedad Industrial de 1994, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de noviembre de 1994, y es producto de la reforma a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, uno de los cambios fue precisamente el nombre, pero en esencia es la misma Ley, no obstante lo anterior, en dicha ley se observa aún además de la patente el certificado de invención paralelo a la patente.

Esta ley se encuentra actualmente en vigor pero mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 26 de diciembre de 1997, se reformó, siendo uno de los aspectos de mayor importancia, el que la figura del certificado de invención se excluyó de nuestro sistema jurídico y solamente continuó la patente como figura única para proteger los derechos sobre invenciones y mejoras de invención sin establecer, alguna otra figura alternativa que tendiera a proteger esta clase de derechos.

El primer título de esta ley se compone por un capítulo único, en donde se establecen las disposiciones generales de la Ley, las que son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, correspondiendo su aplicación administrativa al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el cual es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, éste título también establece el objeto de la propia Ley, así como las facultades y composición del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El título segundo, esta compuesto por siete capítulos, en donde se establece el concepto y las disposiciones relativas a las patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, la transmisión, nulidad y caducidad de las mismas.

El título tercero, se compone por un capítulo único referente a los secretos industriales, mismos que se refieren de igual manera a conocimientos de carácter técnico ya sea, de creaciones que no constituyen invenciones o creaciones dentro del ámbito de las ciencias.

El título cuarto, se compone de siete capítulos, donde se define lo que es la marca, marcas colectivas, avisos y nombres comerciales, el registro de las marcas, licencias y la transmisión de derechos, la nulidad, caducidad y cancelación del registro.

El título quinto, formado por dos capítulos, define lo que se entiende por denominación de origen y la autorización para su uso; asimismo se encuentra el título quinto bis, que establece los esquemas de trazados de circuitos integrados, figura relativamente nueva que se insertó en nuestra ley.

El título sexto, integrado por tres capítulos, define las reglas generales de los procedimientos administrativos; establece la tramitación de las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa; se establece el recurso de reconsideración, el cual procede contra la resolución que niegue a una patente, registro de modelo de utilidad y diseño industrial.

Por último, y en lo referente al título séptimo, se contempla lo relativo a la inspección, infracciones, sanciones administrativas y los delitos en materia de Propiedad Industrial, parte esencial dentro de esta rama que se refiere al combate y represión de la competencia desleal en el ámbito de la Propiedad Industrial.

Cabe destacar que mediante esta ley actual se facilita la introducción y transferencia de tecnología y la entrada de productos e invenciones y mejoras de las mismas a territorio nacional, adecuándose nuestra legislación a las necesidades de la política mexicana actual tendiente a concordar con los tratados y compromisos Internacionales que nuestro país contrae en el exterior.



## **CAPÍTULO II**

### **LOS DERECHOS INHERENTES A LAS INVENCIONES Y MEJORAS DE INVENCION.**

#### **2.1 NATURALEZA JURÍDICA.**

Una vez que hemos estudiado y determinado nuestro objeto de estudio utilizando el método histórico en el anterior capítulo, ahora lo que pretendemos es definir en el presente capítulo, precisamente los derechos inherentes a las invenciones y mejoras de invención que como hemos dicho, pertenecen a los Derechos de Propiedad Intelectual, pero aún y cuando hemos determinado la identidad de estos derechos en el ámbito histórico, ahora es necesario determinarlos y delimitarlos en el ámbito real y esencialmente determinarlos tal y como se regulan y tienen existencia jurídica en nuestro derecho positivo, para así poderlos conocer y podamos establecer cual es su naturaleza, y en su caso, criticar o apoyar su existencia en nuestro sistema jurídico.

Por lo anterior, ahora que hemos conocido nuestro objeto de estudio en base a los antecedentes históricos de estos derechos, procederemos a examinar las normas jurídicas en nuestro sistema jurídico vigente y es en base al cual se regulan necesariamente, tanto el reconocimiento como el ejercicio de estos derechos y que desde este punto de vista es el derecho que realmente cuenta, por lo tanto, estas figuras jurídicas se desarrollan en la realidad y en nuestro territorio.

En este subtítulo veremos que efectivamente, al constituir los Derechos de Propiedad Intelectual, derechos subjetivos nuevos frente a las tradicionales ramas del derecho como lo es del Derecho Civil del cual formaba parte asimilándose a los derechos reales, pero estos derechos abstractos tienen una connotación diferente, ya que no tienen el mismo objeto o materia de protección propiamente, ni revisten tanto las cualidades como las

características que los tradicionales derechos reales muestran, asimismo, veremos cuales son las teorías mas destacadas que justifican su existencia, y por que motivo, en la actualidad ya constituyen una rama de la ciencia jurídica independiente y autosuficiente en su aspecto teórico conceptual, dentro de los cuales se encuentran los derechos que son objeto de estudio en el presente trabajo, para después colocarlos en el ámbito de los Derechos de Propiedad Intelectual en el cual están ubicados.

### **2.1.1 Los Derechos de Propiedad Intelectual.**

Los Derechos de Propiedad Intelectual constituyen una serie de derechos que se ejercitan sobre bienes de carácter incorpóreo tales como las ideas y concepciones sobre una producción artística, científica o literaria o bien, como un invento.<sup>1</sup>

En este sentido, como lo establece Rafael Rojina Villegas,<sup>2</sup> que los derechos reales pertenecientes al Derecho Civil recaen sobre cosas corpóreas o tangibles, susceptibles de posesión material y exclusiva, en cambio, los derechos de Propiedad Intelectual recaen sobre cosas no corporales, por lo que en rigor no constituyen formas de la propiedad sino derechos de naturaleza distinta.

Por otra parte, estos derechos tampoco constituyen derechos de carácter personal, toda vez, que un derecho de carácter personal prevé como supuesto esencial la relación entre dos personas en donde una puede exigir a otra un dar, hacer o no hacer, situación que no acontece con los Derechos de Propiedad Intelectual que se constituyen como prerrogativas respecto de sus creadores otorgadas en su caso por el estado, para explotar de manera exclusiva un bien incorpóreo de los que hemos mencionado,<sup>3</sup> por lo que no se trata de exigir a una persona determinada alguna de las obligaciones que

---

<sup>1</sup> RANGEL MEDINA David. Op. cit. México, 2001.p.1.

<sup>2</sup> ROJINA VILLEGAS, Rafael. DERECHO CIVIL MEXICANO. Tomo Tercero. Volumen II, Derechos Reales y Posesión.. Ed. Cárdenas. ed. cuarta. México, 1969.p. 156.

<sup>3</sup> Ibidem.. 157.

contraería en virtud de un acto jurídico que diera origen a los derechos personales conceptualizados dentro del Derecho Civil, ya que en este sentido no se trata de derechos entre individuos determinados, sino de derechos de carácter absoluto frente a la colectividad.

Visto lo anterior, podemos ver que los Derechos de Propiedad Intelectual, aún y cuando se diferencian de los derechos anteriormente citados estos tienen cierta semejanza con los derechos reales, en el sentido de que el titular de una obra de derecho intelectual, puede de manera exclusiva explotarla, comercializarla o hacer uso de esta con exclusión de los demás, tal como se conceptualiza el derecho real en el Derecho Civil, siendo la única semejanza con este tipo de derechos.

Como hemos visto, los Derechos de Propiedad Intelectual tienen como objeto proteger los derechos subjetivos de explotación, uso, comercialización, introducción, distribución y fabricación exclusivos sobre una creación, ya sea industrial o de autor frente a cualquier otro, constituyendo éstas creaciones ideas de aplicación dentro de la industria o bien, de carácter cultural y que esencialmente, aún y cuando no recaen en bienes corpóreos, tiene un valor o consecuencia patrimonial independientemente de la paternidad o derecho moral que se tenga sobre dichas creaciones.

Derivado de lo anterior, no cualquier idea es objeto de protección en el Derecho de Propiedad Intelectual, puesto que debe en primer término ser una idea que tenga una utilidad dentro de la sociedad, ya sea en el ámbito técnico, industrial o cultural, tomando en consideración que las simples teorías científicas o postulados no son objeto de protección, y tampoco ideas que no tuvieren alguna utilidad o aporte, ya que necesariamente deben importar un beneficio cultural o comercial e industrial.

Además, estas ideas deben ser lícitas, es decir que sean permitidas en la legislación correspondiente y que no sirvan para fines de carácter contrario al Derecho en que se encuentran (es decir para fines ilícitos como narcotráfico, delitos, o bien fines que sean contrarios a la moral y buenas costumbres).

Estos derechos, a diferencia de los derechos reales, no constan de una vigencia permanente, sino que es de carácter temporal, misma que es determinada por el Estado, e importan el pago de derechos o de una tarifa para su vigencia, además de que deben ser reconocidos por el Estado para su protección mediante los procedimientos previamente establecidos para ello.

Por último, aún y cuando su objeto es de carácter incorpóreo, esas ideas deben ser de posible transmisión mediante soportes materiales, ya que en caso contrario no serán objeto de protección, ya que no habría forma de transmitirlos y hacer que perduraran para su provecho posterior, recalcando que lo que se protege es la concepción o idea bajo la cual se puede concebir la idea correspondiente o el beneficio específico que se persigue con ésta.

Por lo anterior, vemos que estos derechos tienen diversas características y cualidades diversas a los derechos reales pertenecientes al Derecho Civil, y por lo tanto son protegidos por una vía jurídica distinta, y fue hasta el año de 1793, en Francia en que estos Derechos se establecen por primera vez de manera expresa, habiendo como dijimos gran oposición a la concepción y delimitación de estos, por lo que es necesario determinar su naturaleza jurídica real puesto que actualmente ya son independientes del derecho común.

Al efecto, han predominado cuatro teorías que justifican tanto la existencia de estos derechos como su independencia de los derechos reales de propiedad relativos al Derecho Civil y que son las siguientes:<sup>4</sup>

Una primera teoría establece que los Derechos de Propiedad Intelectual se otorgan a su creador a través de una concesión que el estado otorga al creador de la obra a título de recompensa, estímulo o compensación misma que va a ser mediante el pago de un derecho y de manera temporal, mismo que el estado determina; no obstante lo anterior, esta teoría no prevé que el

---

<sup>4</sup> VIÑAMATA PASCHKES Carlos. Op. cit. p. 6.

hecho de que el estado otorgue la concesión al creador de su obra no da existencia al derecho como tal, sino que este derecho ya existe desde el momento mismo de su creación, y por tanto la concesión no puede ser constitutiva del mismo, a esta se le denomina Teoría de la Concesión o Privilegio Legal, tan es así que también se le ha llamado al sistema de protección de estos derechos como sistema de privilegios.

Una segunda teoría se basa en el hecho de que tanto el creador de la obra como el estado celebran un contrato de manera tácita, en donde el estado le permite de manera temporal al creador el uso y goce exclusivo sobre su creación, a cambio del pago de una contraprestación que lo constituyen los derechos pagados al estado por el creador, teoría en la que establecen los teóricos que también puede ser rebatible, en el sentido de que la celebración de ese contrato realmente no da nacimiento al derecho subjetivo de Propiedad Intelectual, puesto que este ya ha nacido desde que fue creada la obra. A esta Teoría se le llama la Teoría Contractual.

Una tercera teoría es la que se basa en el hecho de que estos constituyen derechos de la personalidad o bien, incluso parte de la propia persona y que por tanto estas obras conforman extensiones de la propia personalidad del creador que reflejan sus sentimientos, emociones y creencias. No obstante lo anterior, esta teoría se refiere mas bien a los derechos de autor y no a los Derechos de Propiedad Industrial, ya que en los primeros efectivamente el autor sobre sus obras refleja dichas circunstancias, no siendo así en las creaciones industriales que tienen como fin su aplicación a la industria o al comercio, motivo por el cual no será aplicable a nuestra materia específica.

Por último, se encuentra la teoría que asemeja estos derechos a los derechos reales de Propiedad en el Derecho Civil, es decir son parte de los derechos reales y patrimoniales de esta rama, pero la principal oposición a esta corriente radica en el sentido de que efectivamente, los Derechos de Propiedad Intelectual no recaen sobre bienes corpóreos como lo es en el Derecho Civil y por tanto son de distinta naturaleza, no obstante que se establece y determina

que se asemejan en el sentido de que los dos implican un poder directo e inmediato sobre un bien (ya sea corpóreo o incorpóreo), con exclusión de los demás, motivos por los cuales se asimilan mas estos derechos a los derechos reales.

Visto lo anterior, cabe destacar que los Derechos de Propiedad Intelectual tienen mayores limitaciones y un tratamiento diferente a los derechos de propiedad como derecho real, mismas limitaciones que en el capítulo tercero veremos, y que por tanto esta clase de derechos no se asimila realmente al Derecho Civil, tan es cierta dicha afirmación que se ha adoptado la materia de Propiedad Intelectual de manera independiente al Derecho Civil, ello atendiendo a la naturaleza diversa que guardan estos derechos.

De lo anterior, podemos determinar que al tener esta clase de derechos un tratamiento diverso y especial, constituye una clase de naturaleza propia y que por tanto tiene en nuestro derecho positivo y en el ámbito de la ciencia del Derecho un tratamiento aparte creándose una materia y área específica para su tratamiento y estudio.

Concluimos que estos derechos son prerrogativas que en primer término, el estado otorga al creador de una obra de aplicación industrial, literaria o artística pero que es de carácter abstracto (incorpórea), para que la explote, comercialice, introduzca a territorio nacional y distribuya con exclusión de todos los demás individuos, pero que este derecho tiene sus limitaciones ya que son por lo regular de carácter temporal, asimismo se establecen restricciones y condiciones para su goce como son el pago de una tarifa, obligación de explotar la patente en determinado tiempo, y solo tiene efectos y aplicabilidad la patente en el territorio nacional, salvo tratados internacionales celebrados entre las naciones que permiten el reconocimiento de derechos extraterritorial.

### **2.1.2 Naturaleza jurídica de los Derechos de la Propiedad Intelectual.**

Entendemos como Derecho de Propiedad Intelectual al conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales o comerciales<sup>5</sup>

De igual manera podemos conceptualizarlos como aquellos derechos que se ejercen sobre bienes incorpóreos, como lo son la producción artística, científica o literaria.<sup>6</sup>

Por otra parte, se establece que para la existencia jurídica del Derecho de Propiedad Intelectual se requieren los siguientes requisitos: a) La manifestación externa de la idea; b) La existencia de una norma jurídica que reconozca una facultad o atribución al autor de esa manifestación; y c) El ejercicio de la facultad concedida por la norma mediante el registro de la obra intelectual.<sup>7</sup>

Cabe destacar que no cualquier idea como entidad abstracta puede constituir objeto de protección de estos derechos, sino que es necesario en primer término que constituya una idea de carácter lícita, que tenga una utilidad, ya sea dentro de la cultural, la industria o el comercio, y por último, que tenga un valor patrimonial.

De igual manera esa idea debe ser transmisible y susceptible de estamparse o asentarse en un soporte material que haga posible su transmisión y cuidado.

Por lo tanto, nos encontramos con un conjunto determinado por normas que regulan de manera específica estos derechos y que como se ha

---

<sup>5</sup> RANGEL MEDINA David. Op. cit. p.1.

<sup>6</sup> DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO. Tomo P-Z. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ed. Porrúa y UNAM. Ed. octava. México, 1995. p. 2606.

<sup>7</sup> Ibidem. p. 2607.

establecido, se destinan a creaciones del ingenio humano ya sea de aplicación industrial, comercial o cultural y científica.

### **2.1.3 Ramas del Derecho de Propiedad Intelectual.**

El Derecho de Propiedad Intelectual como rama general, la podemos dividir en dos ámbitos totalmente diferentes, esto es, en los Derechos de Autor y los Derechos de Propiedad Industrial, que son muy distintos en cuanto a su naturaleza o bien, de acuerdo al objeto que vayan a proteger.<sup>8</sup>

En esta óptica, el Derecho de Autor constituye la rama del derecho de Propiedad Intelectual que constituye las normas que amparan y protegen los derechos y prerrogativas que se confieren para que los autores de una obra de carácter cultural, literaria o científica puedan explorarla, divulgarla, introducirla, comercializarla, distribuirla, modificarla y retirarla de manera exclusiva o bien por sus causahabientes, pero únicamente comprenderán creaciones de carácter cultural y artísticos, tal como se establecen de manera enunciativa en el artículo 13 del la Ley Federal de Derechos de Autor, las obras y áreas del arte o cultura a que pertenecen y que pueden ser objeto de protección de este tipo de derechos y que son las siguientes:

I.-Literaria, II.-Musical con o sin letra. III.-Dramática, IV.-Danza, V.-Pictórica o de dibujo, VI.-Escultórica o de carácter plástico, VII.-Caricatura e historieta, VIII.-Arquitectónica, IX.-Cinematográfica y demás obras audiovisuales, X.- Programas de radio y televisión, XI.-Programas de computo, XII.-Fotografía, XIII.- Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil y XIV.-De compilación integrada por las colecciones de obras tales como las enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual.

---

<sup>8</sup> VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. Op cit. p. 11.

Por último, el citado precepto legal establece que también las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas se incluirán en la rama que les sea mas afín a su naturaleza, es decir que cualquier otra obra que sea semejante en cuanto a su naturaleza a las enunciadas en dicho precepto legal, también podrán ser objeto de protección.

En este sentido,<sup>9</sup> se establece que estos derechos constituyen el conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales externadas mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, la música, el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la fotocopia, el cinematógrafo, la radiodifusión, la televisión, el disco, el casete, el videocasete y por cualquier otro medio de comunicación.

Por lo tanto, al referirnos a los derechos de autor, se atiende a las prerrogativas que corresponden a los creadores de obras de carácter cultural eminentemente, y su fin primario no es de carácter económico aún y cuando no puede descartarse el aspecto económico para su explotación, pero podemos vislumbrar que el carácter y fin esencial de esta clase de obras son tendientes a fines culturales, espirituales y de evolución humana y social. Estas obras constituyen patrimonio cultural de la sociedad y del ser humano para su superación personal tanto física como espiritual, pero nuestro objeto de estudio como son las patentes, no son objeto de protección de estos derechos.

La otra área del Derecho de Propiedad Intelectual y es la que importa a este trabajo, es el Derecho de Propiedad Industrial, que constituye el conjunto de normas jurídicas que otorgan derechos o privilegios de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones comerciales e industriales y los signos distintivos de productos, establecimientos, giros comerciales y servicios, que comprende cuatro grupos e instituciones:<sup>10</sup>

A) Creaciones industriales, que normalmente en todos los países se trata de patentes de invención y mejora de invención, los certificados de

---

<sup>9</sup> RANGEL MEDINA David. Op. cit. p.1.

<sup>10</sup> Ibidem p.2.

invención, los registros de modelos industriales, los registros de modelos de utilidad, los registros de dibujos industriales, los secretos industriales, esquema de trazado de circuitos integrados y las variedades vegetales, siendo reguladas todas estas figuras jurídicas en la Ley de Propiedad Industrial, a excepción de la última que se regula por la Ley de Variedades Vegetales de carácter federal.

B) Signos distintivos que son las marcas, los nombres comerciales, los avisos comerciales, los anuncios comerciales y la denominación de origen, regulados todos estos en la Ley de Propiedad Industrial.

C) Otra gran área lo es la represión de la competencia desleal referente al combate de aquellos actos que atentan contra los derechos protegidos en la Propiedad Industrial.

D) Según el Doctor David Rangel Medina, se ha ampliado esta rama a un cuarto grupo referente a los conocimientos técnicos, como el Know How, la transferencia de tecnología y conocimientos técnicos, que consideramos, se encuentra estrechamente vinculada con el primero de los grupos, puesto que trata de conocimientos técnicos que pueden dar origen a invenciones o mejora de estas.

De lo anterior, podemos ver que a diferencia de los Derechos de Autor, los Derechos de Propiedad Industrial no se regulan o se establecen de manera enunciativa en un solo precepto legal, sino incluso en diversos cuerpos de leyes como lo es la Ley Federal de Propiedad Industrial y la Ley Federal de Variedades Vegetales.

La característica esencial de las creaciones o ideas objeto de esta rama, es que todas y cada una de estas, son ideas que tienen aplicación en el ámbito de la industria o el comercio y por tanto tienen una repercusión económica, produciendo una ventaja o lucro a sus titulares, y en cambio no es carácter de estas su aplicación o desarrollo en el ámbito cultural o literario como lo es en las obras que protegen los Derechos de Autor.

Derivado de lo anterior, podemos establecer que los Derechos de Propiedad Industrial protegen prerrogativas que tengan sus creadores sobre obras o ideas que eminentemente sean de aplicación industrial, es decir, que estas creaciones o ideas, puedan contribuir ya sea mediante la producción, distribución, comercialización, importación o exportación de bienes y servicios al comercio o a la industria, además de que constituyan un progreso netamente económico, entendiéndose lo anterior como de aplicación industrial, y por tanto esas creaciones serán de protección jurídica hasta en tanto constituyen un aporte en el ámbito del comercio o la industria, por lo que se realiza su preponderancia económica sobre el aspecto cultural o personal de quien lo haya creado aún y cuando también en este ámbito se prevé o contienen derechos de carácter moral, como lo es el respeto y reconocimiento de la paternidad de estas creaciones, de diversa naturaleza a la titularidad económica de quien la tenga.

Analizado lo anterior, podemos concluir en cuanto al Derecho de Autor, siempre su objeto será proteger la creación intelectual de una o varias personas físicas, y su protección se extenderá a una sociedad o persona moral en caso de que él o los autores hayan cedido todos o parte de sus derechos a dicho ente jurídico, en cambio el Derecho de Propiedad Industrial, por lo regular protege a los industriales, comerciantes, prestadores de servicios sean personas físicas o morales,<sup>11</sup> por lo que esta constituye la diferencia mas importante en cuanto a la sustancia de estos derechos.

También concluimos que nuestro objeto de estudio se encuentra ubicado precisamente dentro del ámbito de los derechos de Propiedad Industrial, como lo es la invención dentro del grupo denominado creaciones industriales, siendo la creación industrial de mayor importancia puesto que constituye un mayor aporte de conocimientos tecnológicos e implicaciones industriales, en tal virtud, en el siguiente apartado expondremos las principales figuras del derecho de Propiedad Industrial, tanto de signos distintivos como de creaciones

---

<sup>11</sup> VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. Op. cit. p. 12.

industriales, para poder determinar específicamente cual es nuestro objeto de estudio.

## **2.2 DIVERSAS FIGURAS DEL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

Una vez que ubicamos nuestro objeto general de estudio, procederemos a establecer un breve esbozo de las principales figuras del derecho de Propiedad Industrial dividiéndolos en dos principales grupos, que son las creaciones industriales y los signos distintivos.

Las primeras figuras, como lo hemos establecido, tratan precisamente de verdaderas creaciones que van a formar parte de un producto o bien, incluso significan un avance técnico o económico dentro del mercado y que en virtud de esa creación se coloca el comerciante o industrial en ventaja respecto a sus demás competidores.

En cambio los signos distintivos constituyen precisamente creaciones, pero que realmente no forman parte integral o elemento constitutivo del producto y que por lo tanto, su fin esencial es distinguir ya sea un producto, un servicio, o bien un establecimiento mercantil de los demás de su misma especie o condición dentro del mercado, por lo que no significan un aporte técnico, sino creaciones simbólicas para llamar la atención del consumidor, pero esencialmente sirven para identificar al comerciante en cuanto a los productos o servicios que ponga a disposición de los consumidores en el mercado.

En consecuencia expondremos brevemente cada una de estas figuras para poder establecer las diferencias de las demás figuras jurídicas con la patente de invención y mejora de invención que se observan en nuestro sistema jurídico, atendiendo a la clasificación de éstos, en primer lugar veremos signos distintivos y después las creaciones industriales, a la cual pertenece precisamente la invención y la mejora de invención.

### **2.2.1 Signos Distintivos.**

Los signos distintivos en nuestro derecho están previstos en la Ley Federal de Propiedad Industrial, se desprende que son aquellos signos que identifican bienes y servicios así como establecimientos y giros industriales y mercantiles en el mercado, no forman parte del producto, servicio o establecimiento, pero los identifica y son los siguientes:

### **1.- Marca.**

Podemos conceptualizar a la marca como aquel signo exterior, generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, lícito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una persona física o moral, o de los servicios que presta dicha persona, constituye una señal de garantía para el consumidor, una tutela para el empresario y un medio de control para el Estado.<sup>12</sup>

En términos del artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial, se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o su clase en el mercado, concepto que ha sido criticado por incompleto y por lo tanto que no alcanza a definir sustancialmente a la marca, por lo que se desprende que es mas objetiva la definición anterior.

También pueden constituir una marca los siguientes signos distintivos o elementos:<sup>13</sup>

a.- 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. En este supuesto podemos encontrar tres tipos de marcas que son las nominativas, compuestas únicamente por letras, palabras o frases por ejemplo CITIZEN, ASPIRINA, las innominadas o emblemáticas que se componen únicamente por emblemas o figuras, por ejemplo el signo de la marca Niké que es una figura, la manzana de

---

<sup>12</sup> Ibidem p. 276.

<sup>13</sup> Artículo 89 de la Ley de Propiedad Industrial.

Apple Macintosh; y por último, las mixtas que son las que se componen de los dos elementos anteriores, marcas que predominan en el mercado, por ejemplo LG, Victorinox y que son las que más predominan en el mercado.

b.- Las formas tridimensionales que son figuras que salen de un plano (La botella del refresco coca cola).

c.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales siempre que sean registrables como marca (Oxxo, Suburbia).

d.-El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado. (Giorgio Armani, Carolina Herrera, Viajes Bojorquez).

Por otra parte, las marcas deben revestir como todas las figuras que son objeto de protección del Derecho de Propiedad Industrial, las características de ser originales y distintas de las demás de su mercado, es decir, no debe haber una anterior igual a la misma o semejante en grado de confusión, además de que deben ser exteriores para que puedan ser identificadas por los consumidores en el mercado.

Para que se reconozcan los derechos de uso o reconocimiento y los derechos de exclusividad por parte del estado, de la marca en cuanto a su uso, se prevé el procedimiento administrativo para la obtención del registro de la marca que otorga el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la vigencia de este registro es de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración, previa solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y previo pago de derechos correspondientes.<sup>14</sup> Aunque el derecho sobre la marca se obtiene desde su primer uso, la exclusividad se obtiene al momento de su registro, que es el momento en el cual el Estado reconoce ese derecho de manera formal y

---

<sup>14</sup> Artículo 95 de la Ley de Propiedad Industrial.

por tanto se adquiere esa presunción iuris tantum de la titularidad.<sup>15</sup> (Artículos 87 y 92 de la Ley de Propiedad Industrial).

Concluimos que la marca es un signo distintivo que utilizan los comerciantes para distinguir sus bienes o servicios respecto de los demás de su misma especie que compiten en el mercado, y que constituyen por tanto en cuanto a su uso, un bien patrimonial respecto al crédito comercial que adquieran durante su uso en el mercado que pueden significar calidad o garantía para el consumidor,<sup>16</sup> y que deben tener las características esenciales de ser nuevos y distintos de las demás marcas que ya existen en el mercado.

## **2.- Nombre comercial.**

El nombre comercial también es de los denominados signos distintivos que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica, de las demás que tiene la misma o similar actividad industrial o mercantil.<sup>17</sup>

Se establece que el rotulo del establecimiento nominativo es el que compone el nombre del comerciante o de la sociedad, y el rotulo nominativo o de fantasía que constituyen el nombre comercial<sup>18</sup> o bien, la muestra del establecimiento aún y cuando la Ley de Propiedad Industrial únicamente hace alusión al nombre comercial y por tanto podemos establecer que es aquel signo exterior que obra ya sea en el exterior de un establecimiento o giro comercial o incluso interior que lo identifica de los demás que se dediquen a las misma actividad o actividades similares.

De acuerdo al artículo 105 de la Ley de Propiedad Industrial se establece que el nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro, es decir que a diferencia de la marca, con el uso del mismo se obtendrá esa protección o derecho de uso exclusivo.

---

<sup>15</sup> RANGEL MEDINA, David. Op. cit. p. 63.

<sup>16</sup> VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. Op. cit. p. 233.

<sup>17</sup> RANGEL MEDINA David. Op. cit. p.82.

<sup>18</sup> Idem.

Por otra parte, el precepto legal citado, establece que la protección que la ley le otorga al nombre comercial, solamente abarca la zona geográfica de la clientela efectiva de dicho establecimiento comercial, con la excepción de que si el nombre comercial se da a conocer por medios de difusión masiva de comunicación tendrá efectos su protección en todo el territorio nacional.

No obstante que no es necesario su registro, la Ley de Propiedad Industrial <sup>19</sup> establece que podrá su titular solicitar la publicación del mismo en la Gaceta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo que atrae el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial, constituyendo ésta, una presunción iuris tantum de titularidad de dicho nombre en caso de haber una controversia y esa presunción a raíz de la publicación tendrá un efecto o vigencia de diez años (artículo 110 de la Ley de Propiedad Industrial), mismos que podrán renovarse por periodos de la misma duración.

Para obtener esa publicación se deberá acreditar el uso del nombre y que no sea semejante en grado de confusión o igual a alguna marca en trámite o ya registrada, o a un nombre comercial ya publicado o en trámite, cabe destacar que (artículos 107 y 112 de la Ley), el nombre comercial se registrará por las normas de la marca en cuando no haya una disposición especial.

Concluimos que el nombre comercial a diferencia de la marca es un signo distinto que tiene por objeto distinguir establecimientos o giros comerciales, que no es necesario su registro y que se puede publicar en la Gaceta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo que atrae la presunción iuris tantum de buena fe en el uso del nombre.

### **3.- Anuncio o aviso comercial.**

Se concibe al aviso comercial como el texto del anuncio publicitario o el slogan comercial con el que se dan a conocer al público, para efectos de su

---

<sup>19</sup> Artículo 106 de la Ley de Propiedad Industrial.

propaganda tanto las mercancías, los servicios así como a los establecimientos o giros comerciales de algún industrial o comerciante dentro del mercado.<sup>20</sup>

El aviso comercial lo constituyen las frases publicitarias de que se valen los comerciantes para difundir el nombre comercial o la marca y denominación de origen de los enseres o servicios o establecimientos comerciales que hemos mencionado.

De conformidad con el artículo 100 de la Ley de Propiedad Industrial, se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios para distinguirlos de los de su especie. El derecho exclusivo para usar un aviso comercial se obtendrá mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y su vigencia será de diez años contados a partir de la presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración. (Artículos 99 y 103 de la Ley de Propiedad Industrial).

El comerciante podrá ser titular de uno o más avisos comerciales que identifiquen una misma marca, establecimiento comercial o servicio ya que estos incluso en cuanto a su uso se pueden regir por temporadas (ejemplo julio regalado en julio, avisos en épocas navideñas, en las fiestas patrias, entre otros).

#### **4.- Denominación de origen.**

La denominación de origen esta constituida por la declaración que haga la autoridad de un país para proteger la denominación o el nombre de una región geográfica que sirve para distinguir uno o varios productos originarios de esa región, cuando su calidad o características comprendan factores naturales y humanos de dicho medio geográfico.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> RANGEL MEDINA, David. Op. cit. p.90.

<sup>21</sup> VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. Op. cit. p. 305.

De conformidad con el artículo 156 de la Ley de Propiedad Industrial, se entiende por denominación de origen el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en este, tanto factores naturales como humanos.

Para la existencia de la denominación de origen es necesario que el estado en que se encuentre esa región geográfica así lo declare. En nuestro país se realiza esta declaración por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, misma que se hará de oficio por el estado o a petición de las personas interesadas, estas personas según el artículo 158 de la Ley de Propiedad Industrial, son las personas físicas o morales que se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o productos que se pretendan amparar con dicha de nominación, las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores y las dependencias o entidades del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades de la Federación.

La declaración de la denominación de origen durará hasta en tanto perduren los factores o condiciones que le dieron origen y no haya alguna otra declaración por parte del estado de que esta ha concluido. (Artículo 165 de la Ley), siendo el estado el titular de dicha denominación de origen (Artículo 167 de la Ley).

Por otra parte, las personas interesadas podrán solicitar autorización para su uso, pero deben acreditar ser también interesadas para ello, y esencialmente consiste ese interés en que el solicitante deberá acreditar que se dedica a la extracción, producción o elaboración del producto, además de que dicha actividad debe realizarse dentro del territorio de la zona geográfica correspondiente y que cumpla con las normas oficiales para su elaboración, producción o extracción, durando esta licencia por el término de diez años, siendo prorrogable por periodos de la misma duración previo pago de la tarifa correspondiente (Artículos 169 y 172 de la Ley).

Ejemplos de la denominación de origen por declaración del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial son el Tequila que originalmente era de la región de Tequila Jalisco, pero que se han otorgado en la actualidad autorizaciones para regiones de Michoacán e incluso en Tamaulipas, la Talavera, el queso parmesano, entre otros.

### **2.2.2 Creaciones Industriales.**

Vista la subrama de los Derechos de Propiedad Industrial relativa a los signos distintivos, ahora nos avocaremos a estudiar las denominadas creaciones industriales, dentro de las cuales se encuentra nuestro objeto de estudio y podremos determinar el denominador común, que esencialmente forman parte integrante del producto o bien; para posteriormente llegar a dilucidar de manera específica nuestro objeto de estudio que precisamente son las figuras jurídicas creadas en nuestro sistema jurídico para proteger los derechos inherentes a la invención y mejora de invención, en tal virtud procederemos a examinar las creaciones industriales.

Las creaciones industriales a diferencia de los signos distintivos, forman parte esencial de la constitución o conformación del bien o servicio respecto del cual fueron creados, es mas, constituyen el bien o servicio mismos, y no solamente sirven para distinguirlos sino para darles mayor eficacia, eficiencia o utilidad para el objeto en virtud del cual fueron creados.

Por otra parte las creaciones industriales constituyen un avance ya sea dentro del ámbito de la ciencia o de la técnica que permite mejorar o volver mas competitivo ese bien o servicio dentro del mercado y constituyen una ventaja comercial o industrial para el comerciante respecto de los demás, ya sea porque el producto o servicio sea mejor, constituya un beneficio mayor para el consumidor, o bien signifique una nueva utilidad, comodidad o mejor condición de vida para el consumidor.

Es por ello, que las creaciones industriales entran al campo del conocimiento de aplicación industrial y no únicamente al campo de la estética o de diseño como lo son los signos distintivos, a excepción del denominado diseño industrial como lo veremos mas adelante.

Estas creaciones, al constituir ideas, deben tener la cualidad de ser de aplicación dentro de la industria o comercio, deben ser nuevas y producto de una actividad inventiva, es decir que dichas creaciones no pudieren haber sido deducidas obviamente por cualquier técnico dentro del área científica o técnica en la que se desarrolló la creación respectiva, y debe ser diferente a cualquier otra creación que ya se encuentre dentro del mercado, motivo por el cual en estas creaciones también es indispensable la cualidad de novedad.

Para los efectos de delimitar nuestro objeto de estudio, procederemos a estudiar las creaciones industriales comenzando con las creaciones que requieren de menor técnica o conocimiento hasta las creaciones industriales que realmente constituyen los inventos y las mejoras de invención así como las figuras creadas para su protección, para que en el siguiente capítulo ya estudiemos exhaustivamente las figuras jurídicas para proteger la invención y la mejora de invención.

## **1.- Secreto Industrial.**

Según la doctrina constituye secreto industrial todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por valor competitivo para la empresa, desea mantener ocultos.<sup>22</sup>

En términos del artículo 82 de nuestra Ley de Propiedad Industrial se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a

---

<sup>22</sup> Ibidem p. 207.

terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y acceso restringido a la misma.

Se establece que dicha información siempre deberá ser relativa a la actividad industrial o comercial que desarrolle su titular y que necesariamente deberá obrar en soporte físico suficiente para poder comunicar o transmitir dicha información (medios electrónicos, magnéticos, documentos, entre otros.)  
Artículo 83 de la Ley.

Como condición esencial para que se constituya secreto industrial una información, es que deben haberse establecido todas las medidas necesarias para guardar la confidencialidad del secreto, información que puede ser relativa al ámbito técnico, de estrategia comercial, lista de clientes, la fórmula para elaborar cualquier producto o cualquier otra información que implique ventaja del comerciante respecto de los demás que compitan en el mercado.<sup>23</sup>

Cualquier persona que tenga acceso ya sea por motivos de trabajo o de prestación de servicios o bien por otorgamiento de licencias o celebración de contrato de franquicia, deberá cumplir con la cláusula de “confidencialidad”, es decir, que dentro del término que dure su relación y que tenga acceso al secreto industrial y aún después de concluida esta, deben guardar dicho secreto y no transmitirlo a terceros, ya que en caso contrario serán responsables quienes hayan tenido acceso a este, de los daños y perjuicios que se causen así como de la responsabilidad penal respectiva que correspondiera de lo que se desprende esa cláusula de confidencialidad como esencial en todo acto que implique la revelación de un secreto industrial (Artículos 85 y 86 de la Ley).

Por otra parte, cuando dicha información deba ser requerida por las leyes especiales o tribunales judiciales o administrativos, y se deba revelar ante dichas autoridades la misma, las autoridades que tengan conocimiento del

---

<sup>23</sup> RANGEL MEDINA, David. Op. cit. p.55.

mismo así como las partes involucradas están obligadas a guardar la confidencialidad del secreto y las autoridades deberán observar las medidas suficientes para guardar su confidencialidad y dicha información para los efectos de que no se divulgue a terceros ajenos a la controversia o procedimiento (Artículos 86-bis y 86 bis-1 de la Ley).

De lo anterior concluimos que esta información también puede contener aspectos de carácter técnico que puedan constituir la propia prestación de un servicio, o bien, sirva para la elaboración de un bien dentro del mercado, y que por tanto tienen un aporte técnico o científico por lo regular puesto que implican una ventaja comercial, no siendo necesario su registro, sino que tienen que aguarde esa cualidad de confidencialidad.

## **2.- Diseños Industriales.**

Los diseños industriales constituyen las denominadas obras de arte aplicadas a la industria y que lo constituyen creaciones del espíritu que tienen por objeto responder a la necesidad de la industria moderna de explotar el gusto del público por medio de la forma y presentación de los productos independientemente de sus cualidades técnicas,<sup>24</sup> mismas que se encuentran reguladas de manera especial en la Ley de Propiedad Industrial.

La ley de Propiedad Industrial establece que los diseños industriales deben ser nuevos y susceptibles de aplicación industrial, considerándose nuevos los diseños que sean de creación independiente y difieran en grado significativo de diseños conocidos en el mercado o de combinaciones de características de diseños que existan, (Artículo 31 de la Ley), es decir, debe ser diferente a cualquier otro diseño que esté en el mercado.

En esta figura es esencial el aspecto de la arbitrariedad, es decir de que todo aporte que constituya el diseño industrial no debe ser de carácter técnico sino realmente artístico y arbitrario, que ese aspecto diferencie al producto, ya que en caso de que constituyera un aporte técnico será objeto de protección de

---

<sup>24</sup> Ibidem p.43.

alguna otra figura (ya sea patente, modelo de utilidad, variedad vegetal o esquema de trazado de circuitos integrados), por lo tanto, son aportes artísticos que se integran a los bienes que se colocan en el mercado y le van a dar una apariencia o vista que atrae al público para su adquisición, es decir que lo vuelve atractivo para el consumidor y por tanto implica una mayor venta en el mercado del producto.

Esta es la única creación industrial que no prevé ningún conocimiento o avance técnico o científico para integrarlo, sino el aspecto arbitrario y artístico que se integra al producto para tener mejor apariencia únicamente.

Existen dos clases de diseño industrial y que en términos del artículo 32 de la Ley de Propiedad Industrial son:

a) Los dibujos industriales que lo constituyen 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.

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

La vigencia del diseño industrial es de quince años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud y previo pago de la tarifa correspondiente. Para la tramitación y obtención del registro del diseño industrial son aplicables todas las normas procesales para la obtención de la patente que mas adelante veremos a excepción de las reivindicaciones y de la publicación de la solicitud, en virtud de que son únicamente aplicables a la patente.

A la solicitud de registro de diseño industrial se deberá anexar una reproducción fotográfica del diseño correspondiente y la indicación del género del producto para el cual se utilizará el diseño, y en la solicitud deberá expresarse como reivindicación la denominación del diseño industrial seguido

de las palabras “Tal como se ha referido e ilustrado”, formalidad única para la tramitación y obtención del registro del diseño industrial que le es exclusiva.

### **3.- Modelo de Utilidad.**

Este, junto con el diseño industrial forma parte de las denominadas pequeñas invenciones, puesto que revisten cuestiones técnicas de poca importancia, pero sin embargo merecen protección.<sup>25</sup> De conformidad con el artículo 28 de la Ley de Propiedad Industrial, se considera modelo de utilidad a todo objeto, utensilio, aparato o herramienta que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

De igual manera se establece como requisito indispensable para el registro del modelo de utilidad que tenga esa cualidad de novedad, es decir que sea diferente a los demás modelos que se encuentren en el mercado, y debe ser también de aplicación industrial (Artículo 27 de la Ley).

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial la vigencia del registro de modelo de utilidad será de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y previo pago de la tarifa correspondiente.

Para la tramitación y obtención del registro del diseño industrial son aplicables todas las normas procesales para la obtención de la patente que mas adelante veremos a excepción de las reivindicaciones y la publicación de la solicitud, aplicables a la patente, además de que tiene las mismas limitaciones en cuanto a su explotación establecidas en los artículos 22 y 25 de la Ley de Propiedad Industrial relativos a la patente y que mas adelante veremos.

---

<sup>25</sup> DELGADO REYES, Jaime. Op. cit. p.34.

De lo anterior, deducimos que el modelo de utilidad constituye toda modificación que se realice a cualquier utensilio en su configuración externa que constituiría un aporte técnico únicamente para mejor uso o disposición del mismo, por ejemplo, el mango anatómico de los cepillos de dientes, de los taladros, las conformaciones de los teléfonos celulares y controles remotos para su mejor disposición y uso entre otros, pero no constituyen ningún aporte de carácter científico o tecnológico propiamente, sino únicamente constituyen el resultado de la aplicación de técnicas para modificar la forma de los aparatos, utensilios y herramientas en su forma externa.

#### **4.- Esquema de Trazados de Circuitos Integrados.**

A partir del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 26 de diciembre de 1997, se inserta en la Ley de Propiedad Industrial un nuevo título denominado Quinto Bis, en el que se prevén los derechos inherentes a los esquemas de trazado de circuitos integrados, esta figura que se inserto a raíz de que el estado mexicano celebró diversos tratados internacionales en los cuales se comprometió a proteger dichos derechos e insertar esa figura en nuestro sistema jurídico, entre estos se encuentra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC o NAFTA por sus cifras en inglés).

En términos del artículo 178-bis-1 de la Ley de Propiedad Industrial, se considera esquema de tratado o topografía a la disposición tridimensional expresada en cualquier forma de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado. Asimismo, un circuito integrado es un producto que 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.

En este sentido, el esquema de trazado de circuito integrado para tener protección debe tener la cualidad de ser original es decir, que sea resultado de un esfuerzo intelectual de su creador y no sea habitual o común entre los creadores de esquemas de trazado o los fabricantes de circuitos integrados en el momento de su creación.

Constituyen los esquemas de trazado de circuitos integrados, creaciones industriales dentro del ámbito técnico de la electrónica ya que constituyen verdaderas creaciones o invenciones, puesto que a partir de estos esquemas se podrán elaborar aparatos electrónicos o hardware con funciones o ventajas diversos a los demás aparatos de su misma especie que se encuentren en el mercado ( funciones en sonido, audio e incluso en cuanto a enseres domésticos e industriales que haya en el mercado.), de lo que concluimos que constituyen verdaderas creaciones elaboradas a partir del ámbito de la tecnología relativo a la electrónica y por tanto se asemejan a las invenciones, puesto que a partir de estos esquemas se producen aparatos con funciones que no existen en el mercado y que constituyen un beneficio ya sea para el consumidor (enseres domésticos), industria (herramientas y maquinas para el trabajo), o comercio (maquinas de control de cuentas, clientes, entre otros).

En este sentido, el concepto de originalidad es mas afín a los Derechos de Autor que a la Propiedad Industrial, en este caso debe entenderse como la obra producida directamente por su autor y por origen, el principio, nacimiento y causa de una cosa, por lo que requiere de una creación que sea independiente y no derivada del alguna otra.<sup>26</sup>

Cabe destacar que los esquemas de trazado de circuitos integrados protegidos deberán ostentar las letras “M” o “T”, dentro de un círculo o enmarcados en alguna otra forma acompañados del nombre del titular sea en forma completa o abreviada (Artículo 178 bis-9 de la Ley).

---

<sup>26</sup> DELGADO REYES, Jaime. Op. cit. p. 28.

Por último, en términos del artículo 178 bis-3 de la Ley de Propiedad Industrial el registro que se otorgue respecto del esquema de trazado de circuitos integrados tendrá una vigencia de diez años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud del registro y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente.

## **5.- Variedades Vegetales.**

El 25 de octubre de 1996, se promulgó la Ley Federal de Variedades Vegetales, y su reglamento se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de septiembre de 1998.

Esta Ley otorga dos derechos fundamentales a quien registre una variedad vegetal ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), consistente en recibir un título de obtentor que otorga una exclusividad para explotar la variedad vegetal, una prerrogativa inalienable e imprescindible semejante a los derechos de autor.<sup>27</sup>

Para que una variedad vegetal sea protegida, debe cumplir con cuatro requisitos que son:

a) Debe ser nueva, es decir, no haber sido enajenada en México durante el año anterior a la fecha de presentación de la solicitud del título de obtentor, ni en el extranjero dentro de los cuatro años anteriores. b) Debe ser distinta, es decir, claramente diferente a cualquier otra variedad existente desde el punto de vista técnico por uno o más caracteres pertinentes. c) Debe ser estable, en el sentido de que debe permanecer inalterada en sus caracteres pertinentes a través de sucesivas reproducciones. y d) Debe ser homogénea, ya que es necesario que sus caracteres pertinentes permanezcan uniformes, y cualquier variación de la planta debe ser aceptable comercialmente.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ibidem p. 32.

<sup>28</sup> RANGEL MEDINA, David. Op. cit. p.60.

La Ley establece un Comité Calificador de Variedades Vegetales que está integrado por un representante del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, otro de la Secretaría de Medio Ambiente, Recurso Naturales y Pesca, y una mas de las instituciones nacionales públicas de investigación, siendo presidente la persona que asigne la Secretaría de Agricultura, ya que es el órgano que dictamina acerca de la procedencia de las solicitudes del título de obtentor y su inscripción

### **2.3 LOS DERECHOS INHERENTES A LA INVENCION Y MEJORA DE INVENCION.**

Hemos revisado de manera genérica todos y cada uno de los derechos relativos a los Derechos de Propiedad Industrial, y en especial hemos visto que guardan semejanza por su naturaleza y objeto a proteger con la invención y mejora de invención, las variedades vegetales, el esquema de trazado de circuitos integrados y el secreto industrial, en tanto que el mismo trate de información sobre conocimientos de carácter tecnológico, en especial porque tratan precisamente sobre cuestiones que se desarrollan dentro del campo de la tecnología y la ciencia, no obstante lo anterior, no debemos confundir la invención y su mejora con estas figuras jurídicas y al efecto, procederemos a determinar e identificar estos derechos para poder diferenciarlos de las creaciones anteriormente citadas, siendo esto solo posible conceptualizando y determinando nuestro objeto de estudio.

#### **2.3.1 Conceptos Fundamentales.**

En este apartado debemos establecer cual es el objeto de protección de los derechos derivados de la invención y mejora de invención, que como hemos visto, estas constituyen parte de las figuras jurídicas relativas a las

creaciones industriales y constituyen la figura más importante y de mayor protección dentro de este rubro, por tanto, es necesario determinar el marco conceptual y legal de estas creaciones para poder establecer su importancia en el ámbito jurídico y económico en nuestro país, por lo que debemos establecer primero que se entiende por invención, y que tipos y especies de invenciones protege, lo anterior, tomando en consideración que al constituir la invención siempre traerá aparejado un progreso para la humanidad en general, es en este ámbito en donde surge la pugna entre el interés del inventor por sacar el mayor provecho y beneficio de su invención, y por otra parte, el interés de la colectividad para que esa invención o creación se destine a la sociedad para su beneficio, y de ahí deviene la necesidad de limitar este tipo de derechos en cuanto a su ejercicio indebido o falta de explotación, además de las limitaciones que mas adelante veremos.

### **2.3.2 Invención y Mejora de Invención.**

De acuerdo al Maestro Joaquín Escriche,<sup>29</sup> la invención es el medio, procedimiento o aparato que uno ha inventado, o descubierto para el progreso y mejora de la agricultura, fabricación u otro cualquier ramo de la industria. El supuesto de la patente es la invención que es una actividad intelectual que conduce a un descubrimiento, al hallazgo de algo que antes permanecía oculto y era ignorado (novedad de la invención), o no existía o bien la obtención de una mejora de este<sup>30</sup>.

También se puede concebir como un nuevo producto industrial, un nuevo medio o procedimiento – o la aplicación novedosa y original de medios conocidos- para la obtención o resultado de un producto industrial dado en cualquier género (fabril, agrícola, minero, etc.)

De acuerdo con la Ley tipo de la OMPI (Organización Mundial de La Propiedad Industrial) sobre invenciones, en su artículo 112, se establece que la

---

<sup>29</sup> ESCRICHE, Joaquín. DICCIONARIO RAZONADO DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA. Ed Garnier Hermanos. España.1898.p. 961.

<sup>30</sup> BARRERA GRAF, Jorge. INSTITUCIONES DE DERECHO MERCANTIL. Ed. Porrúa. México, 1995.p. 113.

invención es la idea de un inventor que permita en la práctica la solución de un problema determinado en la esfera de la técnica.

Cabe destacar que la inmensa mayoría de las legislaciones occidentales no establecen una definición de invención debido a la dificultad que importaría establecer en la ley un concepto que puede ser fácilmente superado por el avance vertiginosos de las ciencias tecnológicas y la técnica, ya sea por el avance que atrae con ello las ramas científicas, o bien, por la extensión que debería comprender este concepto en todas las ramas de la ciencia en donde se desarrollara cualquier invención.

No obstante lo anterior, nuestra Ley de Propiedad Industrial en su artículo 15 define la invención como “toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas”.

Se ha criticado mucho esta definición puesto que se alega que no es completa ni abarca todo lo que comprende la invención, e incluso puede comprender creaciones que no necesariamente sean invenciones, sino creaciones que no fueran nuevas o desconocidas con anterioridad y que por tanto no constituyen una invención propiamente hablando.

Por otra parte, David Rangel Medina, establece que la invención puede ser definida como el planteamiento de un problema en la industria y la propuesta de su solución.<sup>31</sup>

Podemos concluir, que como se ha establecido la invención constituye una cosa nueva que se desarrolla dentro del ámbito de la tecnología, que se ha descubierto o creado, y que implica la transformación de la energía o la materia para beneficio o progreso de la humanidad, y que de manera esencial tiene una aplicación dentro de la industria o cualquier rama productiva, y de lo que se

---

<sup>31</sup> RANGEL MEDINA, David. Op. cit. p.23.

establece que necesariamente implique un avance científico con aplicación industrial o comercial.

Por otra parte, la mejora de invención aunque no tiene una definición en nuestro derecho, podemos concebirla como aquella innovación o perfeccionamiento de una invención, y respecto de la cual mejora su eficacia, o bien aporta otros resultados que la propia invención por si misma no tendría, es decir, en este caso la invención ya existe y lo que implica la mejora es o su perfeccionamiento en cuanto a sus funciones o aplicaciones, o bien a su eficacia, sin constituir una nueva invención, pero sí un descubrimiento que constituye una novedad y nueva aplicación dentro de la industria.

Las legislaciones occidentales, y entre otras la nuestra, no establecen únicamente un concepto de invención, sino que dentro de nuestra propia ley, se van especificando y deslindando las cualidades de esta, a efecto de poder determinar legalmente cuando nos encontramos frente a una invención que es objeto de protección y por tanto, de todos los derechos subjetivos de exclusividad de explotación inherentes a esa creación, asimismo, determina la propia legislación cuales creaciones no la constituyen y al efecto, a través de dicho cuerpo normativo se van estableciendo requisitos esenciales que se denominan de patentabilidad, y se, establece cuales invenciones no son patentables y cuales no se constituyen para efectos legales como invenciones aún y cuando por su naturaleza si lo sean, y así poder regular estas figuras dentro de nuestro derecho positivo.

### **2.3.3 Requisitos de la Invención y la Mejora de Invención.**

De acuerdo con la doctrina y la legislación, para que un invento sea objeto de protección, es necesario que cumpla con determinadas condiciones que señale un sistema jurídico específico institucionalizándolas, y

estableciendo requisitos esenciales para su protección, por lo que a falta de alguno de estos, no procedería esta protección, mismos que pueden ser negativos o bien, positivos.<sup>32</sup>

En este apartado revisaremos las primeras condiciones, denominadas positivas que constituyen presupuestos o características necesarias que debe reunir la invención para ser considerada como tal de acuerdo con nuestra legislación.

En este sentido, las condiciones positivas se refieren a la naturaleza de la creación, además constituyen presupuestos de existencia para la invención desde el punto de vista legal, mismos requisitos que son los siguientes:

a) La presencia de una invención en su acepción legal, es decir que la invención o creación se adecue al supuesto establecido en nuestra legislación y en consecuencia sea concebida por nuestro derecho positivo, debe adecuarse al supuesto establecido en el artículo 15 de nuestra ley de Propiedad Industrial que dice “Se considera invención a toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades”.

No obstante lo anterior, cabe destacar que no solo la invención debe cumplir con ese presupuesto, sino con los siguientes requisitos contenidos en nuestra legislación y que también constituyen requisitos positivos de patentabilidad.

b) Que la invención sea resultado de una actividad inventiva, y que de conformidad con el artículo 12 fracción III de nuestra Ley de Propiedad Industrial, se entiende por actividad inventiva como “al proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia”, es decir, que se trata de conocimientos que no se encuentren en el ámbito de la ciencia en la que se desarrolla la invención.

---

<sup>32</sup> Ibidem p.24.

Concepto al cual también se le denomina como actividad creativa y que alude precisamente a que el invento sea resultado de una operación mental especial, que sea resultado de un esfuerzo intelectual, de una labor intelectual, en el campo de la Propiedad Industrial.

De lo anterior se desprende que para crear la invención el inventor debe llegar a resultados que no son conocidos o no sean deducibles por cualquier persona familiarizada con el área en la que se desarrolle la invención derivada del estado de la técnica en forma evidente o sencilla.

Al efecto, para determinar el estado de la técnica, el artículo 12 de la citada Ley en su fracción II lo define como “el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita o por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información en el país y en el extranjero”, es decir, que la invención como resultado, conclusión o nuevo conocimiento no haya sido divulgado dentro del ámbito de la técnica o ciencia en el cual se desarrolle, por una parte, y por otra, que también dicho resultado o invención no se encuentre ya en el mercado dentro de la rama de la industria o del comercio en el cual debe aplicarse, por lo tanto, esto implica que ningún perito o persona instruida en la materia en la cual se desarrolle la invención, pueda concebirlo fácilmente o comúnmente, y que además no se haya divulgado o presentado en el mercado nacional o extranjero.

Sin perjuicio de lo anterior, lo esencial es que la invención aún y cuando no signifique un gran avance, por medio de esta se logre una ventaja técnica.<sup>33</sup>

c) Que la invención sea nueva, y que de conformidad con el citado artículo 12 fracción I del la Ley de Propiedad Industrial, nuevo es “todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica”, concepto que está íntimamente relacionado con la actividad inventiva, es decir, que la invención o creación sea novedosa, presupone que al momento de ser solicitada la patente

---

<sup>33</sup> DELGADO REYES, Jaime. OP. cit. p.12

sobre dicha creación ésta no se ha dado a conocer, esto como regla general, ya que no hay impedimento para que dicha invención se divulgue antes de ser solicitada la patente, y al efecto, en la propia solicitud para obtención de patente se establecerá la fecha en que dicha creación fue dada a conocer o divulgada.

En consecuencia, el ser novedoso es que la invención o mejora de invención antes de su divulgación o introducción en el mercado, no existía ni era conocida alguna otra creación igual o que tuviere los mismos resultados, es decir, que es la primera creación en cuanto al resultado y características esenciales de la misma.

Para determinar la novedad, se considerará a la fecha de presentación de la solicitud, todas las solicitudes hasta entonces presentadas para determinar que efectivamente con antelación no se ha solicitado la patente sobre dicha creación es decir, se considerará el estado de la técnica a la fecha de la presentación de la solicitud de patente o en su caso la prioridad reconocida (artículo 17 de la Ley de Propiedad Industrial).

d) Que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que para que ésta sea patentable y objeto de protección, necesariamente la invención debe ser factible su realización práctica en cualquier ámbito de la industria o del comercio, y no debe limitarse a ser un simple principio teórico o mera especulación que no se traduzca en una ventaja para estos ámbitos.

En este sentido, también el artículo 12 fracción IV de la Ley de Propiedad Industrial, establece que la aplicación industrial es “la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica”, de lo que se desprende que las invenciones deben tener un aspecto práctico y no solamente abstracto, así, la ley no toma en cuenta la importancia o perfección del resultado, pero exige que este sea mas o menos completo y útil, pero totalmente efectivo, y tangible.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Ibidem p.12.

La expresión industria debe entenderse en su sentido mas amplio, como en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, es decir que abarque todos los ámbitos, agrícola y extractivo, y todos los productos fabricados, las artes mecánicas, químicas electrónicas, etc., y por lo tanto es suficiente que el producto patentado pueda ser producido industrialmente.<sup>35</sup>.

Las condiciones negativas de patentabilidad también se encuentran inmersas en nuestra legislación y se establecen como creaciones no patentables, aún y cuando realmente si constituyen invenciones, y por otra parte están las condiciones bajo las cuales algunas creaciones no son consideradas como invenciones por su naturaleza; mismas que veremos en el apartado siguiente.

#### **2.3.4 Creaciones no Patentables y Creaciones que no constituyen invenciones.**

Bajo estos dos rubros se encuentran comprendidas las condiciones negativas de patentabilidad, mismas que no obedecen a aspectos técnicos o característicos de la invención o de la mejora de invención, sino que obedecen a razones de orden económico, social o político y que en cada país o estado varían de conformidad con el sistema político, ideología o filosofía del régimen de gobierno imperante en el estado respectivo, es mas, dentro de un mismo estado pueden en temporalidades cambiar estas condiciones de patentabilidad.<sup>36</sup>

Un ejemplo de lo anterior es que la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, la cual prohibía la expedición de patentes para los inventos relacionados con la producción de medicamentos, alimentos y bebidas para uso humano y animal, misma taxativa que se suprimió en nuestra actual Ley de Propiedad Industrial, tomando en consideración la apertura de nuestro país al mercado

---

<sup>35</sup> Ibidem p.14.

<sup>36</sup> RANGEL MEDINA David. Op. cit. p.25.

global así como a las tendencias neoliberales y esencialmente a los compromisos contraídos en los tratados internacionales que nuestro país a celebrado por esa apertura.

Como lo hemos señalado, dichas condiciones negativas de patentabilidad se encuentran en nuestra Ley de Propiedad Industrial, bajo los rubros “invenciones no patentables” y “creaciones que no son consideradas invención”, las cuales veremos a continuación.

### **A) Invenciones no patentables.**

Por regla general la invención es patentable siempre que no la exceptúe la ley particular de cada país. Según unos autores, cuando se considera que una invención no es patentable, y por consiguiente no es sujeto de concesión de un título, el inventor no tiene otra alternativa que guardar su invento como secreto con el que en vez de beneficiar a la colectividad le perjudica, no obstante ello, nuestra legislación las establece en base a los principios éticos y filosóficos que reinan en nuestra sociedad.<sup>37</sup> De conformidad con el artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, las invenciones que por regla general son patentables, son resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, pero no obstante que dicha invención cumpla con los citados presupuestos, el mismo precepto legal establece excepciones a la regla, las cuales son las siguientes:

1.-Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales. En este sentido se considera de interés público y de prioridad esencial el desarrollo de las ramas agropecuarias y ganaderas como actividades torales y pilares de nuestra economía y por ende, se considera políticamente que dichos procesos no deben ser objeto de patente, es mas, deben difundirse lo mas pronto posible para apoyar a los diversos rubros de producción primaria en nuestro país.

---

<sup>37</sup> DELGADO REYES, Jaime. Op. cit. p.5.

2.-El material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza, este aún y cuando no constituye propiamente una creación sino un descubrimiento de la naturaleza, por las políticas mexicanas relativas a estos ámbitos de la ciencia, no se pueden considerar patentables dichos descubrimientos, toda vez, que no se consideran creaciones nuevas, sino que estas ya existía en la naturaleza y por tanto, no se desprende siquiera un procedimiento novedoso, criterio que en otros países ha sido contrario como lo es en la Unión Europea y Estados Unidos en donde si se consideran objeto de patente dichos descubrimientos.

3.-Las razas animales. De nueva cuenta también al referirse dichos procedimientos a actividades primarias en nuestra economía no pueden ser objeto de patente.

4.-El cuerpo humano. De acuerdo con la ideología y filosofía que nuestra nación sostiene, en atención a fundamentos de carácter ontológico y ético, se concluye que no es procedente ni lícito experimentar con el cuerpo humano de manera alguna, es por ello que invenciones o procedimientos relativos al cuerpo humano no son patentables. (Por ejemplo: La clonación de células humanas).

5.-Las variedades vegetales. En cuanto a las variedades vegetales, hemos visto que estas son materia de registro de acuerdo a la Ley General de Variedades Vegetales y por tanto estas se rigen por un cuerpo jurídico distinto a la Ley de Propiedad Industrial, y por lo tanto, por diversos procedimientos, motivo por el cual aún y cuando formalmente sí pueden constituir invenciones las variedades vegetales en sentido estricto, también es cierto que derivado de los compromisos internacionales contraídos por México, esta figura jurídica ya esta protegida, por vía distinta sin ser necesaria la patente.

## **B) Creaciones que no se consideran invenciones.**

Estas se encuentran comprendidas en el artículo 19 de la Ley de Propiedad Industrial, en donde se establece que no se considerarán invenciones para efectos de esta ley:

1.-Los principios teóricos o científicos. Lo anterior en razón de que un mero teorema o principio científico no puede constituir una invención por ser un conocimiento general, y que por lo regular no tiene una aplicación práctica, no obstante que puede constituir un conocimiento esencial o necesario para la actividad del científico relativo a la materia en donde se haya desarrollado dicho principio o teorema y esencialmente, porque un principio teórico no puede ser constituido en aparatos o elementos que puedan aplicarse de manera directa a la industria y al comercio.

2.-Los descubrimientos que consisten en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aún y cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre. Lo anterior, se estableció en razón de que efectivamente un simple descubrimiento no constituye una creación de algo nuevo sino que lo que se descubrió ya existía y por ello no fue creado mediante la actividad inventiva que se establece como necesaria para constituir una invención.

3.-Los esquemas, planes, reglas, y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos. En primer término se desprende que estas entidades no constituyen realmente una creación derivada de la técnica o la ciencia, pero no obstante, es claro que estas creaciones requieren de ciertas habilidades y técnicas y que en caso de que sean nuevos, es decir que estos no se encontraban en el mercado, pueden producir utilidades debido a la inclinación que el público consumidor tenga en relación a dichos juegos o actos mentales, motivo por el cual no estamos de acuerdo en el sentido de que no sean patentables, puesto que si pueden originar una utilidad y por tanto si son novedosos constituirían creaciones nuevas que fueran factibles de patentar, por ejemplo el turista goza de cierta aceptación y demanda por el público consumidor.

4.-Los programas de computación, que en términos de lo dispuesto por el artículo 13 fracción XI de la Ley Federal de Derechos de Autor, constituye un bien materia de los Derechos de Autor, motivo por el cual no forma parte de los bienes de Propiedad Industrial.

5.-Las formas de presentación de información, que aún y cuando se utilizan ciertas técnicas para ello, no pueden constituir creaciones nuevas, en esta óptica, podemos citar los formatos para el llenado de datos y solicitud de tarjeta de crédito, formatos para llenar datos en censos, trípticos de información, entre otros.

6.-Las creaciones estéticas y las obras artísticas y literarias. Que por obvias razones no pueden ser patentables atendiendo a que constituyen bienes inmateriales objeto de los derechos de autor dada su naturaleza de obras intelectuales dentro de la cultura y por lo tanto, no constituyen creaciones netamente industriales.

7.-Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales. Que como hemos mencionado tratándose de bienes que se aplican de manera directa a la salud del cuerpo humano aún y cuando constituyen procedimientos que fueran nuevos y que establecieran resultados que no se tienen con anterioridad, estos no pueden ser objeto de patente. De estos se excluyen solo aquellos que se aplican efectivamente a animales vivos o al cuerpo humano, y solo el tratamiento de tejidos o de líquidos corporales, después de que haya sido extraído del cuerpo humano o animal son patentables.<sup>38</sup>

8.-La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, forma, dimensiones o materiales, siempre y cuando no se trate de combinaciones o fusiones 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

---

<sup>38</sup> DELGADO REYES, Jaime. Op. cit. p.18.

un técnico en la materia. Se puede decir que hay una yuxtaposición cuando al reunir los elementos de una máquina o de un aparato, continúan cumpliendo con la misma función que tenían antes de asociarlos, sin que se logre un resultado apreciablemente diferente.<sup>39</sup>

De lo anterior vimos que en esencia pueden constituir invenciones algunas de las creaciones citadas con anterioridad, pero no obstante por la política o cuestiones filosóficas y éticas reinantes, estas no son consideradas desde el punto de vista legal y por tanto no son protegidas, o bien, cuando se trata de bienes inmateriales que se regulan por diversos derechos o legislaciones por su naturaleza.

### **2.2.5 La reivindicación.**

Tratamos la reivindicación en un solo apartado, tomando en consideración que no obstante que constituye el carácter o elemento esencial de la invención en el lenguaje general y común, este término se confunde en su uso y semántica, a otra figura jurídica de carácter procesal como lo es la reivindicación de bienes en el Derecho Procesal Civil y como acción.

La reivindicación no es otra cosa que una fórmula o una simple frase que define la invención y cuales son sus componentes y limita el objeto de la protección conferida a la patente,<sup>40</sup> ésta obra en la solicitud, en el capítulo de reservas o cláusulas reivindicatorias, lo constituye la “Novedad de la invención”, esto es, todo aquello que el inventor considera como propio y como nuevo de su invento, y es la parte que se protege, dentro de la descripción es meramente explicativa e informativa.<sup>41</sup>

A diferencia de dicho concepto, la reivindicación en la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 12 fracción V, se concibe como la característica

---

<sup>39</sup> Ibidem p.20.

<sup>40</sup> DELGADO REYES, Jaime. Op. cit. p. 56.

<sup>41</sup> SEPULVEDA, Cesar. EL SISTEMA MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Ed. Porrúa, ed. segunda. México, 1981. p. 71.

esencial de un producto o proceso cuya protección se reclama de manera precisa y específica en la solicitud de patente o de registro, y se otorga en su caso en el título correspondiente, y en tal virtud constituye el carácter sine qua non de la invención, el elemento objeto de protección precisamente de la patente.

En este sentido, el artículo 27 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, establece que en la solicitud correspondiente la descripción, las reivindicaciones y el resumen: No deberán contener dibujos, podrán contener fórmulas o ecuaciones químicas o matemáticas; las reivindicaciones sólo podrán contener cuadros cuando su objeto haga aconsejable su utilización, es decir, que se tiene que determinar la reivindicación así como su descripción de la manera mas explícita y sencilla posible para poder determinar sus alcances y elementos constitutivos, tan esencial es la reivindicación que el propio artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial establece que el derecho conferido por la patente estará determinado por las reivindicaciones aprobadas, y que la descripción y los dibujos o en su caso el depósito de material biológico servirán para interpretarla, de lo que se desprende que la reivindicación es la verdadera alma de la invención o mejora de invención.

En apoyo a lo anterior, el artículo 28 del citado Reglamento, establece que se especificará la invención, tal como se reivindique en términos claros y exactos que permitan la comprensión del problema técnico, aún cuando en éste no se designe expresamente como tal, y dé la solución al mismo, y expondrá los efectos ventajosos de la invención, si los hubiera, con respecto a la técnica anterior.

Por otra parte y atendiendo a la naturaleza de la reivindicación tal y como lo establece el artículo 45 de la Ley de Propiedad Industrial, la solicitud de patente podrá contener: I.-Las reivindicaciones de un producto determinado y las relativas a procesos especialmente concebidos para su fabricación o utilización. II.- Las reivindicaciones de un proceso determinado y las relativas a un aparato o a un medio especialmente concebido para su aplicación y III.- Las

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

De lo que se desprende que la invención en base a la reivindicación puede constituir un proceso para la obtención de un resultado, un aparato o un medio concebido para su aplicación.

Por último, el artículo 29 del multicitado Reglamento, determina que las reivindicaciones se formularán sujetándose a las siguientes reglas:

I.- El número de las reivindicaciones deberá corresponder a la naturaleza de la invención reivindicada; II.- Cuando se presenten varias reivindicaciones, se numerarán en forma consecutiva con números arábigos; III.- No deberán contener referencias a la descripción o a los dibujos, salvo que sea absolutamente necesario; IV.- Deberán redactarse en función de las características técnicas de la invención; V.- En caso de que la solicitud incluya dibujos, las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones podrán ir seguidas de signos de referencia, relativos a las partes correspondientes de esas características en los dibujos, si facilitan la comprensión de las reivindicaciones. Los signos de referencia se colocarán entre paréntesis; VI.- La primera reivindicación, que será independiente, deberá referirse a la característica esencial de un producto o proceso cuya protección se reclama de modo principal. Cuando la solicitud comprenda más de una categoría de las que hace referencia el artículo 45 de la Ley, se deberá incluir por lo menos una reivindicación independiente, por cada una de estas categorías.

Por otra parte, las reivindicaciones dependientes deberán comprender todas las características de las reivindicaciones de las que dependan, y se deberá precisar las características adicionales que guarden una relación congruente con la o las reivindicaciones independientes o dependientes relacionadas. Las reivindicaciones dependientes de dos o más reivindicaciones, no podrán servir de base a ninguna otra dependiente a su vez

de dos o más reivindicaciones, y toda reivindicación dependiente incluirá las limitaciones contenidas en la reivindicación o reivindicaciones de que dependa.

En tal virtud, se desprende que la reivindicación es el elemento esencial de protección de la patente y significa en esencia el avance técnico o tecnológico o el proceso que implican la resolución del problema dentro de la ciencia aplicable en el ámbito de la industria o el comercio y solo en atención a los alcances y características que determinen las reivindicaciones, la invención y mejora de invención será objeto de protección.

Por último, diremos que al constituir la reivindicación, la esencia de protección de la patente, es inconcuso que no se protege al aparato al cual se aplique la invención, en su totalidad o al procedimiento, sino a aquello que realmente significa el avance tecnológico o científico que tiene aplicación práctica y solo a este, (Ejemplo el reloj de cuarzo), únicamente formará parte de la reivindicación el sistema de alimentación de energía por medio del cuarzo y su función por medio de este, pero no todo el aparato o reloj como tal, sino la concepción de esa idea que constituye realmente la invención.

#### **2.2.6 Limitaciones a los Derechos de Propiedad Industrial y a la Patente.**

Una vez que hemos determinado qué es la invención, y qué constituye efectivamente un beneficio a la sociedad por implicar una resolución a un problema dentro del ámbito de la técnica o la ciencia, en este sentido encontramos un conflicto de intereses en realidad; por un lado, el interés del creador o titular de la patente para que obtenga el máximo de provecho derivado de la aplicación industrial de su invención o mejora de invención, y por otra parte se encuentra el interés de la colectividad en que dicha mejora de invención sea accesible a todos, puesto que por lo general constituye un adelanto que tiende a mejorar el nivel y calidad de vida de la población, asimismo, atendiendo a la naturaleza intrínseca de esos derechos es que por

ello se establecen una serie de limitantes en cuanto a su ejercicio y perdurabilidad, siendo las siguientes en nuestro derecho<sup>42</sup>

**Limitación constitucional y temporal.-** En el artículo 28 de nuestra Carta Magna se resta a esta clase de derechos el carácter absoluto, puesto que determina el carácter temporal de los privilegios de exclusividad a consecuencia de dicha prescripción y por lo general en todas las legislaciones occidentales, estos derechos exclusivos de explotación sobre bienes inmateriales, solo tienen una vigencia determinada, ya que al vencer ésta, salvo sus excepciones (como el registro de la marca), entran al dominio público.

En el caso de la patente sobre invención o mejora de invención, en términos del artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial, es de veinte años contados a partir de la presentación de la solicitud, y es improrrogable, por lo que al término de la vigencia cualquier persona podrá explotar.

Cabe recalcar que la vigencia de estos derechos comienza desde la presentación de la solicitud de patente y no desde el momento de concesión de la misma, tomando en consideración que como veremos mas adelante el procedimiento para el otorgamiento de la patente puede ser muy tardado y por ende, en virtud de la prioridad desde que se tiene por iniciado el trámite correspondiente y admitida la solicitud, surgen esos derechos de exclusividad.

Por otra parte, si el titular de la patente no la explota dentro de los tres años siguientes a la fecha en que le fue concedida o bien, dentro de los cuatro años siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud se podrá otorgar por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial su licencia obligatoria, y en caso de que dicha licencia una vez otorgada, siga sin explotarse por dos años caducará la patente.

---

<sup>42</sup> VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. Op. cit. p. 86

**Limitación económica.**- Para que la patente pueda ser otorgada y se encuentren vigentes los derechos que le asistan a su titular, es necesario que previamente éste haya hecho el pago de las tarifas correspondientes, tal y como lo establece el artículo 23 primer párrafo de la Ley de Propiedad Industrial, y en caso de no cubrirse en tiempo los derechos de esta una vez otorgada, estos caducarán y pasarán al dominio público, lo anterior de acuerdo al artículo 80 fracción II de la Ley de Propiedad Industrial.

**Limitante territorial.**- Tomando en consideración que los derechos inherentes a la patente emanan en virtud de nuestra Carta Magna y por tanto, rigen solamente en nuestro sistema jurídico, atendiendo a los elementos del estado, solo las leyes y normas jurídicas que den nacimiento a los derechos derivados de la patente otorgada tendrán vigencia y consecuente aplicabilidad dentro de territorio nacional y no en cualquier otro territorio en el cual rija otro sistema jurídico

Cabe destacar que nuestra Ley de Propiedad Industrial establece que derivado de los tratados que el Estado Mexicano celebre con otras naciones se podrá conocer la prioridad que se hubieren obtenido en los países extranjeros correspondientes siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen los mismos, o en su defecto, es decir, en caso de no haber tratado al respecto, esta deberá realizarse dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de patente hecha en el país de origen (Artículo 40 de la citada Ley de Propiedad Industrial).

No obstante lo anterior, y en términos del artículo 41 de la Ley de Propiedad Industrial, para reconocer la prioridad o derecho preferente del solicitante derivada del país de origen, se deben satisfacer los siguientes requisitos:

I.- Que al solicitar la patente se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país; II.- Que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero, ya

que si se pretendieren derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero considerada en su conjunto, la prioridad deberá ser sólo parcial y referida a esta solicitud. Respecto de las reivindicaciones que pretendieren derechos adicionales, se podrá solicitar un nuevo reconocimiento de prioridad, y III.- Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, se cumplan los requisitos que señalen los tratados internacionales, esta Ley y su Reglamento,

**Limitante por seguridad.-** Cuando se presenten causas de emergencia o seguridad nacional y a consecuencia de la situación que dio origen se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos de la población, se podrá otorgar la concesión de licencias de utilidad pública y que en este caso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por declaración que publicará en el Diario Oficial de la Federación, hará saber dicha concesión, cabe aclarar que estas licencias deberán durar hasta en tanto persista el acontecimiento o hecho que dieron lugar a la causa de emergencia o seguridad pública y se otorgarán previa audiencia del titular de la patente correspondiente (Artículo 77 de la Ley de Propiedad Industrial.).

Otra limitante se encuentra en función a factores especiales o particulares que afecten a quien utilice o explote la patente, ya que el artículo 22 de la Ley de Propiedad Industrial establece que el derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno en contra de:

I.- Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado, es decir siempre y cuando no se use la invención o mejora, con fines de lucro, sino de investigación.

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

III.- Cualquier persona que, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de prioridad reconocida, utilice el proceso patentado, fabrique el producto patentado o hubiere iniciado los preparativos necesarios para llevar a cabo tal utilización o fabricación;

IV.- El empleo de la invención de que se trate en los vehículos de transporte de otros países que formen parte de ellos, cuando éstos se encuentren en tránsito en territorio nacional;

V.- Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con materia viva, utilice el producto patentado como fuente inicial de variación o propagación para obtener otros productos, salvo que dicha utilización se realice en forma reiterada, y

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

De lo que se desprende que cualquiera de estas actividades, no constituyen infracción administrativa ni delito.

Otra limitante lo es la derivada de su falta de explotación que como anteriormente dijimos, lo que le interesa al estado es que la invención o mejora de invención se aplique en el mercado cuanto antes, puesto que constituye un mejoramiento en el nivel de vida de la población y por tanto es claro que no puede egoístamente su titular decidir no explotar dicha invención o privar de esta a la población, por lo que en términos del artículo 70 de la Ley de Propiedad Industrial establece que tratándose de invenciones, después de tres

años contados a partir de la fecha del otorgamiento de la patente, o de cuatro años de la presentación de la solicitud, según lo que ocurra más tarde, cualquier persona podrá solicitar al Instituto la concesión de una licencia obligatoria para explotarla, cuando la explotación no se haya realizado, salvo que existan causas debidamente justificadas, mismas que el titular deberá acreditar esas circunstancias plenamente, pero quien solicite una licencia obligatoria deberá tener capacidad técnica y económica para realizar una explotación eficiente de la invención patentada para que efectivamente el estado se asegure de que la invención objeto de la patente se producirá o aplicará realmente.

Como excepción, se establece que no procederá el otorgamiento de una licencia obligatoria, cuando el titular de la patente o quien tenga concedida licencia contractual, hayan estado realizando la importación del producto patentado u obtenido por el proceso patentado.

## **CAPITULO III**

### **LA PROTECCIÓN DE LA INVENCION Y MEJORA DE INVENCION**

#### **3.1 FIGURAS QUE PREVÉN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA INVENCION Y DE LA MEJORA DE INVENCION.**

Mariano Coronado establecía "...se conceden privilegios a los inventores de algo útil, facultándolos para que ellos fabriquen o exploten la materia de su invento, como un premio a sus afanes, como estímulo y aliciente para los que se dedican al adelantamiento de las ciencias y las artes, siendo por tiempo limitado a fin de que toda la sociedad, disfrute después de los beneficios de la invención o mejora.<sup>1</sup>".

Por lo tanto, hemos visto que la invención y su mejora son objeto de protección del Derecho de Propiedad Industrial, pero ahora veremos cual figura o figuras se establecen para proteger precisamente esos derechos, ya que necesariamente nuestro sistema jurídico debe prever una institución destinada a ese fin y que al efecto es el siguiente:

##### **3.1.1 La Patente.**

Se puede concebir a la patente desde dos puntos de vista, el primero consiste en el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal, que una persona física o moral tiene para explotar a nivel industrial un invento que reúna las exigencias legales.<sup>2</sup>, de lo que se desprende que su naturaleza jurídica es que se trata de una prerrogativa de carácter pecuniario, que puede cederse o transmitirse entre vivos o por vía sucesoria,

---

<sup>1</sup> CORONADO, Mariano. Op. cit. p. 60.

<sup>2</sup> RANGEL MEDINA, David. Op. cit. p. 23.

mas sin embargo, las patentes no tienen por objeto un bien material, mas bien son el fruto de un trabajo que es un elemento inmaterial.<sup>3</sup>

El segundo comprendiendo como un documento o instrumento otorgado por el estado, en términos del artículo 59 de la Ley de Propiedad Industrial, al declararse procedente el otorgamiento de la patente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, expedirá un título para cada patente como constancia y reconocimiento oficial al titular. El título comprenderá un ejemplar de la descripción, reivindicaciones y dibujos, si los hubiere, y en el mismo se hará constar:

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

De lo que se desprende que la patente es el “acta de nacimiento”, del derecho o privilegio que se concede a los autores o perfeccionadores de una mejora<sup>4</sup>,

Asimismo el artículo 60 de la citada ley, establece que una vez que se otorgue la patente, el Instituto procederá a hacer su publicación en la Gaceta, que contendrá la información siguiente: El resumen de la descripción de la invención, que servirá como elemento de información técnica, y un ejemplar de la descripción, reivindicaciones y dibujos, si los hubiere.

En este sentido el documento o título expedido no puede modificarse y únicamente podrán permitirse cambios en el texto o dibujos del título de una patente en los siguientes supuestos:

I.- Para corregir errores evidentes o de forma, y II.- Para limitar la extensión de las reivindicaciones, mismos cambios que deberán ser

---

<sup>3</sup> DELGADO REYES, Jaime. Op. cit. pp. 4 y 5.

<sup>4</sup> Ibidem p.3

previamente autorizados por el Instituto y deberán ser publicados en la Gaceta del propio Instituto.

Otra concepción esencial del vocablo patente se determina como aquel derecho subjetivo que corresponde al creador de una invención o mejora de invención para explotarlo, comercializarlo, introducirlo a territorio nacional, distribuirlo o autorizarlo de manera exclusiva y temporal.<sup>5</sup>

Debemos recalcar que se concibe a la patente como un derecho subjetivo, es decir, como una permisión o facultad para disponer de una creación inmaterial con exclusión de toda persona o tercero, y que se traduce en la facultad exclusiva y única por su titular, lo que en sentido estricto podría considerarse como un monopolio de esa idea.

En México, siempre se ha considerado a la patente como un monopolio de explotación de la industria o arte a que el invento se refiere, en este sentido dicho monopolio en términos del artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial, tendrá una vigencia de 20 años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente.

Cabe destacar que la propia ley establece que la vigencia comenzará aún antes de que esta se otorgue, desde la propia presentación de la solicitud, es decir, al iniciar el trámite administrativo para su registro, y es a partir de ese momento en que surge el derecho, además de que el término de vigencia es improrrogable.

Por lo anterior la figura jurídica de la patente es la única que actualmente está prevista por nuestro sistema jurídico y que es tendiente a proteger los derechos derivados de la invención y mejora de invención.

Los alcances de los derechos relativos a la patente se pueden traducir en el derecho de demandar el pago de daños y perjuicios a terceros que usen el invento sin su autorización, impedir que otras personas fabriquen, usen

---

<sup>5</sup> VIÑAMATA PASCHKES Sergio. Op. cit. p. 156.

vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado; o impedir que otras personas utilicen sin su consentimiento un proceso patentado y que usen, vendan ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso.

Por lo tanto, el titular de la patente es el único que puede presentar la solicitud, y que puede ceder total o parcialmente su derecho sobre la invención a un tercero, ya sea contractualmente o mediante sucesión, por último puede utilizar o divulgar su invento aún y cuando no haya solicitado la patente respectiva, siempre que presente dicha petición dentro de los doce meses siguientes a la fecha de su divulgación.<sup>6</sup>

### **3.1.2 El certificado de invención.**

Se ha dicho que el antecedente inmediato del certificado de invención lo fue el creado en la Unión Soviética, en donde la invención o creación intelectual pasaba de inmediato al usufructuó social de todas las empresas comerciales y cooperativas estatales, sin necesidad del permiso por su creador, pero se establecía una forma de estímulo moral y patrimonial por lo que se le otorgaban ciertos derechos al creador, como la autoría moral, así como una remuneración por esta.

El legislador mexicano pensó que al implantar el certificado de invención podía remediar dos problemas, uno, la escasa presencia de patentes de inventores mexicanos frente a la abrumadora cantidad de solicitudes extranjeras y otro, el bajo índice de patentes en nuestro medio.<sup>7</sup>

La Ley Mexicana de Invenciones y Marcas de 1975, señalaba que algunas creaciones que en sentido estricto constituían invenciones, y que se desarrollaban dentro del ámbito de la industria, arte o ciencia, no eran patentables por razones de interés general. Pero no obstante lo anterior, se

---

<sup>6</sup> DELGADO REYES, Jaime. Op. cit. p.24. y artículos 24 y 25 de la Ley de Propiedad Industrial.

<sup>7</sup> SEPULVEDA, Cesar. Op. cit. p. 99.

otorgó la protección creando el certificado de invención que era un instrumento expedido por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, a favor del autor de un invento que siendo materialmente patentable, no lo era por disposición de la ley e implicaba dicho certificado el derecho temporal de recibir las regalías derivadas de dicha invención.

Dicho certificado, se expedía para la protección de invenciones y mejora de invención que se desarrollaban dentro del campo de: 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) Fungicidas, h) Herbicidas e i) Productos con actividad biológica.

En cuanto a los motivos que originaron la existencia del certificado de invención era para 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 realizar exportaciones.<sup>8</sup>

Los requisitos para obtener el certificado de invención eran los mismos que para la patente, asimismo eran las normas del procedimiento para obtención de la patente al certificado de invención.

El certificado de invención tenía una vigencia de catorce años, y confería el derecho a su titular para recibir regalías de cada una de las personas con quien celebrara convenio para explotar el invento, y en caso de no haber convenio en ese sentido, las autoridades administrativas fijarían las condiciones para dicha explotación.

---

<sup>8</sup> Exposición de motivos de la Ley que Regula los Derechos de los Inventores y el Uso de Signos Marcarios, de 29 de noviembre de 1975.

Este derecho no era exclusivo, podrían solicitar la licencia todas las personas que fueran, puesto que no podía ser exclusiva, el dueño del certificado debía prestar asistencia técnica al licenciatario, y el titular de este no tenía necesidad de acreditar la explotación de dicho invento como en la patente, la usurpación del invento protegido era castigado como delito.<sup>9</sup>

En la Nueva Ley de Propiedad Industrial de 1994, y resultante de los compromisos a nivel internacional por el Gobierno de México, para abrir el mercado interno al comercio global, se suprimió dicha figura jurídica subsistiendo únicamente la patente en el artículo noveno transitorio del decreto que estableció la nueva Ley de Propiedad Industrial de 1994, estableció que a los certificados de invención otorgados al amparo de la Ley de Invenciones y Marcas que se abrogó les serían aplicables las disposiciones de dicha ley hasta el vencimiento de la vigencia que se les había concedido en el título correspondiente, y el artículo décimo transitorio determinó que las solicitudes de certificados de invención que se encontraran en trámite en la fecha en que dicha ley entrara en vigor, no les sería aplicable lo relativo a la publicación de la solicitud prevista en el artículo 52 de la nueva ley.

Las solicitudes de certificados de invención que se encontraran en trámite se convertirían en solicitudes de patente y los solicitantes de las patentes y certificados de invención que se encontraren en trámite en la fecha en que iniciara su vigencia dicha ley, deberían pedir por escrito a la Secretaría de Economía, dentro de los seis meses siguientes a esa fecha, que continúe el trámite, con base en dichas solicitudes, tendiente a obtener la patente correspondiente en los términos de esta Ley. Si los solicitantes no pidieran dentro del plazo establecido la continuación del trámite, se considerarían abandonadas sus respectivas solicitudes y por concluidos los trámites correspondientes.

---

<sup>9</sup> RANGEL MEDINA David. Op. cit. p.42.

Por otra parte, el artículo décimo segundo determina que las solicitudes de patente presentadas antes de la fecha en que esta Ley entre en vigor, en cualquiera de los países miembros del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, para invenciones comprendidas en las fracciones VIII a XI del artículo 10 de la Ley de Invenciones y Marcas que se abroga, mantendrán en México la fecha de prioridad de la primera solicitud presentada en cualquiera de dichos países, siempre que:

I.- Se presente ante la Secretaría la solicitud para obtener una patente sobre las invenciones señaladas, por el primer solicitante de la patente en cualquiera de los países mencionados en el párrafo anterior o por su causahabiente, dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley;

II.- El solicitante de la patente compruebe ante la Secretaría, en los términos y condiciones que prevenga el reglamento de esta Ley, haber presentado la solicitud de patente en cualquiera de los países miembros del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o, en su caso, haber obtenido la patente respectiva, y

III.- La explotación de la invención o la importación a escala comercial del producto patentado u obtenido por el proceso patentado no se hubieran iniciado por cualquier persona en México con anterioridad a la presentación de la solicitud en este país.

La vigencia de las patentes que fueren otorgadas al amparo de este artículo terminará en la misma fecha en que lo haga en el país donde se hubiere presentado la primera solicitud, pero en ningún caso la vigencia excederá de 20 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente en México.

No obstante lo anterior, es claro que el certificado de invención se creó para adoptar un procedimiento menos gravoso y más manejable para todos nuestros conacionales, y relativo a ciertos aspectos esenciales dentro de la

industria o bien dentro de áreas económicas estratégicas de la economía mexicana, lo que era válido y fue en virtud de dicha apertura comercial que la patente debió subsistir como única figura para la protección de la invención y mejora de invención.

Cabe destacar que lo que implica la represión de la competencia desleal que constituye un área importante de nuestro trabajo lo examinaremos en el capítulo quinto en relación a las sanciones administrativas y delitos en particular relacionados con las patentes, ya que como hemos visto al haberse eliminado la figura jurídica del certificado de invención únicamente nuestro sistema jurídico observa la patente como medio de registro y control de la invención y mejora de invención.

Dicho certificado, propició un aumento en el registro de invenciones por parte de nuestros nacionales, además de que se refería a invenciones desarrolladas dentro de los ámbitos productivos primarios e importantes de nuestro sistema económico, puesto que su fin era incentivar el desarrollo de las invenciones en esos campos, por lo que su eliminación obedeció mas a cuestiones de compromisos internacionales que a motivos prácticos.

### **3.2 PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LOS DERECHOS DE INVENCIÓN Y MEJORA DE INVENCIÓN.**

En el subcapítulo anterior hemos visto la figura bajo la cual se amparan los derechos derivados de la invención, y su mejora, ahora en este subcapítulo veremos el Derecho Sustantivo es decir, las normas del procedimiento que observa nuestro derecho para que los titulares de este tipo de derechos puedan hacerlos valer ante las autoridades y frente a terceros, desde el momento en que se presente ante el Estado para que se les reconozcan sus derechos, hasta los medios procesales bajo los cuales pueden dirimir controversias, como lo es la nulidad de la patente, y las licencias, que es la manera por excelencia bajo la cual se pueden transmitir este tipo de derechos.

Debemos recalcar que en este apartado solo veremos los procedimientos administrativos que se llevan a cabo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y en el capítulo cuarto veremos los procedimientos que pueden seguir los titulares de las patentes en materia penal, cuando se actualicen los supuestos de un tipo penal o civil, cuando derivado de una infracción administrativa o delito en que se incurra, surja la responsabilidad civil por parte del quien haya cometido ese acto ilícito, mismos que veremos en el capítulo quinto de este trabajo.

### **3.2.1 Procedimiento administrativo para la obtención de la patente.**

El derecho de efectuar el acto jurídico que consiste en la presentación de una solicitud de patente corresponde originariamente a su inventor, no obstante este derecho puede transmitirse incluso a personas morales pero solo en su calidad de causahabientes<sup>10</sup>

La solicitud de patente es un acto jurídico declarativo de una situación de derecho creada en el momento de la operación inventiva en si misma, algunos sistemas jurídicos conceden al primer inventor la atribución del derecho a presentar la solicitud cuando dos o mas personas independientes logran perfeccionar la misma invención, este es el principio del *frist to invent.*, común en los países anglosajones, sistema que está presente en nuestra legislación mexicana, pero también está inmerso el denominado principio llamado *Anmelder Prinzip*, el cual no toma en cuenta ninguna situación anterior a la presentación de la solicitud, el primero en inventar, pierde su derecho frente al primero en solicitar, y por lo que el acto jurídico constitutivo de la patente es la declaración de petición de la patente, motivo por el cual prevalece el principio de prioridad, es decir a quien primero solicita el registro o reconocimiento del derecho correspondiente, mismo que mas adelante veremos.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> DELGADO REYES, Jaime. Op. cit. p.36.

<sup>11</sup> DELGADO REYES, Jaime. Op. cit. p. 37.

Para obtener la patente como título que constituye el reconocimiento por parte del estado de la titularidad de esos derechos de exclusividad, es necesario iniciar un trámite o procedimiento ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, siendo administrativo en virtud de que se realiza ante dicha autoridad administrativa y se trata de obtener el registro y reconocimiento de la existencia de ese derecho ante una autoridad. De conformidad con el artículo 39 de la Ley de la materia, la patente podrá ser solicitada directamente por el inventor o por su causahabiente o a través de sus representantes.

Al efecto, de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Propiedad Industrial, para obtener una patente deberá presentarse solicitud escrita ante el Instituto, en la que se indicará el nombre y domicilio del inventor y del solicitante, la nacionalidad de este último, la denominación de la invención, y demás datos que prevengan dicha Ley y su reglamento, de igual manera, deberá exhibirse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes (pago de derechos), incluidas las relativas a los exámenes de forma y fondo.

Dicha solicitud de patente en trámite y sus anexos serán confidenciales hasta el momento de su publicación para los efectos de que nadie pueda tramitar la misma obtención de la patente y en este sentido, el Instituto reconocerá como fecha de presentación de una solicitud de patente la fecha y hora en que la solicitud sea presentada, siempre que la misma cumpla con los requisitos previstos por dicha ley para ser admitida a trámite, ya que en el caso de que a la fecha en la que se presente la solicitud, ésta no cumpla con los requisitos señalados, se tendrá como fecha de presentación aquella en la que se dé el cumplimiento correspondiente a todos los requisitos necesarios para ello y la fecha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes.

La solicitud de patente deberá referirse a una sola invención, o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre sí que conformen un único concepto inventivo, y si la solicitud no cumple con alguno de los requisitos anteriormente señalados, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, cumpla con los requisitos faltantes o bien, la divida en varias solicitudes, conservando como fecha de cada una la de la solicitud inicial y, en su caso, la de prioridad reconocida. Si

vencido el plazo el solicitante no ha realizado la división, se tendrá por abandonada la solicitud y por tanto, por perdida la prioridad reconocida (Artículos 43 y 44 de la citada ley).

De conformidad con el artículo 47 de la Ley de Propiedad Industrial, a la solicitud de patente se deberá acompañar:

I.- La descripción de la invención, que deberá ser lo suficientemente clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma y, en su caso, para guiar su realización por una persona que posea pericia y conocimientos en la materia. Asimismo, deberá incluir el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención, cuando ello no resulte claro de la descripción de la invención.

En caso de material biológico en el que la descripción de la invención no pueda detallarse en sí misma, se deberá complementar la solicitud con la constancia de depósito de dicho material en una institución reconocida por el Instituto, conforme a lo establecido en el reglamento de esta Ley;

II.- Los dibujos que se requieran para la comprensión de la descripción;

III.- Una o más reivindicaciones, las cuales deberán ser claras y concisas y no podrán exceder del contenido de la descripción, es decir por cada avance técnico o resolución dentro de la ciencia puede constituirse una reivindicación.

IV.- Un resumen de la descripción de la invención, que servirá únicamente para su publicación y como elemento de información técnica, por lo que debe ser lo suficientemente claro y conciso.

El solicitante podrá transformar la solicitud de patente en una de registro de modelo de utilidad o de diseño industrial y viceversa, cuando del contenido de la solicitud se infiera que éste no concuerda con lo solicitado, y el solicitante, sólo podrá efectuar la transformación de la solicitud dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su presentación o dentro de los tres meses siguientes

a la fecha en que el Instituto le requiera para que la transforme, siempre y cuando la solicitud no se haya abandonado. En caso de que el solicitante no transforme la solicitud dentro del plazo concedido por el Instituto se tendrá por abandonada la solicitud.

Ya presentada y admitida la solicitud, el Instituto realizará un examen de forma de la documentación y podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario, o se subsanen sus omisiones. De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento en un plazo de dos meses, se considerará abandonada la solicitud, el abandono como figura jurídica procesal de esencial importancia lo determinamos en apartados anteriores.

El examen de forma implica determinar por el Instituto si la solicitud presentada cumpla con todas y cada una de las formalidades para su trámite, determinar si con anterioridad y atendiendo a una revisión de los antecedentes del propio Instituto, no se había solicitado el otorgamiento de la patente correspondiente o semejante, y determinar si la naturaleza de la solicitud atiende a una invención y no a otra creación industrial, es decir, en el examen de forma, la autoridad se cerciora de que los documentos presentados se encuentren completos y apegados a las reglas que se señalan para tal efecto, como el cumplimiento de los márgenes y la calidad de los dibujos. Al concluirse este examen, el Instituto expide un oficio de acreditamiento de examen de forma y el resumen de la solicitud, conjuntamente con el dibujo más representativo de la invención se publicará en la Gaceta del propio Instituto dentro de los dieciocho meses siguientes al examen de forma, mismo término que puede ser menor a iniciativa del solicitante.<sup>12</sup>

Una vez practicado el examen de forma, se procederá a la publicación de la solicitud de patente en trámite que tendrá lugar lo más pronto posible después del vencimiento del plazo de 18 meses, contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud o, en su caso, de la fecha de prioridad

---

<sup>12</sup> BECERRA RAMÍREZ, Manuel. DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. UNA PERSPECTIVA TRINACIONAL. Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1998.p. 158.

reconocida. A petición del solicitante, la solicitud será publicada antes del vencimiento del plazo señalado. (Artículo 52 de la propia ley).

Una vez publicada la solicitud de patente y efectuado el pago de la tarifa que corresponda, el Instituto hará un examen de fondo de la invención para determinar si se satisfacen los requisitos esenciales por la propia Ley de Propiedad Industrial, es decir, que no se encuentren en los supuestos para las invenciones que no son patentables, es decir, las señaladas en el Artículo 16 de la citada ley y las creaciones que no son consideraras invenciones mismas que hemos visto con anterioridad

Pero dicho examen en realidad comprende una revisión de carácter eminentemente técnico, puesto que además de lo anterior, debe determinarse que dicha invención sea novedosa y que se hubiere determinado y obtenido por medios que no son propiamente obtenibles por cualquier perito en la materia, por lo tanto, es que el examen determina el aspecto técnico y de fondo de la invención, y si es invención. Para la realización de los exámenes de fondo, el Instituto, en su caso, podrá solicitar el apoyo técnico de organismos e instituciones nacionales especializados.

En el examen de fondo realmente se analizan los requisitos legales de patentabilidad, y se determinan los caracteres de novedad y que efectivamente sea esa creación resultado de una actividad inventiva, y si esa invención es de aplicación industrial, por lo que el Instituto realiza además una búsqueda en su base de datos en sus archivos y en las bases de datos de los diversos países para estudiar los inventos relacionados y en base a esos resultados se determina si es factible conceder o no la patente, por lo que es realmente un estudio de carácter técnico que requiere conocimientos especializados y relacionados con la invención, por otra parte, durante el examen de fondo no podrá ampliarse la protección solicitada.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ibidem p. 158.

El Instituto podrá aceptar o requerir el resultado del examen de fondo o su equivalente realizado por oficinas extranjeras de patentes, o en su caso, una copia simple de la patente otorgada por alguna de dichas oficinas extranjeras.

El Instituto podrá requerir por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, presente la información o documentación adicional o complementaria que sea necesaria, incluida aquella relativa a la búsqueda o examen practicado por oficinas extranjeras, modifique las reivindicaciones, descripción, dibujos, o haga las aclaraciones que considere pertinentes cuando:

I.- A juicio del Instituto sea necesario para la realización del examen de fondo, y II.- Durante o como resultado del examen de fondo se encontrase que la invención tal como fue solicitada, no cumple con los requisitos de patentabilidad, o se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 16 y 19 de esta Ley.

Si dentro del plazo a que se refiere este artículo el solicitante no cumple con el requerimiento, su solicitud se considerará abandonada.

En caso que el Instituto niegue la patente, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución. (Artículo 56 de la citada ley).

Cuando proceda el otorgamiento de la patente, se comunicará por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, cumpla con los requisitos necesarios para su publicación y presente ante el Instituto el comprobante del pago de la tarifa correspondiente a la expedición del título. Si vencido el plazo fijado el solicitante no cumple con lo establecido en el presente artículo, se le tendrá por abandonada su solicitud.

El interesado tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requerimientos que se hubieren hecho en cualquier fase del procedimiento, es decir, los dos meses señalado en el mismo y otros dos más, para los efectos

de que en caso de no cumplir con dichos requerimientos, se decreta plenamente el abandono y consecuentemente conclusión del procedimiento sin que se hubiere otorgado la patente.

El plazo a que se refiere el párrafo anterior, se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto en los artículos antes referidos.

La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados, dentro del plazo inicial o en el adicional previsto en la ley; o no presente el comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

El Instituto expedirá un título para cada patente como constancia y reconocimiento oficial al titular. El título comprenderá un ejemplar de la descripción, reivindicaciones y dibujos, si los hubiere, y en el mismo se hará constar:

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

Otorgada la patente, el Instituto procederá a hacer su publicación en la Gaceta, que contendrá la información a que se refieren los artículos relativos al resumen de la invención y demás requisitos señalados con anterioridad.

### **3.2.2 Prioridad y abandono.**

El abandono de la solicitud de la patente se produce cuando no son cumplidos los requerimientos que haga la Oficina de Patentes dentro de los plazos legales y reglamentarios concedidos, al dar a conocer el resultado de los exámenes de forma y de fondo, o bien cuando se requiere de alguna

aclaración o se deba subsanar una omisión cuando es presentada la solicitud de la patente, o cuando lo establezca nuestra propia ley.<sup>14</sup>

La prioridad es una de las figuras jurídicas más relevantes dentro del procedimiento de obtención de la patente, de acuerdo con el artículo 12 fracción VI de la materia, se entiende por fecha de presentación, a la fecha en que se presente la solicitud en el Instituto, o en las delegaciones de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en el interior del país, siempre y cuando cumpla con los requisitos que señala esta Ley y su reglamento. Se desprende que desde que el propio Instituto o la oficina autorizada para recibir la solicitud correspondiente, la tiene por iniciada y formalmente presentada con todos y cada uno de los requisitos formales establecidos para ello surja la prioridad, que consiste en la presunción por ley a favor del solicitante y en reconocer la presunción a su favor de que es el titular de los derechos inherentes a la invención salvo prueba en contrario y por tanto, mientras dicha prioridad subsista, el propio instituto no admitirá a trámite alguno, diversa solicitud sobre la misma creación y lo rechazará de plano, asimismo reconocerá como su titular al solicitante, quien como hemos dicho, puede ejercer los derechos inherentes a la patente desde que entró dicha solicitud y se admitió a trámite.

En este sentido, el artículo 10 bis de la Ley de Propiedad Industrial, determina que si varias personas hicieran la misma invención o modelo de utilidad independientemente unas de otras, tendrá mejor derecho a obtener la patente o el registro de la misma, quien primero presente la solicitud respectiva o que reivindique la prioridad de fecha más antigua, siempre que la solicitud no sea abandonada ni denegada. Es importante determinar que la fecha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes.

La divulgación de una invención no afectará que siga considerándose nueva, cuando dentro de los doce meses previos a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o su

---

<sup>14</sup> RANGEL MEDINA David. Op. cit. p.28.

causahabiente hayan dado a conocer la invención, por cualquier medio de comunicación, por la puesta en práctica de la invención o porque la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional. Al presentarse la solicitud correspondiente deberá incluirse la documentación comprobatoria necesaria para ello.

De acuerdo con el artículo 40 de la Ley de la materia, cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros países se podrá reconocer como fecha de prioridad la de presentación en aquel en que lo fue primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de patente en el país de origen.

De acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Propiedad Industrial, para reconocer la prioridad de las patentes otorgadas en otros países se deberán satisfacer los requisitos siguientes:

I.- Que al solicitar la patente se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país;

II.- Que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero.

Si se pretendieren derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero considerada en su conjunto, la prioridad deberá ser sólo parcial y referida a esta solicitud. Respecto de las reivindicaciones que pretendieren derechos adicionales, se podrá solicitar un nuevo reconocimiento de prioridad, y

III.- Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, se cumplan los requisitos que señalen los Tratados Internacionales, esta Ley y su reglamento.

De conformidad con el artículo 42 de la Ley de la materia, cuando varios inventores hayan realizado la misma invención independientemente los unos de los otros, el derecho a la patente pertenecerá al que tenga la solicitud con fecha de presentación o de prioridad reconocida, más antigua, siempre y cuando dicha solicitud no sea negada o abandonada, y cuando una solicitud de patente deba dividirse, el solicitante deberá presentar las descripciones, reivindicaciones y dibujos necesarios para cada solicitud, excepto la documentación relativa a la prioridad reclamada y su traducción que ya se encuentren en la solicitud inicial y, en su caso, la cesión de derechos y el poder. Los dibujos y descripciones que se exhiban, no sufrirán alteraciones que modifiquen la invención contemplada en la solicitud original.

De lo que se desprende que la prioridad es una figura de vital importancia, puesto que aún y cuando la patente no hubiere sido otorgada por el solo hecho del inicio y admisión de la solicitud de la patente, su titular ya puede hacer uso de los derechos inherentes a esa invención o mejora y por tanto el sistema jurídico le reconoce esa titularidad salvo prueba en contrario y en base a esta puede ejercer sus derechos subjetivos e incluso proteger los suyos contra terceros.

### **3.2.3 Medios de Impugnación.**

Puede darse que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dicte como resolución final la negativa a la concesión de la patente, y que contra esta resolución la ley otorga el recurso de reconsideración administrativa, de la que conoce el mismo Instituto, y la interposición de dicho recurso deberá interponerse en términos del artículo 200 de la Ley de Propiedad Industrial dentro del término de 30 días contados a partir de la notificación de la negativa.

Junto con el escrito de interposición del recurso deben aportarse las pruebas que se consideren pertinentes, y si la resolución que se emite, revoca la resolución anterior y otorga la patente, se procederá a su publicación y otorgamiento de la misma, pero si de nueva cuenta confirma la resolución ya

anteriormente emitida y es negada la procedencia del recurso, dicha negativa se hará publicar en la Gaceta del propio Instituto. Contra dicha resolución cabe únicamente el juicio de amparo indirecto que se debe interponer ante el Juez de Distrito en Materia Administrativa correspondiente.<sup>15</sup>

### **3.2.4 Licencias y transmisión de derechos.**

En la Ley de Propiedad Industrial en su Capítulo VI denominado “De las Licencias y la Transmisión de Derechos”, se observa la figura de las licencias, y al efecto hemos determinado que la patente como tal tiene un valor patrimonial y que además los derechos inherentes a esta, pueden ser enajenados, gravados e incluso pueden ser objeto de embargo, y por tanto, al constituirse la patente como un reconocimiento hecho por el estado a favor de persona determinada de manera temporal, no podemos hablar del arrendamiento para su uso y goce temporal derivada de obligaciones personales, sino que para estas figuras se ha creado la de la licencia, por lo tanto la propia ley, en su artículo 62 determina que los derechos que confiere una patente, o aquéllos que deriven de una solicitud en trámite, podrán gravarse y transmitirse total o parcialmente en los términos y con las formalidades que establece la legislación.

La única condicionante que exige la propia Ley de Propiedad Industrial, para que la transmisión de derechos o el gravamen puedan producir efectos en perjuicio de terceros, es su inscripción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual 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, debiéndose pagar los derechos correspondientes a dicha inscripción, esto es pagando las tarifas correspondientes en función del número de solicitudes, patentes o registros

---

<sup>15</sup> RANGEL MEDINA, David. Op. cit. p.29.

involucrados. Por ende, concluimos, que el titular de la patente o registro podrá conceder, mediante convenio, la licencia para su explotación.

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de licencias de derechos relativos a una o más solicitudes en trámite o a una o más patentes o registros cuando el licenciante y el licenciatario 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.

La cancelación de la inscripción de una licencia procederá en cualquiera de los siguientes casos:

I.- Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la patente o registro y la persona a la que se le haya concedido la licencia es decir, que haya sido por mutuo acuerdo y de manera expresa ante el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; II.- Por nulidad o caducidad de la patente o registro; o bien, por orden judicial, de lo que se desprende que únicamente por esos casos o supuestos es que procede la cancelación de la licencia.

No se inscribirá la licencia cuando la patente o registro hubiesen caducado o la duración de aquélla sea mayor que su vigencia, puesto que al derivar la licencia otorgada de los derechos subjetivos que corresponda al titular, no los puede rebasar en su temporalidad. (Artículo 66 de la citada ley).

Salvo estipulación en contrario, la concesión de una licencia no excluirá la posibilidad, por parte del titular de la patente o registro, de conceder otras licencias ni realizar su explotación simultánea por sí mismo, motivo por el cual se desprende que no es única o exclusiva por regla general, salvo que se pacte de manera expresa la exclusividad.

La persona que tenga concedida una licencia inscrita en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, salvo estipulación en contrario, tendrá la

facultad de ejercitar las acciones legales de protección a los derechos de patente como si fuere el propio titular.

La explotación de la patente realizada por la persona que tenga concedida una licencia inscrita en el Instituto, se considerará como realizada por su titular, salvo el caso de licencias obligatorias y sólo tratándose de invenciones, después de tres años contados a partir de la fecha del otorgamiento de la patente, o de cuatro años de la presentación de la solicitud, según lo que ocurra más tarde, cualquier persona podrá solicitar al Instituto la concesión de una licencia obligatoria para explotarla, cuando la explotación no se haya realizado, salvo que existan causas debidamente justificadas, en este sentido al concederse la licencia obligatoria, en cualquier tiempo antes del vencimiento de los años anteriormente citados, la patente cobrará nueva vida y no caducará.<sup>16</sup>

No procederá el otorgamiento de una licencia obligatoria, cuando el titular de la patente o quien tenga concedida licencia contractual, hayan estado realizando la importación del producto patentado u obtenido por el proceso patentado, ya que en este caso, si se introduce esa invención a territorio nacional y llega a nuestro mercado, objeto que se persigue con la licencia obligatoria.

Quien solicite una licencia obligatoria deberá tener capacidad técnica y económica para realizar una explotación eficiente de la invención patentada y antes de conceder la primera licencia obligatoria, el Instituto dará oportunidad al titular de la patente para que dentro de un plazo de un año, contado a partir de la notificación personal que se haga a éste, proceda a su explotación.

Previa audiencia de las partes, el Instituto decidirá sobre la concesión de la licencia obligatoria y, en caso de que resuelva concederla, fijará su duración, condiciones, campo de aplicación y monto de las regalías que correspondan al titular de la patente.

---

<sup>16</sup> SEPULVEDA, Cesar. Op. cit. p. 88.

En caso de que se solicite una licencia obligatoria existiendo otra, la persona que tenga la licencia previa deberá ser notificada y oída.

Transcurrido el término de dos años contado a partir de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria, el Instituto podrá declarar administrativamente la caducidad de la patente, si la concesión de la licencia obligatoria no hubiese corregido la falta de explotación de la misma, o si el titular de la patente no comprueba su explotación o la existencia de una causa justificada a juicio del Instituto. (Artículo 73 de la ley de la materia).

El pago de las regalías derivado de una licencia obligatoria concluirá cuando caduque o se anule la patente, o por cualquier otra causa prevista en esta ley, y a petición del titular de la patente o de la persona que goce de la licencia obligatoria, las condiciones de ésta podrán ser modificadas por el Instituto cuando lo justifiquen causas supervenientes y, en particular, cuando el titular de la patente haya concedido licencias contractuales más favorables que la licencia obligatoria. El Instituto resolverá sobre la modificación de las condiciones de la licencia obligatoria, previa audiencia de las partes.

Quien goce de una licencia obligatoria deberá iniciar la explotación de la patente dentro del plazo de dos años, contados a partir de la fecha en que se le hubiere concedido, ya que de no cumplirse esto, salvo que existan causas justificadas a juicio del Instituto, procederá la revocación de la licencia de oficio o a petición del titular de la patente.

La licencia obligatoria no será exclusiva. La persona a quien se le conceda sólo podrá cederla con autorización del Instituto y siempre que la transfiera junto con la parte de la unidad de producción donde se explota la patente objeto de la licencia. (Artículo 76 de la ley de la materia).

### **3.2.5 Extinción de derechos. (Nulidad y caducidad).**

Los derechos inherentes a la patente, pueden concluir de dos maneras, es decir, bajo la nulidad y la caducidad, pero estos son dos conceptos diferentes y son las figuras bajo las cuales se determina la extinción de los derechos inherentes a la patente.

La nulidad en este sentido deriva de ciertos vicios o falta de formalidades que se presenten en el procedimiento administrativo de obtención de patente, y en cambio, la caducidad se traduce en la pérdida del derecho exclusivo del titular respecto de su creación por el tiempo o falta de interés jurídico, pero los derechos creados por esta subsisten en su caso.

En la caducidad ha transcurrido el término concedido por la ley para su denominado monopolio, o exclusividad de los derechos que le correspondan dentro de su invención, atendiendo al término o límite para ello, o bien por falta de interés jurídico, ya sea respecto a la explotación de la invención o mejora de invención o a su falta de pago de los derechos correspondientes para gozar de esa exclusividad.

Por lo anterior, la nulidad debe distinguirse de la caducidad, la cual se refiere al término de la validez de la patente, en cambio la nulidad absoluta significa que no surtió efectos la patente.<sup>17</sup>

En este sentido primero veremos la nulidad del procedimiento que por tanto, implica la nulidad de todos y cada uno de los efectos que se hubieren producido con el otorgamiento de la patente que indebidamente se hubiere otorgado en virtud del vicio o defecto por el cual se otorgó la patente, mismo supuesto que se contemplan de manera expresan el Capítulo VII de la Ley de Propiedad Industrial denominado “De la Nulidad y Caducidad de Patentes y Registros”.

La nulidad de la patente no se da de pleno derecho, sino que es necesaria que sea declarada por la autoridad competente.<sup>18</sup> Atendiendo a lo

---

<sup>17</sup> DELGADO REYES, Jaime. Op. cit. p. 73.

<sup>18</sup> Idem.

dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Propiedad Industrial, la patente de la invención o mejora de invención serán nulos en los siguientes casos:

I.- Cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes o registros de modelos de utilidad y diseños industriales. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes y registros los establecidos para los siguientes supuestos:

Es decir, cuando se haya otorgado la patente sobre invenciones o creaciones que no son patentables, o bien sobre creaciones que por la ley no son consideradas invenciones y aún así se concedieron o bien, que realmente no hubieren sido invenciones las creaciones respecto de las cuales se otorgó la patente correspondiente, sino que realmente por su forma y esencia hubieren sido diversas creaciones como lo son los modelos de utilidad, o también, que hubieren tenido la naturaleza relativa a diseño industrial, en consecuencia la cuestión esencial es que realmente la creación en virtud de esta y por esto, implicara realmente una invención o mejora de invención, y no solo un modelo de utilidad o un diseño industrial.

Otra causa de nulidad es que la patente se hubiere otorgado cuando no se hubiere presentado tanto la descripción de la invención, o los dibujos de la misma si fueren necesarios, las reivindicaciones que no se hubieren señalado debidamente o el resumen.

II.- Cuando se haya otorgado la patente en contravención a las disposiciones de la ley vigente en el momento en que se otorgó la patente o el registro. La acción de nulidad basada en esta fracción no podrá fundarse en la impugnación a la representación legal del solicitante de la patente o del registro.

III.- Cuando durante el trámite se hubiere incurrido en abandono de la solicitud, y

IV.- Cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencia graves, o se hubiese concedido a quien no tenía derecho para obtenerla.

Cabe destacar que la acción de nulidad debe ejercitarse para obtener la misma, puesto que esta solo puede surtir sus efectos cuando es declarada por la autoridad administrativa (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) y en este sentido, cuando la nulidad se trate respecto a los supuestos establecidos en las fracciones I y II del artículo 78 de la Ley de la materia, podrá ejercitarse en cualquier tiempo, es decir no hay término para reclamarlo.

Por otra parte, cuando la nulidad deriva de los supuestos previstos en las fracciones III y IV del artículo citado podrá ejercitarse dentro del plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicación de la patente o del registro en la Gaceta, tomando en consideración que los supuestos se tratan del vicio de abandono o error en el procedimiento.

Cuando la nulidad sólo afecte a una o a algunas reivindicaciones, o a una parte de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente respecto de la reivindicación o reivindicaciones afectadas, o la parte de las reivindicaciones afectadas. La nulidad podrá declararse en la forma de una limitación o precisión de la reivindicación correspondiente.

La declaración de nulidad se hará administrativamente por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de oficio, o a petición de parte o del Ministerio Público Federal cuando tenga algún interés la Federación, en los términos de esta Ley (Artículo 79 de la ley de la materia), la declaración de nulidad destruirá retroactivamente a la fecha de presentación de la solicitud, los efectos de la patente o registro respectivos.

En cuanto a la caducidad, en términos del Artículo 80 de la Ley de Propiedad Industrial, las patentes, a consecuencia de la caducidad, los derechos que amparan a estas, caen dentro del dominio público, siempre y cuando se actualicen los siguientes supuestos:

I.- Al vencimiento de su vigencia;

II.- Por no cubrir el pago de la tarifa prevista para mantener vigentes sus derechos, o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste;

III.- En caso de que una vez concedida la primera licencia obligatoria, hayan transcurrido dos años sin que se hubiere explotado la invención objeto de la licencia. (Artículo 73 de la ley de la materia).

La caducidad que opere por el solo transcurso del tiempo, no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Los únicos supuestos bajo los cuales se podrá solicitar la rehabilitación de la patente o registro caducos por falta de pago oportuno de la tarifa, siempre que la solicitud correspondiente se presente dentro de los seis meses siguientes al plazo de gracia a que se refiere la fracción II del artículo 80 de la Ley de Propiedad Industrial, es decir, el término para que se haga el pago de derechos correspondientes y se cubra el pago omitido de la tarifa, más sus recargos.



## **CAPITULO IV**

### **MARCO JURIDICO VIGENTE.**

#### **4.1 LEGISLACION VIGENTE.**

Hemos revisado las normas jurídicas que regulan de manera específica tanto a la patente, la cual efectivamente constituye la figura jurídica esencial y la mas importante para proteger los derechos inherentes a las invenciones y a las mejoras de invención, no obstante lo anterior, consideramos que también constituirían figuras tendientes a proteger derechos inherentes a los esquemas de trazado de circuitos integrados y secretos industriales como creaciones de carácter tecnológico ajenos a la patente.

Ahora bien, en este capítulo veremos como está compuesto nuestro sistema jurídico en cuanto a la protección y regulación de los derechos inherentes a las patentes, comenzando desde su justificación en nuestra norma fundamental, es decir, como lo prevé nuestra Constitución Federal, para poder determinar su justificación y su fundamentación en cuanto a su existencia dentro de nuestro sistema jurídico, atendiendo a que como se ha dicho, al constituir derechos exclusivos de explotación y comercialización, desde el punto de vista económico y social constituyen en estricto sentido un monopolio, puesto que solo su titular puede autorizar su uso o comercialización y explotación con exclusión de cualquier otra persona, es mas, ni siquiera un tercero puede introducirlos del exterior a territorio nacional, y por lo tanto, solo su titular puede utilizarlo en todos los sentidos, en consecuencia veremos como se regulan estos derechos nuestro sistema jurídico.

En este sentido podemos concebir a las fuentes del derecho como aquellas que constituyen los diversos procesos a través de los cuales se elaboran las normas jurídicas, estos procesos pueden comprender tanto las manifestaciones reales que dan origen a las normas jurídicas por virtud de

distintos factores sociales, políticos entre otros,<sup>1</sup> en primer término veremos las leyes, siendo la principal fuente formal en nuestro país, entendiéndose esta como toda disposición de orden general, abstracta y obligatoria que dispone no para un caso determinado, sino para situaciones generales, y se toma de acuerdo al órgano que la elabora (legislativo).<sup>2</sup>

Por otra parte, veremos cuales son los órganos facultados para la aplicación y regulación en el ejercicio y protección de estos derechos, así como para reconocerlos, y que facultades les concede la ley para poder determinar el ámbito de competencia de cada uno de estos órganos, y de que manera se pueden hacer valer en nuestro sistema jurídico.

Concebimos a la ley como la principal fuente formal del Derecho dentro de nuestro sistema jurídico, entendiéndola como la regla dada por el legislador a la cual debemos acomodar nuestra acciones libres o bien, una declaración solemne del poder legislativo y que tiene por objeto el régimen interior de una nación y el interés común<sup>3</sup>, por lo tanto, constituye la ley aquel conjunto de normas que emita un órgano legislativo y que por tanto deben pasar por un procedimiento para su existencia concebido como legislativo, es decir, son emitidas por un órgano legislativo y un procedimiento previamente establecido para ello.

Por lo tanto, en este subcapítulo expondremos precisamente cuales son las leyes vigentes en nuestro país, mismas que regulan los Derechos de Propiedad Intelectual, es decir, examinaremos nuestro sistema jurídico a efecto de poder determinar el marco jurídico normativo de los mismos y al efecto partiremos de la norma fundamental que rige nuestro sistema jurídico, esto es nuestra Carta Magna, que precisamente fue emitida por un órgano constituyente y por tanto se emitió a manera de un proceso legislativo, por lo que partiremos de esta a efecto de determinar si se encuentran previstos

---

<sup>1</sup> ROJINA VILLEGAS, Rafael. COMPENDIO DE DERECHO CIVIL. Tomo I. Introducción, Personas y Familia. Porrúa. México, 1991. p. 30.

<sup>2</sup> Ibidem p. 35.

<sup>3</sup> ESCRICHE, Joaquín. Op. cit. Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia. Ed Garnier Hermanos. España. 1898. p. 1212.

constitucionalmente estos derechos, y asimismo deberemos establecer de que manera están regulados estos derechos exclusivos que se han criticado y señalado como monopolios por parte de sus creadores, y una vez vista su reglamentación y fundamentación constitucional, iremos descendiendo a las normas de menor jerarquía como los son las leyes reglamentarias y subsecuentes jerarquías.

#### **4.1.1 Constitución Federal.**

El fundamento constitucional para la existencia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se encuentra contenido en el artículo 28 de nuestra Carta Magna.

Este artículo que en general prohíbe los monopolios y los estancos, también prohíbe la exención de impuestos a personas determinadas o prohibiciones a título de protección a la industria, mismo precepto legal que establece las excepciones a dicha regla entre las cuales y en virtud de que por dicho precepto jurídico, la patente no constituye realmente un monopolio, ya que dicho precepto constitucional determina que “...los privilegios que por determinado tiempo se concedan a 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 lo anterior, aún y cuando dicho precepto legal únicamente aluda a obras de carácter artístico y autoral así como a invenciones y mejoras de invención, también quedan comprendidas dentro de este género las demás creaciones de carácter industrial, como lo es la marca y demás signos distintivos, así como las demás figuras que hemos examinado en este trabajo, en este sentido, algunos autores señalan que dicho precepto legal trata en realidad de un monopolio legal a favor de estos creadores, como expresamente lo indicaba la Constitución de 1857 en su artículo 28.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> BARRERA GRAF, Jorge. Op. cit. p. 113.

Por otra parte, en el artículo 89 fracción XV de nuestra norma fundamental, se faculta al Presidente de la República para “conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado y con arreglo a la ley respectiva a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria, por lo que vemos que efectivamente el ejecutivo federal, por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el Instituto Nacional de Derechos de Autor, está facultado para conceder esos privilegios exclusivos relativos a la Propiedad Intelectual.

Asimismo, en el artículo 73 fracción XXXIX-F de la Constitución Federal, se faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes tendientes a la promoción de la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiera el desarrollo de la nación.

Por lo anterior, se fundamenta tanto la existencia de estos derechos como la facultad del ejecutivo de reconocer y conceder estos privilegios, así como la facultad del Poder Legislativo Federal para emitir la Leyes Reglamentarias del artículo 28 de nuestra Carta Magna.

#### **4.1.2 Ley Federal de Propiedad Industrial.**

En el apartado anterior vimos que de conformidad con el artículo 73 fracción XXXIX-F de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Legislativo Federal, es el órgano facultado para emitir leyes Federales, por lo que la Ley de la Propiedad Industrial es una ley de carácter federal, además de que es una ley de carácter reglamentaria, puesto que reglamenta el ejercicio de los Derechos de Propiedad Industrial que se encuentran contenidos en el género de los derechos de carácter intelectual observados y fundamentados en el artículo 28 de nuestra Constitución Federal.

Como hemos visto, la actual y vigente Ley de la Propiedad Industrial, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991, misma ley que sufrió reformas de carácter trascendental mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 2 de agosto de 1994, principalmente en cuanto a la desaparición del certificado de invención y con el fin de adecuar nuestra legislación interna a los compromisos que adquirió México, para lograr la apertura comercial y de mercado a nivel internacional, atendiendo a sus tendencias neoliberales, por consecuencia, dichas reformas entraron en vigor el 1º de octubre de 1994.

Esta Ley en su título segundo, capítulos I y II regula conceptos generales y como es que se concibe la patente en México, de que cualidades debe constar una invención o mejora de invención para que se otorgue la patente, que creaciones no son patentables y que creaciones no constituyen invenciones, asimismo, en el capítulo V regula el procedimiento para la obtención y otorgamiento de la patente y en su capítulo VII regula la causas de nulidad y caducidad de las patentes y registros.

Por otra parte, en el capítulo único del título tercero, se regulan los secretos industriales y en su título Quinto bis, se tratan los Esquemas de trazado de circuitos integrados.

#### **4.1.3 Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.**

Este cuerpo jurídico fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994, y tal como lo establece en el artículo primero de dicho decreto, el citado ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley de Propiedad Industrial es decir, complementa el manejo y concepción de las figuras jurídicas tanto de carácter sustantivo como procedimental contenidas en la ley, para lograr su aplicación debida a la praxis jurídica.

Este reglamento en su Título Segundo, regula el régimen relativo a las Invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales, estableciendo los

requisitos que deben cumplirse para la obtención, en esta caso ,de patentes, determinando como deben ir las reivindicaciones, los dibujos, los resúmenes y descripciones de la invención, entre otros, establece las directrices relativas a como deben presentarse las solicitudes de patentes y las licencias obligatorias y de utilidad pública.

En el título IV de este reglamento, se regulan de manera más específica los procedimientos de declaración administrativa y contenciosos que se lleven a cabo ante el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como los procedimientos de inspección y vigilancia para salvaguardar estos derechos, estableciendo de manera más específica los requisitos formales para la consecución de estos procedimientos.

#### **4.1.4 Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.**

Este reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 1999, y establece la estructura y facultades del propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, órgano facultado para el registro, inspección, vigilancia y para salvaguardar los derechos de Propiedad industrial, entre los cuales se encuentran los derivados de las invenciones y mejoras de invención, así como de los secretos industriales y esquema de trazados de circuitos integrados.

Cabe destacar, que en materia de Propiedad Industrial se encuentra la Ley de Variedades Vegetales que regula precisamente estas creaciones industriales, misma ley que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1996, pero que en este trabajo no atañe a nuestro objeto de estudio, por no constituirse como una invención a la variedad vegetal.

#### **4.1.5 Ley Federal de Variedades Vegetales.**

Esta Ley se emitió en cumplimiento a los compromisos adquiridos a nivel internacional por el Estado Mexicano, especialmente en el 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 y por Decreto de 3 de octubre de 1996 se promulgo la Ley Federal de Variedades Vegetales, misma que tiene como objeto fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales.<sup>5</sup>

Esta ley es de carácter independiente a la Ley de Propiedad Industrial, la cual consideramos importante, puesto que como se ha establecido, la variedad vegetal se considera como una creación resultante de una actividad inventiva y que en estricto sentido consideramos como invención al tratarse de la obtención de algo nuevo a partir de algo existente en la naturaleza pero que por ese procedimiento se obtuvo algo nuevo y que no existía en la misma naturaleza, por lo que efectivamente la consideramos en sentido estricto como una invención, tratándose de la obtención biológica de nuevas especies perennes.

Como hemos visto, dicha ley establece definiciones de variedad vegetal así como las autoridades y procedimiento previstos para la protección de este tipo de derechos.

Así, el artículo primero de esta Ley establece que tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales. Su aplicación e interpretación, para efectos administrativos corresponderá al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

## **4.2 OTRAS FUNTES DEL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

---

<sup>5</sup> RANGEL MEDINA, David. Op cit. p. 59.

Atendiendo a que si bien es cierto, la principal fuente formal de nuestro sistema jurídico lo constituye la ley, no podemos pasar por alto otras fuentes que realmente constituyen parte esencial del Derecho de Propiedad Industrial, como lo son los tratados internacionales que incluso con las nuevas políticas de globalización constituyen lineamientos y compromisos esenciales para modificar además la propia ley, así como la jurisprudencia que se conforma como una de las fuentes esenciales y eminentemente jurisdiccionales, por tal motivo veremos de una manera breve dichas fuentes en los siguientes apartados, para poder determinar como se constituye realmente nuestro sistema jurídico con otras fuentes además de la ley y los reglamentos.

#### **4.2.1 Tratados Internacionales.**

No obstante que los tratados internacionales formalmente no constituyen una ley sino que se formalizan a través del procedimiento que establece nuestra Ley Federal sobre la Celebración de Tratados Internacionales, estos, se reconocen una vez celebrados por el ejecutivo y ratificados por el Senado de la República, con un rango a nivel constitucional y al efecto, el artículo 133 de nuestra Carta Magna establece que la propia Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión, por lo que se desprende que los tratados internacionales debidamente aprobados y publicados en el Diario Oficial de la Federación, constituyen parte de nuestro sistema jurídico que se elevan a categoría de norma constitucional y que en caso de que exista un tratado internacional celebrado con otro estado soberano, deberá atenderse al contenido propio de dicho tratado, en caso de reconocimiento o regulación y defensa de Derechos de Propiedad Intelectual, motivo por el cual son de capital importancia estos, máxime que ello trae aparejada la apertura económica nacional y globalización económica con la cual se ha adecuado nuestro actual régimen político y de gobierno.

El tratado de Cooperación en Materia de Patentes, llamado PCT. fue elaborado en Washintong, el 19 de junio de 1970, reformado en 2 de octubre de 1979 y el 3 de febrero de 1984, siendo su objeto perfeccionar la protección legal de las invenciones mediante la simplificación y economización de la protección en varios países al simplificar o permitir el acceso expedito a los datos técnicos, respecto del cual establecemos los límites de registro de una patente extranjera (12 meses), y el respeto a la prioridad obtenida en los países signatarios.<sup>6</sup>

A nivel internacional, nuestro país ha intervenido en diversos tratados, tomando en consideración que pocas disciplinas de la ciencia jurídica tienen un matiz tan marcadamente internacional como el Derecho de Propiedad Intelectual, por lo tanto son numerosos los tratados multilaterales, regionales, y bilaterales celebrados sobre Propiedad Industrial y sobre Derechos de Autor.

A continuación se mencionan solamente los tratados que conforme al artículo 133 Constitucional tienen vigencia en México, es decir que han cumplido con todas y cada una de las formalidades establecidas en dicho precepto legal para que sean elevados a categoría de Tratado Internacional formalmente hablando:

Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (Diario Oficial de la Federación de 27 de julio de 1976).

Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (Diario Oficial de la Federación de 18 de julio de 1975). En adelante será citado como la OMPI y el convenio como Convenio OMPI.

Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, firmado en Lisboa el 31 de octubre de 1958,

---

<sup>6</sup> DELGADO REYES, Jaime. Op. cit. p. 48

así como el Reglamento para la ejecución de dicho Arreglo (Diario Oficial de la Federación de 11 de julio de 1964, en adelante será citado como Arreglo de Lisboa).

Tratado de Nairobi sobre la protección del símbolo olímpico, adoptado en Nairobi el 26 de septiembre de 1981 (Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1985).<sup>7</sup>

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y su Reglamento, adoptados en Washington el 19 de junio de 1970, modificados el 3 de febrero de 1984 y el 29 de septiembre de 1992. Fueron aprobados por la Cámara de Senadores el 14 de julio de 1994 (Diario Oficial de la Federación de 25 de julio de 1994) y promulgados por decreto de 27 de diciembre de 1994 (Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1994). Se conoce como Tratado PCT, que son las siglas de su nombre en Inglés Patent Cooperation Treaty.

Tratado sobre el derecho de marcas y su Reglamento, adoptados en la Conferencia Diplomática de Ginebra el 27 de octubre de 1994. México es uno de los 39 Estados signatarios.

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 (Diario Oficial de la Federación de 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.

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

---

<sup>7</sup> RANGEL MEDINA David. Op. cit. p.4.

México participa en los siguientes Tratados Internacionales de libre comercio que contiene 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:

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá (Diario Oficial de la Federación 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 relacionados con los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial. También se conoce a este instrumento como NAFTA, siglas de su nombre en inglés North America Free Trade Agreement.

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela (Diario Oficial de la Federación de 9 de enero de 1995). Las normas sobre Propiedad Industrial, Derechos de Autor y traspaso de tecnología están contenidas en el capítulo XVIII "Propiedad Intelectual" del artículo 18-01 al artículo 18-34.

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 (Diario Oficial de la Federación 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.

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, (Diario Oficial de la Federación de 11 de enero de 1995). De las diez partes en que se divide, la séptima parte: "Propiedad Intelectual", que abarca de su artículo 16-01 al 16-43 contiene disposiciones sobre Derechos de Autor y derechos conexos, así como marcas, modelos de utilidad y secretos industriales.

Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionado 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 (Diario Oficial de la Federación de 3 de diciembre de 1994).

La parte I contiene disposiciones generales y principios básicos. La parte II trata de normas relativas a la existencia, alcances y ejercicio de los Derechos de Propiedad Intelectual (Derechos de Autor y Derecho de 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 le designa como ADPIC, siglas de su título en español Acuerdo sobre las Disposiciones de Propiedad Intelectual relacionadas con el Comercio.

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Nicaragua, firmado el 8 de diciembre de 1997, (Diario Oficial de la Federación de 1º de julio de 1998). En su capítulo XVII trata sobre la Propiedad Intelectual.

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Chile, firmado el 18 de diciembre de 1997, (Diario Oficial de la Federación de 28 de julio de 1998). En su capítulo XV trata sobre la Propiedad Intelectual.

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Unión Europea, firmado el 23 y 24 de febrero de 2000, (Diario Oficial de la Federación de 26 de junio de 2000). En su capítulo IV trata sobre la Propiedad Intelectual, acuerdo global y título V, mecanismo de consulta. Acuerdo interino.

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel, firmado el 10 de abril de 2000, (Diario Oficial de la Federación de 28 de junio de 2000).

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, Guatemala, Honduras y El Salvador, firmado el 29 de junio de 2000, (Diario Oficial de la Federación de 19 de enero de 2001). En su capítulo XVI trata sobre la Propiedad Intelectual.

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Asociación Europea de Libre Comercio, firmado el 27 de noviembre de 2000.

Como hemos visto, en todos y cada uno de estos tratados México ha contraído compromisos para proteger la invención y su mejora, previendo como figura esencial para ello a la patente, tratando de adoptar uniformidad con las demás naciones contratantes así como el tiempo de vigencia y adaptarse al contexto internacional en el Derecho y el comercio.

#### **4.2.2 Jurisprudencia.**

El vocablo jurisprudencia puede evocar diversos significados, así, para el Derecho Angloamericano, tiene varias concepciones, tales como ciencia del derecho, (conjunto de conocimientos sistematizados resultantes de un método y que se refiere al Derecho como instrumento social del hombre para regular su conducta), o bien como el objeto de estudio, es decir al que nosotros le denominamos derecho objetivo, (conjunto de normas jurídicas que rigen en un estado, y territorio determinado en un época también determinada).

En cambio, para nuestro sistema jurídico, jurisprudencia constituye la fuente del derecho que emana de la actividad de nuestros tribunales jurisdiccionales en la interpretación de la ley cuando esta padece de una laguna o insuficiencia en su contenido o concepción que atenderemos en este apartado. Cuando el texto legal es oscuro o dudoso, la jurisprudencia implica una labor de creación jurídica y por tanto, es fuente del derecho puesto que al precisar el sentido y alcance de la ley por ser oscura puede admitir diversas interpretaciones y que necesariamente introduce nuevos elementos que van a vitalizar y enriquecer el ordenamiento jurídico.<sup>8</sup>

Cabe destacar que esta constituye una fuente formal del derecho, y que emana precisamente de la actividad del juzgador, y esencialmente de la interpretación que este realiza del derecho positivo al desempeñar sus facultades como juzgador, y por lo tanto se traduce en una interpretación realizada por el órgano jurisdiccional de la norma jurídica, que constituye la técnica mas diáfana de interpretación por el jurista o bien, la labor del jurista por excelencia.

La jurisprudencia obligatoria en nuestro sistema jurídico, se desarrolla cuando en caso de presentarse una laguna o insuficiencia de una norma jurídica legislativa que dificulte su interpretación y aplicación, el Juzgador procede a interpretar la norma jurídica para aclararlas, está, la emitida por el Poder Judicial de la Federación, en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, es decir, por el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y derivado de las reformas a la Ley de Amparo de 5 de enero de 1988, los Tribunales Colegiados de Circuito tienen la facultad de emitir la Jurisprudencia obligatoria, la que puede emitirse ya sea por reiteración de tesis (cinco sin ninguna en contrario) o por contradicción de tesis, o bien, la emitida por el Pleno o Salas del Tribunal Federal Electoral, o sus Salas, por el Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa (Arts. 259 a 263 del Código Fiscal de la Federación), por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o, por el Tribunal Superior Agrario. Cada uno de estos Tribunales emiten la

---

<sup>8</sup> ROJINA VILLEGAS, Rafael. COMPENDIO DE DERECHO CIVIL. Tomo I. Introducción, Personas y Familia. Porrúa. México, 1991. pp. 58-59.

jurisprudencia en cada una de sus materias, ocupándonos en este trabajo de la emitida por el Poder Judicial de la Federación, por lo que se concluye que solo la jurisprudencia obligatoria puede ser emitida por determinados órganos con facultades jurisdiccionales y mediante condicionantes o procesos de establecimiento para ello. Estas se forman mediante el juicio de amparo, como medio de control constitucional y especialmente de las garantías individuales que corresponden a los gobernados, y que está regulado en los artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna.

Lo anterior, en atención a que tanto en la Constitución Federal como en las constituciones locales de esos sistemas, están contenidas las garantías individuales de los gobernados, y por tanto, un juzgador local si puede decidir respecto a la inconstitucionalidad o no de una ley, siempre que sea de su competencia a lo que en México, únicamente se constituye en órgano de control constitucional o de legalidad por la autoridad federal, puesto que las garantías individuales solo están contenidas en la Constitución Federal.

En este sentido en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia obligatoria que emita la Suprema Corte de Justicia en pleno o en Salas es obligatoria para estas en cuanto a las emitidas en pleno, y para los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, Jueces de Distrito, Tribunales Militares y Judiciales de orden común, y Tribunales Administrativos y del Trabajo, Locales o Federales, y la emitida por los Tribunales Colegiados también para las autoridades anteriormente citadas menos para los mismos Tribunales Colegiados ni para la Suprema Corte de Justicia.

Para tal efecto los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa son los facultados para emitir la jurisprudencia relativa a los derechos de Propiedad Industrial, mimos que han jugado un papel de importancia esencial atendiendo a que como hemos dicho, esta rama del derecho es relativamente nueva, y que los conceptos de carácter tecnológico como invención, actividad inventiva, estado de la técnica, así como los elementos esenciales para conformar la invención, son conceptos que rebasan fácilmente nuestra legislación debido al avance vertiginoso de las ciencias tecnológicas, es por ello, que a dicha

autoridad judicial con la facultad de interpretar esas deficiencias de la ley, tiene la misión de aclarar las mismas y poder actualizar los conceptos esenciales anteriormente citados.

Al efecto se transcriben las siguientes tesis de jurisprudencia que han sido esenciales para determinar el concepto de patente de invención y mejora de invención:

Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Séptima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 43 Sexta Parte. Tesis: Página: 57

#### PATENTES, CLASIFICACION DE LAS.

Conforme a los artículos 4o. y 5o. de la Ley de la Propiedad Industrial, las patentes son de tres clases: a) las patentes de invención, comprendidas en las fracciones de la I a la III del citado artículo 4o.; b) las patentes de mejoras, comprendidas en la fracción IV de ese precepto, y c) las patentes de modelo o dibujo industrial, comprendidas en las fracciones V y VI. Ahora bien, las patentes de invención amparan las creaciones intelectuales que se traducen en nuevos productos industriales o en nuevas composiciones de materia, o en el empleo de medios nuevos o en la nueva aplicación de medios conocidos, para obtener productos o resultados industriales novedosos. Y las patentes de mejoras están directamente referidas a aquellas que produzcan un nuevo resultado industrial, es decir, a las patentes de invención. O sea que puede patentarse la mejora a una patente de invención, cuando esa mejora implique un resultado más eficiente del invento, o un procedimiento más fácil o menos costoso para obtener el resultado industrial. Pero es de notarse que la expresión "resultado industrial" sólo aparece en el artículo 4o. a comento, en las fracciones II, III y IV. Y, además, la fracción IV habla de "mejoras a una invención". Todo lo cual lleva a corroborar la conclusión de que una patente de mejora sólo puede aplicarse a mejorar una invención, amparada por una patente o del dominio público, según dice el precepto. Y ello corrobora también la conclusión de que una patente de mejoras debe producir un resultado en cuanto a la eficiencia del funcionamiento de la invención mejorada, o en cuanto al costo o facilidad del procedimiento empleado para obtener esa función o el resultado que con la invención se busca. Pero las ideas o concepciones que aplicadas a una invención no mejoren el resultado o producto de esa invención, ni la función o fin para los cuales esté destinado el invento, ni facilite el resultado o abata su costo, no se pueden considerar como mejoras a una invención. Por otra parte, las patentes de modelo o dibujo industrial amparan formas, dibujos, disposiciones artísticas, ornamentales, etcétera y dichas patentes no tienen que ver con el funcionamiento eficiente de un producto industrial ni con la facilidad del procedimiento para su obtención, ni con el costo relativo, sino sólo con el atractivo estético del producto, o con su aspecto peculiar y propio, etcétera. De donde se desprende que las formas o concepciones que podrían ser materia de una patente de dibujo o modelo

industrial, en principio no pueden considerarse como mejoras a una invención, puesto que aunque afectan el atractivo estético de un producto industrial, se relacionan con la eficiencia del invento en cuanto al fin perseguido directamente por él. Pues aumentar el atractivo estético o comercial de un producto, no puede confundirse con mejorar una invención.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión RA-1163/70 (4020/50). Mendizábal y Compañía Sucesores, Compañía Cerillera Mexicana, S.A. 31 de julio de 1972. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

De la tesis anterior que se emitió durante la Ley de Propiedad Industrial vigente en 1970, se desprende que ya por parte del propio Poder Judicial Federal, se establecía la clasificación definitiva de las creaciones industriales que después se desdoblaron en las demás creaciones además de la invención.

No. Registro: 256,855. Tesis aislada. Materia(s):Administrativa. Séptima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 30 Sexta Parte. Tesis: Página: 51

PATENTES DE INVENCION. FORMALIDADES EN LOS ESCRITOS PARA SU REIVINDICACION.

Si el problema en el caso consiste en resolver si la parte quejosa, en su escrito de reivindicación de patente de invento, incurrió en digresiones o no; es decir, si se puede considerar como digresión una alusión a unos oficios que hace la quejosa en su escrito de reivindicación, debe decirse que si la mención de los oficios en el escrito de referencia no entra a formar parte de lo que es propiamente el capítulo de novedad de la patente, sino que, puede decirse, que se trata de puntos de forma de una promoción que no desvirtúan dicho capítulo de novedad, no existe la digresión; por otra parte, de los preceptos legales aplicables, no se desprende que en escritos como el que se trata, no pueda hacerse alusión a oficios como aportación de datos para saber de qué asunto se trata, claro que sin quedar comprendidos dentro del capítulo propiamente de novedad.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión RA-737/70. Moto Inyectores Modernos, S. A. 2 de junio de 1971. Unanimidad de votos. Ponente: Abelardo Vázquez Cruz.

De esta tesis se desprende como el Poder Judicial Federal puede Interpretar los aspectos procedimentales para poder determinar el sentido de

las normas y delimita precisamente la novedad en la patente dentro de los escritos.

No. Registro: 316,292. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXXVIII. Tesis: Página: 15

PATENTE DE MEJORAS, (ARTICULO CUARTO, FRACCION CUARTA, DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL).

Tratándose de la aplicación de la fracción cuarta del artículo cuarto de la Ley de Propiedad Industrial, relativa a mejoras de invención, no cabe que la autoridad administrativa decida que carezcan tales mejoras de patentabilidad porque, en su estimación subjetiva, no produzcan "un nuevo resultado industrial". La distinción establecida por la propia Ley en su artículo quinto entre "patentes de invención" propiamente dichas y "patente de mejoras", convence de que basta que la mejora sea una modalidad de la invención que ampara la patente anterior, lo que no significa que sea requisito necesario para registrar dichas mejoras, el que el resultado industrial sea nuevo, pues tal requisito no está previsto por la mencionada fracción cuarta del artículo cuarto de la Ley de Propiedad Industrial, que declara patentables... "IV. Las mejoras a una invención amparada por una patente anterior o que sea del dominio público, siempre que produzcan un resultado industrial", sin especificar precisamente que sea "nuevo". De lo anterior se deduce que, si bien la apreciación subjetiva y técnica de la autoridad responsable no puede ser revisada en el amparo, éste es un notorio caso de excepción de tal regla, máxime si, como en el caso, las mejoras cuyo registro se solicita son de tal modo notables y objetivas que cualquier persona, sin necesidad de preparación técnica puede apreciarlas. En tal extremo, negar su registro y patentabilidad, es violatorio de las garantías constitucionales, y debe concederse el amparo.

Amparo en revisión 2739/55. Manuel Quezada Brandí. 2 de abril de 1956. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Franco Carreño.

No. Registro: 316,597. Tesis aislada. Materia(s):Administrativa. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXXVI. Tesis: Página: 572 Genealogía: Informe 1956, Segunda Sala, página 57.

PATENTES INDUSTRIALES DE INVENCION, EXPLOTACION DE LAS.

Según los artículos 3o. de la vigente Ley de la Propiedad Industrial y su antecedente el 1o. de la Ley de Patentes de Invención de 1928, la persona física que haya hecho una invención patentable tiene derecho exclusivo de explotarla en su provecho, por sí o por otros con su permiso, de acuerdo con las disposiciones de la ley y su reglamento. Previenen los artículos 55 de la primera de estas leyes y su antecedente el 44 de la Ley de Patentes de Invención de 1928, que si pasados tres años de su fecha legal no se explotara industrialmente una patente en el territorio nacional, la Secretaría de la Economía podrá conceder a terceras personas licencia para hacer la explotación. De lo que establecen los mencionados preceptos se deduce que la explotación industrial de una patente puede ser hecha por el titular de la

patente, por un tercero autorizado por el titular, y por un tercero autorizado por la secretaría en los términos de los preceptos legales antes transcritos.

Amparo en revisión 2571/53. Gustavo Vázquez Glumer. 25 de noviembre de 1955. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Octavio Mendoza González.

Amparo en revisión 2530/53. Gustavo Vázquez Glumer. 25 de noviembre de 1955. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Octavio Mendoza González.

Nota: En el Informe de Labores de 1956, Segunda Sala, página 57, esta tesis aparece publicada bajo el rubro: "PATENTE. LA EXPLOTACION INDUSTRIAL DE ESTA PUEDE SER HECHA POR EL TITULAR DE LA MISMA, POR UN TERCERO AUTORIZADO POR EL TITULAR Y POR UN TERCERO AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE LA ECONOMIA."

No. Registro: 316,599. Tesis aislada. Materia(s):Administrativa. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXXVI. Tesis: Página: 573

#### PATENTES INDUSTRIALES DE INVENCION, NOVEDAD DEL INVENTO EN LAS.

Si, después de la audiencia constitucional del amparo, el Juez a instancias de las partes, las oyó durante varios días, por varias horas cada día, habiendo sostenido cada cual su respectivo punto de vista; y el quejoso hizo una serie de ilustraciones que reproducen las de su patente y las de las patentes y revistas en que se funda el acto reclamado, ilustraciones que el Juez incluyó en su sentencia "para mayor explicación de lo que se lleva expuesto", según expresa en el mismo considerando, esto no significa que el acto reclamado se haya precisado en forma distinta de como se probó ante las autoridades, ni que se haya infringido el artículo 78 de la Ley de Amparo. En efecto, de acuerdo con lo establecido por los artículos 75, 77, 79 y 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, el procedimiento para practicar un examen extraordinario de novedad, a fin de determinar si la invención amparada por una patente nacional vigente tiene o tenía novedad en una fecha determinada, consistente en hacer el estudio a base de la solicitud de examen y las pruebas que se presenten para comprobar la falta de novedad, frente al título de la patente impugnada. Como el examen consiste en la comparación entre las pruebas de anterioridad con el invento amparado por la patente que se impugna, uno de los términos de esa comparación es el capítulo de "Novedad de la Invención" que aparece en el ejemplar del título de la patente que obra en el expediente respectivo, y el otro término son las pruebas que se aportan para comprobar la falta de novedad. El titular de la patente cuestionada no tiene intervención en el procedimiento, ni tiene que ser oído, puesto que la única prueba de su parte es la patente misma, que de acuerdo con el artículo 10 de la misma ley, supone la novedad de la invención a que corresponde, mientras no se pruebe lo contrario. Una vez practicado el examen, se comunicará el resultado al inventor, aún cuando no sea éste quien lo haya pedido. Por tanto, si el Juez hizo la estimación de todas y cada una de las pruebas en que se funda el acto reclamado, lo aprecia en realidad tal como fue probado ante la responsable.

Amparo en revisión 2530/55. Gustavo Vázquez Glumer. 25 de noviembre de 1955. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Octavio Mendoza González.

De las anteriores tesis, se delimitan los aspectos y características esenciales que deben revestir las creaciones que se consideren como mejoras de invención, asimismo delimitan todos los aspectos de la novedad en la invención, es por ello, que podemos vislumbrar cual es la verdadera misión de la autoridad jurisdiccional federal, la cual efectivamente, consiste en interpretar y aclarar las dudas que surjan en cuanto a la interpretación de la Ley de Propiedad Industrial y su reglamento estableciendo, su verdadero sentido e interpretarla para su correcta aplicación en la actualidad.

#### **4.2.3 Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y Circulares.**

Este cuerpo normativo realmente constituye el ordenamiento jurídico bajo el cual se determina realmente la estructura orgánica del propio Instituto, así como la distribución de competencias entre todos los órganos que lo componen, estatuto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de 27 de diciembre de 1999.

En el capítulo primero denominado “disposiciones generales”, determina la naturaleza del propio Instituto como un órgano descentralizado de la administración pública federal con personalidad y patrimonio propios.

En el capítulo segundo, denominado “estructura orgánica”, se señalan las áreas administrativas que lo componen siendo: La junta de Gobierno, una Dirección General, así como las Direcciones Generales adjuntas denominadas de Propiedad Industrial y otra de Servicios de Apoyo.

Asimismo, se encuentra la Coordinación de Planeación Estratégica, que cuenta con Direcciones Divisionales de Patentes, de Marcas, de Protección a la Propiedad Intelectual, de Sistemas y Tecnología de la Información, de Promoción y Servicios de Información Tecnológica, de Relaciones

Internacionales, Oficinas Regionales, la Administración y una de Asuntos Jurídicos, por último el Instituto tendrá una Contraloría Interna.

En los subsecuentes capítulos se trata y establece las competencias de cada uno de estos órganos administrativos, por lo que constituye un verdadero reglamento alterno al ya señalado.

Por otra parte y tomando en consideración que tratamos de un organismo que forma parte de la Administración Pública Federal, es claro que también se rige por las circulares que emitan sus propias autoridades internas como lo es la Junta de Gobierno, y por tanto revisten las circulares y normas internas del propio Instituto para regir su funcionamiento, y un instrumento para los efectos de dar a conocer las decisiones de sus órganos de gobierno y coordinarse debidamente.

### **4.3 AUTORIDADES COMPETENTES.**

Una vez vista y determinada la legislación aplicable a las creaciones industriales derivadas de la invención y mejora de invención, ahora veremos cuales son las autoridades que son competentes, tanto en el ámbito legislativo, como en el ámbito judicial y administrativo, y cuales son las facultades que nuestro propio derecho les otorga para poder regular y tutelar así como garantizar el correcto ejercicio de estos derechos.

#### **4.3.1 Secretaría de Economía**

Como es sabido, la Secretaría de Economía forma parte de la Administración Pública Federal Centralizada, es decir, forma parte de las Secretarías de Estado como organismos dependientes del Ejecutivo Federal de manera directa, tal y como lo establece el artículo primero de la Ley de Administración Pública Federal, y que señala que “La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la Administración Pública Centralizada”.

En esta óptica, en términos del artículo 34 de dicha Ley Federal, a la Secretaría de Economía, antes Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, corresponde el despacho, entre otros, de los siguientes asuntos:

Fracción XII.- Normar y registrar la Propiedad Industrial y mercantil; así como regular y orientar la inversión extranjera y la transferencia de tecnología, este último, concepto, esencial en las invenciones.

Fracción XIX.- Regular la producción industrial con exclusión de la que esté asignada a otras dependencias;

Fracción XX.- Asesorar a la iniciativa privada en el establecimiento de nuevas industrias en el de las empresas que se dediquen a la exportación de manufacturas nacionales;

Fracción XXIII.- Promover, orientar, fomentar y estimular la industria nacional;

Fracción XXIV.- Promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la industria pequeña y mediana y regular la organización de productores industriales;

Fracción XXV.- Promover y, en su caso, organizar la investigación técnico-industrial.

De las anteriores fracciones se desprende que dicha Secretaría está a cargo tanto del estímulo como del apoyo de la industria nacional, así como de ejercer facultades entre las cuales está contenida la de regular los derechos derivados de la Propiedad Industrial, y ante todo, tiene esa facultad rectora en cuanto a la economía nacional respecto del comercio y explotación industrial,

pudiendo fomentar la investigación científica y técnica, así como crear planes y programas para la debida tutela de los Derechos de Propiedad Industrial.

#### **4.3.2 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.**

En términos del artículo primero de la Ley Federal de Propiedad Industrial y del Estatuto Orgánico de dicho Instituto, se establece que la aplicación de esta Ley y Tratados Internacionales corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Dicho Instituto en términos del artículo sexto de la citada Ley, constituye un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad y patrimonio propios, teniendo como principales facultades las siguientes:

I.- Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, así como con las diversas instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y protección de los Derechos de Propiedad Industrial, la transferencia de tecnología, el estudio y promoción del desarrollo tecnológico, la innovación, la diferenciación de productos, así como proporcionar la información y la cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes, conforme a las normas y políticas establecidas al efecto;

II.- Propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo y aplicación de tecnologías que incrementen la calidad, competitividad y productividad del mismo, así como realizar investigaciones sobre el avance y aplicación de la tecnología industrial nacional e internacional y su incidencia en el cumplimiento de tales objetivos, y proponer políticas para fomentar su desarrollo;

III.- Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir

declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los Derechos de Propiedad Industrial;

IV.- Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los Derechos de Propiedad Industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma;

V.- Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los Derechos de Propiedad Industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de Propiedad Industrial;

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

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

VIII.- Sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en esta Ley, que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicación de la misma, de su reglamento y demás disposiciones en la materia;

IX.- Fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los Derechos

de Propiedad Industrial que tutela esta Ley, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal; de conformidad con las disposiciones contenidas en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio es decir en cuanto a la regulación del procedimiento arbitral.

X.- Efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la información derivada de las patentes, registros, autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera otras referentes a los Derechos de Propiedad Industrial que le confiere la propia Ley;

XI.- Difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de Propiedad Industrial;

XII.- Promover la creación de invenciones de aplicación industrial, apoyar su desarrollo y explotación en la industria y el comercio, e impulsar la transferencia de tecnología mediante:

a) La divulgación de acervos documentales sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero y la asesoría sobre su consulta y aprovechamiento;

b) La elaboración, actualización y difusión de directorios de personas físicas y morales dedicadas a la generación de invenciones y actividades de investigación tecnológica;

c) La realización de concursos, certámenes o exposiciones y el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva y la creatividad en el diseño y la presentación de productos;

d) La asesoría a empresas o a intermediarios financieros para emprender o financiar la construcción de prototipos y para el desarrollo industrial o comercial de determinadas invenciones;

e) La difusión entre las personas, grupos, asociaciones o instituciones de investigación, enseñanza superior o de asistencia técnica, del conocimiento y alcance de las disposiciones de esta Ley, que faciliten sus actividades en la generación de invenciones y en su desarrollo industrial y comercial subsecuente, y

f) La celebración de convenios de cooperación, coordinación y concertación, con los gobiernos de las entidades federativas, así como con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para promover y fomentar las invenciones y creaciones de aplicación industrial y comercial;

XIII.- Participar en los programas de otorgamiento de estímulos y apoyos para la protección de la Propiedad Industrial, tendientes a la generación, desarrollo y aplicación de tecnología mexicana en la actividad económica, así como para mejorar sus niveles de productividad y competitividad;

XIV.- Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el país y en el extranjero;

XV.- Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos sectores de la industria y la tecnología;

XVI.- 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, incluyendo entre otras: la capacitación y el entrenamiento profesional de personal, la transferencia de metodologías de trabajo y organización, el intercambio de publicaciones y la actualización de acervos documentales y bases de datos en materia de Propiedad Industrial;

XVII.- Realizar estudios sobre la situación de la Propiedad Industrial en el ámbito internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con esta materia;

XVIII.- Actuar como órgano de consulta en materia de Propiedad Industrial de las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, así como asesorar a instituciones sociales y privadas;

XIX.- Participar en la formación de recursos humanos especializados en las diversas disciplinas de la Propiedad Industrial, a través de la formulación y

ejecución de programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar;

XX.- Formular y ejecutar su programa institucional de operación;

XXI.- Participar, en coordinación con las unidades competentes de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en las negociaciones que correspondan al ámbito de sus atribuciones, y

XXII.- Prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el debido cumplimiento de sus facultades conforme a esta Ley y a las demás disposiciones legales aplicables.

Siendo estas las facultades que importan o se otorgan a este Instituto, se desprende que radican esencialmente en las siguientes premisas:

- Protección de los derechos inherentes a la Propiedad Industrial.
- Registro y control de dichas creaciones.
- Fomento y difusión de su normatividad.
- Coordinación institucional.
- Impulso a las actividades tecnológicas y de invención.
- Comprobar el respecto a las normas inherentes a la Propiedad Industrial y en su caso imponer las sanciones administrativas correspondientes.

De lo que se desprende que es el principal órgano de control, manejo y vigilancia de estos derechos.

De acuerdo con el artículo séptimo de la Ley de Propiedad Industrial, los órganos de administración del Instituto serán la Junta de Gobierno y un Director General, quienes tendrán las facultades previstas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y en el ordenamiento legal de su creación.

Por otra parte, el artículo 7 BIS de dicha Ley establece que el Instituto se regirá por una Junta de Gobierno que se integrará por diez representantes los cuales son:

A) El Secretario de Economía, quien la preside; B) Un representante designado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; C) Dos representantes designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y D) Sendos representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Educación Pública y Salud; así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Centro Nacional de Metrología.

Por cada representante propietario, será designado un suplente, quien asistirá a las sesiones de la Junta de Gobierno en ausencia del primero, con todas las facultades y derechos que a éste correspondan.

El artículo quinto del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial establece que para el despacho de los asuntos competencia del Instituto, éste contará con las siguientes áreas administrativas:

-Junta de Gobierno.

-Dirección General.

-Direcciones Generales Adjuntas de: Propiedad Industrial Los Servicios de Apoyo, Coordinación de Planeación Estratégica,

-Direcciones Divisionales de: Patentes, Marcas, Protección a la Propiedad Intelectual Sistemas y Tecnología de la Información, promoción y Servicios de Información Tecnológica, Relaciones Internacionales, Oficinas Regionales, Administración, Asuntos Jurídicos.

#### **4.3.3 Autoridades Administrativas Competentes en materia de Variedades Vegetales.**

En términos del artículo segundo de la Ley Federal de Variedades Vegetales, se establece el Comité Calificador de Variedades Vegetales;

De igual manera en términos de dicho precepto legal, existe un Registro Nacional de Variedades Vegetales a que se refiere el artículo 33 de esta citada ley. También interviene en este rubro La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural la cual en términos del artículo tercero de la citada Ley tiene las siguientes atribuciones:

I.- Fomentar y promover las actividades relativas a la protección de los derechos del obtentor, en las que participen las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas y municipios, así como los sectores social y privado;

II.- Tramitar las solicitudes de protección de los derechos del obtentor y resolver, previo dictamen del Comité, sobre la expedición del título de obtentor, en los términos de esta ley y su reglamento;

III.- Expedir las licencias de emergencia en los casos que se señalan en esta ley;

IV.- Expedir los lineamientos conforme a los cuales se corrijan los errores administrativos de los datos registrados y de los documentos que expida la Secretaría;

V.- Difundir las solicitudes de protección y las variedades vegetales protegidas, en los términos y con la periodicidad que indique el reglamento de esta ley;

VI.- Expedir las normas oficiales mexicanas que correspondan y verificar su cumplimiento;

VII.- Actuar como árbitro en la resolución de controversias que le sean sometidas por los interesados relacionadas con el pago de daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos que tutela esta ley, así como en todos aquellos asuntos relacionados con presuntas irregularidades relativas a la materia de esta ley y que no se prevean en la misma o en su reglamento;

VIII.- Resolver los recursos administrativos relativos a la aplicación de esta ley;

IX.- Ordenar y practicar visitas de verificación; requerir información y datos; realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y ejecutar las medidas para prevenir o hacer cesar la violación de los derechos que esta ley protege e imponer las sanciones administrativas con arreglo a lo dispuesto en dichos ordenamientos;

X.- Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias con instituciones de otros países encargadas del registro y protección de los derechos del obtentor, incluyendo la capacitación y el entrenamiento profesional de personal, la transferencia de metodología de trabajo y organización, el intercambio de publicaciones y la actualización de acervos documentales y bases de datos en la materia, así como, llevar un catálogo de los investigadores extranjeros;

XI.- Proteger la biodiversidad de las variedades vegetales que son de dominio público, y que las comunidades tendrán el derecho de explotarlas racionalmente como tradicionalmente lo vienen haciendo; derecho que deberá expresarse claramente en el reglamento de esta ley, y

XII.- Las demás atribuciones que le confieren éste u otros ordenamientos, es decir, que se deja en este apartado la vía abierta para que esté revestido de facultades que alguna otra ley le confiera y que no este enunciada en las líneas anteriores.

En tal virtud, ejerce las mismas facultades que le corresponden al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pero únicamente en el rubro de las variedades vegetales.

En términos del artículo 29 de dicha Ley el Comité Calificador se compone de los siguientes miembros propietarios:

El Presidente, el Secretario Técnico y tres representantes más, designados por la Secretaría, un representante del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; un representante de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y un representante de las instituciones públicas nacionales de investigación agrícola.

El Comité contará con un secretario de actas, con voz pero sin voto, designado por el Presidente. Por cada propietario se designará a su respectivo suplente.

Y las funciones del Comité serán las siguientes:

Dictaminar la procedencia de las solicitudes de título de obtentor y su inscripción en el Registro; Establecer los procedimientos para la realización y evaluación de pruebas técnicas de campo o de laboratorio; Dar su opinión para la formulación de normas oficiales mexicanas, relativas a la caracterización y evaluación de variedades vegetales con fines de descripción, entre otras.

#### **4.3.4 Poder Legislativo Federal.**

Como hemos mencionado, los derechos inherentes a la Propiedad Industrial, están contenidos en normas de carácter federal, y que por tanto en términos de lo dispuesto por el artículo 73 fracción XXXIX-F de nuestra Carta Magna, es el Congreso de la Unión el órgano competente para expedir las 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 e impulsar estas actividades.

A consecuencia de lo anterior el Congreso, integrado tanto por la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados, es el facultado para emitir y crear las normas relativas a la tutela, protección y regulación de los Derechos de Propiedad Intelectual y entre estos los de Propiedad Industrial, claro esta, debiendo pasar la Ley respectiva por el procedimiento legislativo determinado para ello, por lo que toda Ley relativa a los Derechos de Propiedad Intelectual debe ser emitida por el Congreso de la Unión como órgano legislativo facultado constitucionalmente para ello.

#### **4.3.5 Poder Judicial.**

En este ámbito, como hemos visto el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en materia de patentes, esquema de trazado de circuitos integrados y secretos industriales y el Comité Calificador de Variedades Vegetales, en cuanto a variedades vegetales, son los órganos administrativos los facultados para otorgar registros o patentes de dichas creaciones así como de resolver controversias desde el punto de vista administrativo únicamente.

No obstante lo anterior, y en contra de dichas resoluciones, en su caso, procede interponer el juicio de amparo ya sea indirecto o directo, y mediante el cual es competente el Poder Judicial Federal, los tribunales Colegiados de Circuito en el Amparo Directo y tratándose de amparos indirectos los juzgados de Distrito en Materia Administrativa

Cuando se trate de controversias del orden privado como lo es la indemnización por daños y perjuicios derivados de la violación a una norma relativa a la Ley de Propiedad Industrial, subsiste la facultad concurrente, tanto por los tribunales del fuero federal, como los del fuero común, lo anterior en virtud de que el artículo 104 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que le corresponde conocer a los Tribunales de la Federación de todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, pero cuando dichas

controversias solo afecten intereses particulares, podrán conocer también de estas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común, de los estados o del Distrito Federal.

En este sentido, aún y cuando hemos determinado que la Ley de Propiedad Industria es de carácter federal, cuando surja una controversia entre particulares, como lo es el pago o indemnización de daños y perjuicios, pueden conocer los juzgados Civiles de primera Instancia de los Estados o el Distrito Federal, claro que el tribunal correspondiente podrá ser elegido por el actor.



## **CAPITULO V**

### **LA NECESIDAD DE FOMENTO Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

Como hemos afirmado a lo largo del presente trabajo, los derechos de Propiedad Intelectual relativamente constituyen una materia nueva para nuestro sistema jurídico, de ahí resulta que su regulación en ocasiones es deficiente e incluso el área relativa a la represión de la competencia desleal y violación de Derechos de Propiedad Intelectual sufren también de deficiencias, lo cual nos corresponde determinar en el presente capítulo, su grado y los problemas que esto ocasiona, lo anterior aunado a que las instituciones creadas para ello, no pueden accionar de manera deseada en el ámbito real viéndose limitados, ya sea por recursos o tecnicismos de carácter legal, y por ultimo, el que se considera, es el mayor problema en nuestro sistema jurídico, se presenta la ignorancia que el grueso de nuestra población tiene sobre este tipo de derechos, como se regula, y en ocasiones ni siquiera saben de su existencia, es mas, dentro de los alumnos de derecho en nuestro país e incluso ya, Licenciados en derecho hay poco conocimiento y difusión en este tipo de derechos, factores que contribuyen en conjunto a que en nuestro ámbito, haya deficiente protección para los derechos subjetivos que corresponden a nuestros conacionales en materia de patentes.

Es mas, aún y cuando se establece en nuestro sistema jurídico, que nadie esta eximido de la ignorancia de la ley<sup>1</sup> salvo que esta sea a causa de la extrema ignorancia o miseria de que padezca el individuo, es inconcuso que el grueso de nuestra población independientemente de esos factores, realmente ignora estos derechos en la realidad, no sabe que puede ser titular de estos, ni sabe como protegerlos, cuestiones que veremos mas adelante.

---

<sup>1</sup> Artículo 22 del Código Civil Federal.

Cabe destacar que en este ámbito es importante el concepto de la competencia desleal, entendiéndose esta como toda aquella practica insana que tiende a destruir la libre competencia o bien, deslealtad en la propia competencia.<sup>2</sup>

Lo anterior, atendiendo a que nos encontramos con bienes de carácter comercial e industrial que suponen un mercado libre, en donde los competidores converjan pero en base a una sana competencia y no en base a prácticas que tiendan a destruirla y por ende, todo acto que afecte los derechos de Propiedad Industrial es un acto de competencia desleal.

## **5.1 ACTOS ILÍCITOS RELACIONADOS CON LAS INVENCIONES Y MEJORAS DE INVENCION.**

Como lo establece David Rangel Medina,<sup>3</sup> otra de las áreas de mayor importancia en los Derechos de Propiedad Intelectual, lo es la represión de la competencia desleal, es decir, es el área encargada de reprimir toda conducta que atente en contra del libre ejercicio y protección de este tipo de derechos, es decir, reprime todo acto ilícito que ataque o vulnere estos derechos subjetivos.

De conformidad con Gutiérrez y González, se entiende por hecho ilícito a toda conducta humana culpable por dolo o negligencia, que pugna con un deber jurídico stricto sensu, con una manifestación unilateral de voluntad o con lo acordado por las partes en un convenio,<sup>4</sup> asimismo se puede entender como el hecho contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres<sup>5</sup>.

No toda conducta ilícita constituye un delito, sino que se entiende por conducta ilícita toda aquella conducta desarrollada por un individuo que vulnere

---

<sup>2</sup> FRISCH PHILLIP, Walter .COMPETENCIA DESLEAL. Volumen 2 Ed. Oxford.. ed. segunda. México, 1999. p. 12.

<sup>3</sup> Op. cit. p. 2.

<sup>4</sup> GUTIERREZ Y GONZÁLEZ, Ernesto. DERECHO DE LAS OBLIGACIONES. Ed Cajica, ed. quinta, México, 1980.p. 441.

<sup>5</sup> BORJA SORIANO, Manuel. TEORÍA GENERAL DE LAS OBLIGACIONES. Ed. Porrúa. ed. tercera. México, 1959. p. 398.

cualquier norma de nuestro sistema jurídico, es decir, que esté contraria la misma, y en este caso, que vulnere o perjudique el libre ejercicio y explotación de los Derechos de Propiedad Intelectual, y por lo tanto, nuestro sistema jurídico ha creado una serie de normas, que tanto pueden contener tipos penales o bien, encuadrar infracciones administrativas, lo anterior sin perjuicio de que la persona perjudicada pudiera además de perseguir la aplicación de una sanción administrativa, también pudiera reclamar por la vía civil el pago de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado en el patrimonio tanto material como moral del afectado.

Hay autores que por lo regular la infracción sobre este tipo de derechos los encuadra dentro del ámbito de la competencia desleal,<sup>6</sup> ya que de acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, los actos de competencia desleal son todos aquellos contrarios a las prácticas honradas, y se tratan de todos aquellos actos desleales que perjudican la libre competencia del comerciante dentro de un mercado.

### **5.1.1 Infracciones Administrativas.**

El capítulo Segundo del Título Séptimo de la Ley de Propiedad Industrial, denominado “De las Infracciones y Sanciones Administrativas”, enlista las faltas administrativas que se cometen en materia de Propiedad Industrial, y en este sentido, nos limitaremos a describir las infracciones administrativas relativas a la patente y que de acuerdo con el artículo 213 de la citada Ley son:

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

II.- Hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción

---

<sup>6</sup> EL FORO. Órgano de la Barra Mexicana . Colegio de Abogados, A.C.. Undécima Época. Tomo XIII. No. 2. Segundo semestre de 2000. México, febrero de 2001.El derecho de la competencia y los derechos de propiedad intelectual. Xavier Ginebra Serrabou.p. p. 52.

después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad;

III.- Poner a la venta o en circulación producto u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;

IV.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;

V. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.

VI.- Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto en el artículo 105 de la ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo giro;

VII.- Usar como marcas las denominaciones, signos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4º fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de la ley;

VIII.- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral, cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por

escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;

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

a).- La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;

b).- Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;

c).- Que se prestan servicios o se vendan productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;

d).- Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

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

XI.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

XII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;

XIII.- Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;

XIV.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación;

XXIII.- Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorización del titular del registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por sí sola, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma;

XXIV.- Importar, vender o distribuir en contravención a lo previsto en esta Ley, sin la autorización del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales:

- a) Un esquema de trazado protegido;
- b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido, o
- c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente, y

XXVII.- Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.

Como hemos visto, de antemano establece que se castigarán los actos relativos a la competencia desleal, y demás prácticas contrarias a la libre competencia.

El artículo 214 establece las sanciones aplicables a las anteriores infracciones relativas a las creaciones industriales y que en este sentido se sancionan en los siguientes términos:

I.- Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;

II.- Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción;

III.- Clausura temporal hasta por noventa días;

IV.- Clausura definitiva;

V.- Arresto administrativo hasta por 36 horas.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es el órgano facultado para realizar la investigación de las infracciones administrativas de oficio o a petición de parte interesada.

En este sentido y como lo hemos visto en el capítulo relativo a las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, entre estas se encuentra la verificación del cumplimiento de las normas relativas a la Propiedad Industrial.

Las facultades que en términos del artículo 203 de la Ley de Propiedad Industrial puede realizar mediante los siguientes procedimientos de carácter administrativos son los siguientes:

I.- Requerimiento de informes y datos, y que en este sentido, toda persona tendrá obligación de proporcionar al Instituto, dentro del plazo de quince días, los informes y datos que se le requieran por escrito, relacionados con el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones derivadas de ella.

II.- Visitas de inspección, entendiéndose en términos del artículo 207 de la citada Ley por visitas de inspección las que se practiquen en los lugares en que se fabriquen, almacenen, transporten, expendan o comercialicen productos o en que se presten servicios, con objeto de examinar los productos, las condiciones de prestación de los servicios y los documentos relacionados con

la actividad de que se trate, y estas se practicarán en días y horas hábiles y únicamente por personal autorizado por el Instituto previa identificación y exhibición del oficio de comisión respectivo. El Instituto podrá autorizar se practiquen también en días y horas inhábiles a fin de evitar la comisión de infracciones, caso en el cual en el oficio de comisión se expresará tal autorización.

Los propietarios o encargados de establecimientos en que se fabriquen, almacenen, distribuyan, vendan o se ofrezcan en venta los productos o se presten servicios, tendrán la obligación de permitir el acceso al personal comisionado para practicar visitas de inspección, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo anterior.

De acuerdo con el artículo 208 de la citada ley, de toda visita de inspección se levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por la persona con la que se hubiese entendido la diligencia o por el inspector que la practicó, si aquélla se hubiese negado a proponerlos.

En las actas se hará constar:

- I.- Hora, día, mes y año en que se practique la diligencia;
- II.- Calle, número, población y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar donde se practique la visita;
- III.- Número y fecha del oficio de comisión que la motivó, incluyendo la identificación del inspector;
- IV.- Nombre y carácter de la persona con quien se entendió la diligencia;
- V.- Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos, sea que hubieran sido designadas por el visitado o, en su defecto, por el inspector;
- VI.- Mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de hacer observaciones al inspector durante la práctica de la diligencia;
- VII.- Datos relativos a la actuación;
- VIII.- Declaración del visitado, si quisiera hacerla;

IX.- Mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de confirmar por escrito las observaciones que hubiera hecho en el momento de la visita y hacer otras nuevas al acta levantada, dentro del término de diez días, y

X.- Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo al inspector, y en su caso, la indicación de que el visitado se negó a firmar el acta.

De acuerdo con el artículo 210 de la Ley de Propiedad Industrial, al hacer observaciones durante la diligencia o por escrito, los visitados podrán ofrecer pruebas en relación con los hechos contenidos en el acta y si durante la diligencia se comprobara fehacientemente la comisión de cualquiera de los actos o hechos previstos como infracciones administrativas o delitos, el inspector asegurará, en forma cautelar, los productos con los cuales presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos, levantando un inventario de los bienes asegurados, lo cual se hará constar en el acta de inspección y se designará como depositario al encargado o propietario del establecimiento en que se encuentren, si éste es fijo; si no lo fuere, se concentrarán los productos en el Instituto. Si se trata de hechos posiblemente constitutivos de delitos, el Instituto lo hará constar en la resolución que emita al efecto y emitirá su dictamen de procedencia de la acción penal.

Otro procedimiento especial para imponer las sanciones administrativas consiste en que en caso de que la naturaleza de la infracción administrativa no amerite visita de inspección, el Instituto deberá correr traslado al presunto infractor, con los elementos y pruebas que sustenten la presunta infracción, concediéndole un plazo de diez días para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas correspondientes. (Artículo 216 de la citada Ley).

Una vez concluido el plazo a que se refieren los artículos 209, fracción IX de la citada Ley, en caso de haberse efectuado la inspección administrativa por el Instituto o bien el término citado en el párrafo que antecede, el Instituto con base en el acta de inspección levantada, y en caso de no haberse

requerido por la naturaleza de la infracción, con los elementos que obren en el expediente, y tomando en cuenta las manifestaciones y pruebas del interesado, dictará la resolución que corresponda.

En el caso de que la resolución definitiva sobre el fondo de la controversia, declare que se ha cometido una infracción administrativa, el Instituto decidirá, con audiencia de las partes, sobre el destino de los bienes asegurados, sujetándose a las siguientes reglas:

I.- Pondrá a disposición de la autoridad judicial competente los bienes que se hubiesen asegurado, tan pronto sea notificado de que se ha iniciado el proceso tendiente a la reparación del daño material o al pago de los daños y perjuicios;

II.- Pondrá a disposición de quien determine el laudo, en el caso de que se opte por el procedimiento arbitral;

III.- Procederá, en su caso, en los términos previstos en el convenio que, sobre el destino de los bienes, hubiesen celebrado el titular afectado y el presunto infractor;

IV.- En los casos no comprendidos en las fracciones anteriores, cada uno de los interesados presentará por escrito, dentro de los cinco días siguientes al en que se les dé vista, su propuesta sobre el destino de los bienes asegurados, que hubieran sido retirados de la circulación, o cuya comercialización se hubiera prohibido;

V.- Deberá dar vista a las partes de las propuestas presentadas, a efecto de que, de común acuerdo, decidan respecto del destino de dichos bienes y lo comuniquen por escrito al Instituto dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se les haya dado vista, y

VI.- Si las partes no manifiestan por escrito su acuerdo sobre el destino de los bienes en el plazo concedido, o no se ha presentado ninguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I a III anteriores, dentro del plazo de 90 días de haberse dictado la resolución definitiva, la Junta de Gobierno del Instituto podrá decidir:

a) La donación de los bienes a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas, municipios, instituciones

públicas, de beneficencia o de seguridad social, cuando no se afecte el interés público; o

b) La destrucción de los mismos.

De Acuerdo con el artículo 212 BIS de la Ley de Propiedad Industrial, el aseguramiento de bienes obtenido en estos procedimientos podrá recaer en:

I.- Equipo, instrumentos, maquinaria, dispositivos, diseños, especificaciones, planos, manuales, moldes, clisés, placas, y en general de cualquier otro medio empleado en la realización de los actos o hechos considerados en esta Ley como infracciones o delitos;

II.- Libros, registros, documentos, modelos, muestras, etiquetas, papelería, material publicitario, facturas, y en general de cualquiera otro del que se puedan inferir elementos de prueba, y

III.- Mercancías, productos y cualesquiera otros bienes en los que se materialice la infracción a los derechos protegidos por esta Ley.

De conformidad con el artículo 218 de la Ley de la materia, en los casos de reincidencia se duplicarán las multas impuestas anteriormente, sin que su monto exceda del triple del máximo fijado en el artículo 214 de esta Ley, según el caso.

Para los efectos de dichas sanciones administrativas, se entiende por reincidencia, para los efectos de esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción.

Las clausuras podrán imponerse en la resolución que resuelva la infracción además de la multa o sin que ésta se haya impuesto. Será procedente la clausura definitiva cuando el establecimiento haya sido

clausurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos años, si dentro del mismo se reincide en la infracción, independientemente de que hubiere variado su domicilio.

De acuerdo con el artículo 220 de la Ley de la materia, para la determinación de las sanciones deberá tomarse en cuenta:

I.- El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción;

II.- Las condiciones económicas del infractor, y

III.- La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados.

Las sanciones señaladas, se impondrán además de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios a los afectados, en los términos de la legislación común y la reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere dicha Ley, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los Derechos de Propiedad Industrial regulados.

De acuerdo con el artículo 222 de la citada Ley, si del análisis del expediente formado con motivo de la investigación por infracción administrativa el Instituto advierte la realización de hechos que pudieran constituir alguno de los delitos previstos en dicha Ley, así lo hará constar en la resolución que emita.

### **5.1.2 Delitos.**

Entiéndase como delito aquel acto ilícito que es típico, antijurídico, punible y dotado de culpabilidad, o bien, es el acto u omisión antijurídico y culpable<sup>7</sup> en consecuencia, en el presente título veremos los denominados delitos especiales, los cuales aún y cuando no se encuentran tipificados en una legislación de carácter penal o punitiva, sí están contenidos en leyes particulares y que se refiere a determinadas ramas especiales en este caso, la Propiedad Industrial; en este sentido, el Capítulo Tercero de la Ley de Propiedad Industrial denominado “De los Delitos” y en especial en el artículo 223 de la citada Ley señala como delitos relativos a las creaciones industriales los siguientes:

I.- Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de esta Ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;

II.- Falsificar, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas por esta ley;

III.- Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta ley, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta ley;

IV.- Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto;

---

<sup>7</sup> JIMENEZ DE ASUA, Luis. LECCIONES DE DERECHO PENAL. Clasicos del Derecho. Volumen 7. Ed. Harla. México, 1997.p. 129.

V.- Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado, y

VI.- Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado.

En este sentido, de las fracciones anteriores la primera de las señaladas trata sobre la reincidencia relativa a las faltas administrativas que vimos en el título anterior, y las demás son relativas a los secretos industriales que pueden tratar sobre aspectos técnicos o científicos.

Los delitos previstos anteriormente se perseguirán por querrela de parte ofendida.

De acuerdo con el artículo 223 bis de la Ley de Propiedad Industrial, se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley. Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente.

Por otra parte el artículo 224 de la misma ley, establece que se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez

mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa alguno de los delitos que se señalan en las fracciones I, IV, V o VI del artículo 223 de esta Ley. En el caso de los delitos previstos en las fracciones II o III del mismo artículo 223, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

En términos del artículo 225 de la Ley citada, para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 223, se requerirá que el Instituto emita un **dictamen técnico** en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan, lo que desde luego al constituirse como un requisito de procedibilidad de la acción penal retarda por cuestiones burocráticas el ejercicio de la acción penal correspondiente y lo deja al criterio de la misma autoridad administrativa. Aún antes de que la autoridad Ministerial Federal, lo hubiere determinado en ejercicio de sus facultades, por lo que creemos que es un requisito que realmente retarda el ejercicio de la acción penal, propiciando la impunidad en esta clase de actos.

Independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta Ley se refiere, podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos, en los términos de la legislación común y la reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere dicha Ley, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los Derechos de Propiedad Industrial regulados.

Para conocer sobre los procedimientos penales relativos a estos delitos, en términos del artículo 227 de la Ley de Propiedad Industrial, son competentes los Tribunales de la Federación para conocer de los delitos citados, así como de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley, no obstante lo anterior y como lo hemos dicho con anterioridad, en términos del artículo 104 de nuestra Carta

Magna, existe una competencia concurrente entre los tribunales del fuero común y federales a elección del actor siempre y cuando en este tipo de controversias estén inmersos intereses particulares, encontrándose esa excepción en el citado precepto legal.

Asimismo, y como condición esencial para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la violación de un Derecho de Propiedad Industrial, así como para la adopción de las medidas precautorias correspondientes, será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por un Derecho de Propiedad Industrial, las indicaciones y leyendas a que se refiere el artículo 26 de esta Ley, es decir, en caso de patente establezca la leyenda de que es una patente en proceso de otorgamiento, o por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un Derecho de Propiedad Industrial, (Artículo 229 de la Ley), pero este requisito no será exigible en los casos de infracciones administrativas que no impliquen una violación a un Derecho de Propiedad Industrial.

## **5.2 LA NECESIDAD DE DIFUNDIR Y PROTEGER LOS DERECHOS DE LA INVENCION Y SU MEJORA.**

La técnica, es un producto social que tiende a un facilitamiento del esfuerzo humano en la satisfacción de sus necesidades, es decir, significa ayuda del hombre en obtención de sus objetivos, y se extiende a ser una ayuda de los demás. Por otro lado es un factor social, atendiendo a que cambian la industria humana afectando evidentemente a las instituciones sociales y especialmente a las económicas en forma de producción, de satisfactores en la industria y en el comercio, y que incluso puede llegar a ocasionar una transformación en la organización social, haciendo flexible al máximo la comunicación y convivencia actual en los seres humanos.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> SENIOR, Alberto F. Op. cit. pp. 453 y 454.

Por otra parte, hemos visto que los derechos derivados de la invención y su mejora, para su creador constituyen derechos subjetivos que importan al interés del propio creador para poder sacar el máximo de su provecho y por tanto, tener una utilidad o remuneración a su actividad e ingenio, lo que pugna con los intereses de la sociedad que le importa tener acceso a dichas creaciones y así poder elevar el nivel de subsistencia de los integrantes de la misma, lo que conlleva a la necesidad de que por una parte debemos estimular la actividad inventiva de los individuos a efecto de reproducir creaciones que eleven el nivel de vida de los integrantes de la sociedad, y únicamente se puede llevar a cabo ello estimulándolos, creando instituciones jurídicas en nuestra sociedad que establezcan remuneraciones o alicientes a su actividad, y al efecto es por ello que se creó la patente, misma que en su vigencia es de carácter improrrogable ya que a la sociedad le interesa gozar de dichos beneficios, pero es claro que en nuestra sociedad aún no se tiene noción de lo anterior, dada la ignorancia por parte de los creadores para proteger sus derechos y en su caso, defenderlos, asimismo el grueso de la población no sabe siquiera de la existencia de estos derechos, o bien, siquiera que significación tienen estos, como lo veremos mas adelante.

Por lo anterior, es claro que surge la necesidad, por un lado, de capacitar e instruir a nuestra población para que conozcan esta clase de derechos y en su caso pueda defenderlos y hacerlos valer ante las instancias pertinentes para ello, y por otra parte, crear facilidades o medios para que nuestra población tenga acceso ante todo, a las instancias de registro y defensa, además de que puedan ejercer estos derechos, cuestiones que veremos en estos apartados y en los cuales se desarrollan las propuestas de este trabajo.

### **5.2.1 El desconocimiento general de los Derechos de Propiedad Intelectual.**

No obstante que hemos señalado la importancia de los Derechos de Propiedad Industrial y en especial de la patente para el cuidado y apoyo al

avance de la tecnología e industrialización de nuestra nación, y que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es el organismo encargado del registro, inspección, protección y ante todo, encargado de difundir a la población el conocimiento de estos derechos y los procedimientos para su registro u otorgamiento de patente, es claro que hasta la fecha no se desprende una adecuada difusión de estos derechos en especial en las diversas áreas o instituciones tecnológicas en donde los orienten para poder proteger los derechos que les asistan.

En este sentido, y de una encuesta realizada a cien personas con estudios en derecho (un sesenta por ciento) y otra parte de personas familiarizadas con los estudios tecnológicos, en general mostraron un desconocimiento real sobre el concepto de patente o reivindicación y no supieron cual es la autoridad administrativa a la cual pueden acudir para que se les otorgue una patente y por tanto, es claro que ni siquiera saben del procedimiento correcto para poder optar por el otorgamiento de patente.

Por lo anterior, y como hemos visto es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el que tiene como facultad y deber la difusión, y protección de los Derechos de Propiedad Industrial, en consecuencia es claro que este organismo debe difundir de manera debida estos derechos, y por tanto, es claro que este debe incursionar a los ámbitos múltiples de la investigación científica, empresarial y de estudios tecnológicos en nuestro país, constituyéndose en agentes del mismo para asesorar y formar una cultura en los integrantes de estos ámbitos, e incluso para capacitar a los estudiantes familiarizados con las ramas científicas y tecnológicas.

Es decir, debe el Instituto acudir ante dichos círculos sin esperar que estos acudan a él, de lo que se espera que al impartirles una cultura relativa y compatible con el ejercicio de estos derechos, puede incentivar a que la población en general o por lo menos productiva pueda asistir a las diversas instancias administrativas y judiciales para registrar y defender sus derechos relativos a la patente y demás figuras de Propiedad Industrial.

Por otra parte, creemos conveniente que en primer término se imparta por lo menos a manera de cursos o materias en las diversas carreras relacionadas con la ciencia y tecnología, puesto que es claro que aún que no suficientemente, se ha tratado de incentivar por parte del Estado Mexicano la producción tecnológica nacional con recursos económicos y asistenciales para producir tecnología o invenciones, pero también es cierto que es necesario capacitar y cultivar a los creadores de tecnología e invenciones, en el ámbito de los Derechos de Propiedad Intelectual, puesto que es el área en donde se desenvuelven, y por lo menos debe enseñárseles a proteger y saber manejar los derechos que les asistan respecto a sus creaciones y estar así acordes con el nivel internacional en donde los propios creadores de sus invenciones, sepan que derechos les asisten, por lo tanto hay que establecer un nivel de cultura jurídica en nuestros inventores nacionales.

Otro gran escollo en la realidad jurídica nacional, es que la mayoría de los estudiantes y profesionales del derecho, no saben realmente de que tratan los derechos de Propiedad Industrial, y específicamente de la patente, no obstante que como hemos dicho, resulta de gran importancia actualmente este tipo de derechos, mismos que son de vital importancia dentro de la empresa moderna y atendiendo a esto, a cualquiera, como principal agente económico dentro de un sistema.<sup>9</sup>

Por lo tanto, es necesario que en nuestras universidades la materia de Propiedad Intelectual ya no se imparta como materia optativa, sino como una materia obligatoria, y la generalidad de los estudiantes de derecho conozca realmente los derechos inherentes a la Propiedad Intelectual, lo que significa un mayor número de profesionistas capacitados para asesorar a la población en general y también servir de medio de capacitación y asesoramiento a los creadores de invenciones y tecnología, así como de las empresas en esta clase de derechos.

---

<sup>9</sup> DIAZ BRAVO, Arturo. DERECHO MERCANTIL Tomo 1. Serie Grandes Instituciones del Derecho Mercantil. Ed. Iure Editores. México, 2004. pp. 47 y 54.

Por lo anterior, y atendiendo a que los Derechos de Propiedad Industrial con la apertura económica de nuestro país al mercado global, han cobrado vital importancia y las condiciones que la Organización Mundial de Comercio, antes GATT, son especialmente poner atención a este tipo de derechos que viene constituyendo un pilar dentro de la economía global, puesto que importa un avance tecnológico en el sistema económico, y por tanto, es claro que si nuestro país quiere entrar a ese tipo de competencia, debe en primer término, educar a su población e impartirles una cultura relativa a estos derechos que en nuestro país es relativamente desconocida esta rama, es decir se torna en un área prioritaria para el país educando a su población.

### **5.2.2 El conocimiento de los Derechos de Propiedad Industrial en el ámbito económico y empresarial.**

Los derechos de Propiedad Intelectual y especialmente la patente con al auge de las tecnologías en todos los ámbitos de las ciencias, tiende a acelerar el crecimiento y rendimiento de las empresas, y por tanto deviene en una parte fundamental de éstas, los derechos inmateriales sobre creaciones industriales.

Lo anterior, es atendiendo a que la empresa se entiende no como una entidad jurídica, sino como económica eminentemente que puede concebirse como una figura aunque extraña, preponderante en nuestro ámbito económico y con la necesidad de ser regulada por el nuevo derecho mercantil, que consiste en el conjunto de personas y cosas organizadas por el titular, con el fin de realizar una actividad onerosa, generalmente lucrativa de producción o de intercambio de bienes o de servicios destinados al mercado”.<sup>10</sup>

Por lo que, toda empresa mercantil es un acervo de cosas y derechos sin personalidad jurídica, pero que se anticipó, que tal conjunto es un todo armónico, ordenado y sistematizado por su titular, legalmente reconocido y protegido como unidad, por lo que se trata de una universalidad de bienes.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> BARRERA GRAF Jorge. Op. cit. p. 176.

<sup>11</sup> DIAZ BRAVO, Arturo. Op. cit. pp. 48,49.

No obstante ello, se ha dicho que la empresa constituye un agente de carácter económico netamente, que por su importancia es incluso regulada por el derecho mismo que ha tenido gran éxito dentro del marco globalizador económico de nuestra nación, y por tanto, hablar de actos económicos y al fin, de comercio en su mayoría en el mercado, lleva intrínseco un acto realizado dentro de una empresa.

La empresa es claro que esta compuesta por los siguientes elementos:<sup>12</sup> Elementos personales (empresarios, trabajadores, etc.), elementos materiales (todos los bienes tangibles patrimoniales) y por último los elementos incorpóreos, que en este caso son los denominados Derechos de Propiedad Intelectual,<sup>13</sup> derechos que forman parte esencial e importante dentro de la empresa y por tanto, la actuación de la empresa es dominante en nuestro sistema económico, y que una de sus partes fundamentales lo es precisamente los derechos de propiedad intelectual entre estos los de Propiedad Industrial, esencialmente como marcas, nombres comerciales, patentes, entre otros, y es por ello que en base a la competencia económica se incentiva el avance de la tecnología, por lo que es claro que la moderna empresa mexicana requiera del conocimiento serio y sustancial de estos derechos.

Por lo anterior, se recalca que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y la Secretaría de Economía dentro del marco de sus facultades, tienda a capacitar e instruir a los empresarios mexicanos para que conozcan este tipo de derechos y estén capacitados para hacerlos valer y protegerlos tanto a nivel nacional como internacional, lo que se torna en una necesidad urgente en el clima económico internacional en que nos encontramos.

---

<sup>12</sup> BARRERA GRAF Jorge. INSTITUCIONES DE DERECHO MERCANTIL. Tercera reimpresión. Ed. Porrúa. México, 1999.p. 181.

<sup>13</sup> DIAZ BRAVO, Arturo. DERECHO MERCANTIL Tomo 1. Serie Grandes Instituciones del Derecho Mercantil. Ed. Iure Editores. México, 2004. p. 53.

De lo anterior es claro que debe difundirse en los ámbitos empresariales el conocimiento de estos derechos y nuestras pequeñas y medianas empresas estén acordes y capacitadas para proteger los derechos que les correspondan.

Claro está, aunado a la constante inyección de recursos que el estado mexicano deba realizar en las áreas tecnológicas de nuestro país, de ahí, que juega un papel de vital importancia la Ley de Ciencia y Tecnología publicada en diciembre de 2005, en donde se establece que se destina el tres por ciento del presupuesto de egresos de la Federación para apoyo de esta, pero es claro que debe canalizar vías eficientes para aplicar dichos recursos y en su caso aumentar el presupuesto en este rubro y así como en el educacional, por lo que pugnamos por un mayor presupuesto para ello y se institucionalice en la ley citada es decir, por lo menos un cuatro por ciento del presupuesto.

### **5.2.3 Los Derechos de Propiedad Industrial en relación a la realidad social y económica del país en un marco internacional.**

En la década pasada, se registró un crecimiento sin precedentes (quince por ciento anual), en el número de patentes externas, provenientes de países industrializados, significando alrededor de un millón de patentes, (promedio anual), mismas que fueron solicitadas tanto en países industrializados como en los de desarrollo, pero siendo cuatro quintas partes del patentamiento propiedad de las grandes empresas trasnacionales.<sup>14</sup>

La patente de invención reviste un carácter social y de orden público, que no solamente debe ser expresado en la ley, sino que también es de interés para toda la sociedad, pues concede al inventor o a su causahabiente un privilegio y un monopolio oponible a todos, y por tanto las disposiciones legales que regulan su otorgamiento son resultado de un interés general por divulgar

---

<sup>14</sup> ABOITES A., Jaime y otro. INNOVACIÓN, PROPIEDAD INTELECTUAL Y ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS. LA EXPERIENCIA DE LA ECONOMÍA MEXICANA. Ed., Miguel Angel Porrúa, Grupo Editorial. México, 1999.p. 106.

los inventos y mejoras con el fin de que formen parte del acervo cultural y técnico de la nación.<sup>15</sup>

Cabe destacar que México tardó mucho en adaptar su economía al ámbito internacional, tan es así que siempre México, negó adherirse al GATT (Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio), firmado en 1947, en Ginebra, Suiza el cual tenía tres principios comerciales básicos que eran: 1.-Evitar la discriminación comercial. 2.-Reducir los aranceles y 3.- Eliminar gradualmente otras barreras al comercio<sup>16</sup>, debido a que México siempre prefirió una economía cerrada con trabas en la transferencia de tecnología, tan es así, que anteriormente era gravoso en extremo introducir tecnología nueva a nuestro país, tratando de proteger el Estado Mexicano un mercado interno que se estancó en este ámbito, y por lo tanto, nunca incentivo este crecimiento y el conocimiento de los derechos derivados de las creaciones industriales y tecnológicas.

Por otra parte, cabe mencionar que a partir de 1982 en el sexenio de Miguel de la Madrid, nuestra nación se abrió al comercio internacional uniéndose a la globalización económica de manera paulatina al grado que en 1986 ingresó al GATT, en donde se trato de liberar la economía global en tres grandes renglones que eran: a) Textiles y ropa, b) Regulación de los subsidios de gobierno y c) Protección a los derechos de autor y patentes<sup>17</sup>, y por tanto, es claro que contrajo con los múltiples organismos internacionales compromisos que también lo hicieron al reformar nuestra Ley de Propiedad Industrial, entre otras, y es el primero de enero de 1995, que nuestro país se adhirió a la Organización Mundial de Comercio, prevaleciendo las políticas neoliberales de nuestro gobierno actual, lo que implica apertura comercial al mercado externo, y entre otras cuestiones, la que no importa, es decir, proteger de manera prioritaria la Propiedad Intelectual cuestión esencial para dicha organización.

---

<sup>15</sup> DELGADO REYES, Jaime. Op. cit. p.8.

<sup>16</sup> GOMEZ GRANILLO, Moisés. TEORÍA ECONÓMICA. Ed. Esfinge. ed. décimo segunda. México, 1995. p.230.

<sup>17</sup> Ibidem p. 231.

Por lo tanto es inconcuso que los Derechos de Propiedad Industrial en virtud de la corriente globalizadora de nuestro país, han cobrado una importancia primordial respecto de la cual nuestros conacionales deben tomar conciencia, al grado que atendiendo a las tendencias políticas nacionales tienden a una uniformidad internacional en el ámbito económico adoptando conceptos y figuras jurídicas relativamente nuevas y desconocidas para el grueso de la población, mismas que deben imponerse e implantarse plenamente en nuestro sistema jurídico, conceptos tales como competencia económica, competencia desleal, Propiedad Intelectual, el Know how, entre otras figuras.

Es claro que al integrarnos al mercado global, esto atrae un mayor flujo de capital y mayor transferencia de tecnología en la cual debemos estar al nivel para no ser rebasados por la competencia económica ante todo de los países desarrollados, por tal motivo, es claro que debe haber una mayor intervención del estado mexicano para asesorar e instruir a los inventores y empresarios mexicanos a efecto de que se les otorgue las patentes correspondientes tanto a nivel nacional como a nivel internacional, lo que en este sentido no constituye competencia desleal.

#### **5.2.4 Necesidad de crear una figura diversa para proteger los derechos inherentes a la invención y la mejora de invención.**

Hasta antes de 1970, se carecía de información completa sobre cuestiones tecnológicas en México, las bases para el desarrollo científico o imitativo y la determinación tecnológica propia, quedaban sentadas con al creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).<sup>18</sup>

Cabe destacar, que los inventores mexicanos, como hemos dicho, se encuentran en franca desventaja tanto económica como técnica y de infraestructura frente a las grandes empresas y círculos cerrados que

---

<sup>18</sup> Ibidem p. 266.

precisamente están familiarizados con los derechos inherentes a la patente, y que tienen el personal técnico y jurídico propio para poder registrar y defender esos derechos, además del aspecto económico.

Por lo anterior creemos conveniente que a efecto de estimular precisamente las invenciones de nuestro país, es necesario en primer término incrementar el presupuesto que se destine en los siguientes ámbitos.

En cuanto a las áreas de ciencia y tecnología, con la reciente ley de Tecnología, proponemos que se aumente ese presupuesto a un porcentaje mínimo en proporción con el presupuesto global de egresos de la Federación, es decir que se establezca un mínimo a destinar a esas áreas, que no sea menor al 4% del mismo, y por tanto, que se eleve a categoría de ley a nivel constitucional el presupuesto mínimo para incentivar y promover el desarrollo tecnológico y científico del país, acrecentando el apoyo económico a nuestras instituciones públicas dedicadas a dichas áreas, lo que creemos pertinente a efecto de que no se dependa de las condiciones políticas o ideológicas de los gobiernos y especialmente el Poder Legislativo, facultado para determinar ese presupuesto, debiéndose destinar un mínimo a las instituciones públicas del país.

Una vez establecido un mínimo del presupuesto en materia tecnológica, es necesario que se establezca una coordinación real entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a efecto de que por conducto también de esta última institución y por el propio Instituto, o con apoyo de este, se trate de asesorar y capacitar a los inventores y peritos en ciencia que logren la creación de un mayor porcentaje de invenciones para que las protejan en un tiempo mas breve y se les asesore económica y presupuestamente para lograr su debida explotación.

Por último, es claro que además de la patente debe establecerse una figura análoga, que como se estableció en el certificado de invención constituya una figura más accesible a los inventores, debiendo importar cargas de

carácter menos gravoso y un menor monto en el pago de los derechos, es decir que impliquen una tarifa menor.

Claro está, que este tipo de registro no debe determinarse exclusivamente para los nacionales, puesto que faltaríamos a los principios de la nación mas favorecida y del trato de igual a los iguales, pero que es necesario dicho certificado se observe a efecto de proteger determinado tipo de invenciones que fueran de carácter prioritario para el país, por ejemplo, que se desarrollara dentro de las áreas primarias de la producción como lo son las áreas agrícolas, pesqueras, y demás áreas primarias, independientemente de la persona jurídica que trate de protegerlo.

Cabe destacar que no se pugna por la exclusión de la patente, sino por el certificado de invención como una alternativa concurrente en donde se presten mayores facilidades para su otorgamiento y menores montos de pago de derechos.

Todo esto debería atraer y debería establecerse que el titular de ese certificado, estaría obligado a otorgar las licencias correspondientes para la explotación de dicha invención atendiendo a que deberían llegar las partes a un acuerdo, sin restricciones, y en caso de desacuerdo, el Instituto estuviere en posibilidad de decidir el monto de las regalías por la licencia.

Consideramos que el término de vigencia del certificado es viable a veinte años, atendiendo a que por criterio general y a nivel global se ha establecido dicho término calculando un tiempo razonable para que el inventor goce de los frutos de su creación e ingenio, término en que deberá ser improrrogable.

Por lo anterior, se propone una reforma en la Ley de Propiedad Industrial en donde se establezca que paralelo a la patente se observe el certificado de invención atendiendo a la naturaleza de la invención y situación económica del creador o titular.

Dicha figura debe insertarse de nueva cuenta en nuestro sistema jurídico, atendiendo a las desventajas reales, económicas y tecnológicas que tiene nuestro país en relación a los grandes países desarrollados y especialmente a los grandes oligopolios que pueden actuar en nuestro mercado interno en virtud de la globalización económica, de ahí surge la necesidad de crear figuras tendientes a establecer una equidad si no absoluta, por lo menos asequible con nuestra realidad en la escena global y respetando los compromisos internacionales contraídos por el estado Mexicano, pero sin perjudicar los intereses de nuestra población nacional

## **C O N C L U S I O N E S**

PRIMERA.- Los Derechos de Propiedad Intelectual constituyen en la actualidad derechos de vital importancia dentro del entorno económico mundial y que de manera determinante influyen en el desarrollo de las economías internas de los estados actuales, constituyendo elementos esenciales para la transferencia de la tecnología y su explotación en todos los ámbitos productivos.

SEGUNDA.-De lo anterior, se desprende que en nuestro país es urgente que las autoridades divulguen con mayor eficiencia el conocimiento de los Derechos de Propiedad Intelectual y de la patente, en todos los estratos económicos y de investigación de nuestro país, acudiendo precisamente a estos círculos de investigadores, para su divulgación, capacitación y asesoría, es decir, constituyéndose gente autorizada y capacitada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en dichos centros para asesorar y cultivar este tipo de derechos a los investigadores, empresarios y estudiantes en las diversas ramas tecnológicas de nuestro país, para que se encuentren en aptitud de conocer y ejercer los derechos que les correspondan en caso de que sean creadores de una invención o mejora de invención.

TERCERA.- Debido a la falta de conocimiento de este tipo de derechos, incluso dentro del ámbito de los juristas, y dada su importancia actual, se propone que el Derecho de Propiedad Intelectual se constituya como una cátedra obligatoria dentro de los planes de estudios en las universidades y no solo optativa, dada la importancia de esta materia.

CUARTA.- Al constituir la tecnología, uno de los elementos patrimoniales de las sociedades tendientes a elevar el nivel de vida de sus integrantes, es claro que debe haber una mayor divulgación por conducto del propio Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en medios masivos de comunicación, además el apoyo económico debe atenderse al ámbito jurídico y de protección de sus derechos.

QUINTA.-La patente se ha convertido en nuestros días en el instrumento único para proteger los derechos inherentes a la invención y mejora de invención,

atendiendo a los compromisos de carácter internacional que México ha contraído ante la Organización Mundial de Comercio y Tratados Internacionales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

SEXTA.- Es necesario volver a insertar una figura paralela a la patente que se desarrolle dentro del ámbito de las ciencias tecnológicas y de apoyo a las áreas prioritarias de la producción como lo es la agricultura, la pesca, ganadería entre otras.

SEPTIMA.- Al efecto creemos necesarios insertar de nueva cuenta el certificado de invención en nuestro sistema jurídico, por lo que será necesario realizar una reforma a nuestra actual Ley de Propiedad Industrial relativa a la patente, insertando un capítulo especial para esta figura.

OCTAVA.- Este certificado de invención no deberá ser exclusivo de nuestros nacionales, sino de cualquier persona jurídica que haya creado alguna invención o mejora que se aplique dentro de las áreas económicas prioritarias de nuestra economía, por lo que no se desprendería la discriminación por razón de nacionalidad o procedencia, y lo que implica que no faltaríamos a nuestros compromisos internacionales.

NOVENA.- Las facilidades del certificado de invención deberán establecerse atendiendo a la situación económica del creador o solicitante, y por tanto, atendiendo el pago de derechos y gravámenes a la situación personal del individuo, sin perjuicio de la compensación por ganancias que tuviere en un futuro el mismo.

DECIMA.- Es necesario reformar la Ley de Propiedad Industrial a efecto de que no sea requisito esencial o necesario el dictamen por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para la persecución de delitos en esta materia, y que la facultad de establecer sí es procedente ejercer la acción penal correspondiente o no, solo competa al Agente del Ministerio Público Federal lo que ahorraría tiempo, además de que los delitos relativos a la Propiedad Industrial, se propone, se persigan de oficio, atendiendo a la importancia de estos derechos,

dada también su incidencia concurrente y que provocan un menoscabo en la libre competencia y economía nacional.

DECIMO PRIMERA.- Corresponde a nuestras autoridades federales facultadas para emitir jurisprudencia, el establecer y definir los conceptos de tecnología o invención que sean necesarios para la interpretación de las normas jurídicas relativas a los Derechos de Propiedad Intelectual, lo anterior, atendiendo a que los conceptos insertos en nuestra legislación, no pueden cambiar y adaptarse a los avances tecnológicos que se presentan de manera vertiginosa en la actualidad y por tanto, mediante la jurisprudencia pueden establecerse criterios que pueden ser adaptables al momento en que se aplique la ley o se tenga que interpretar.

DECIMO SEGUNDA.- El concepto de competencia desleal, es de vital importancia en materia de Propiedad Industrial, lo anterior atendiendo a que mediante las infracciones administrativas y delitos en los que se incurren, precisamente se atenta en contra de la libre competencia en el mercado afectando tanto a los competidores comerciales como a los consumidores, motivo por el cual, es necesario, que la persecución de estas conductas ilícitas sea eficiente, además de que cualquiera de estas pueda seguirse de oficio, puesto que se afecta todo el sistema económico nacional con estas prácticas insanas.



## BIBLIOGRAFÍA.

ABOITES A., Jaime y otro. INNOVACIÓN, PROPIEDAD INTELECTUAL Y ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS. LA EXPERIENCIA DE LA ECONOMÍA MEXICANA. Ed. Miguel Ángel Porrúa, Grupo Editorial. México, 1999.

ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. LA REGULACIÓN DE LAS INVENCIONES Y MARCAS Y DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. Ed. Porrúa. México, 1979.

BARRERA GRAF, Jorge. INSTITUCIONES DE DERECHO MERCANTIL. Ed. Porrúa. México, 1995.

BECERRA RAMÍREZ, Manuel. DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. UNA PERSPECTIVA TRINACIONAL. Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1998.

BORJA SORIANO, Manuel. TEORÍA GENERAL DE LAS OBLIGACIONES. Ed. Porrúa. ed. tercera. México, 1959.

COLIN Ambroise, Capitant Henry. DERECHO CIVIL. Volumen 2. Colección Grandes Maestros del Derecho Civil. Ed. Jurídica Universitaria. México. 2002.

COLIN Ambroise, Capitant Henry. DERECHO CIVIL. Volumen 1. Colección Grandes Maestros del Derecho Civil. Ed. Jurídica Universitaria. México. 2002.

CORONADO, Mariano. ELEMENTOS DE DERECHO CONSTITUCIONAL. Grandes Clásicos del Derecho, Volumen I, Ed Oxford, México, 1999.

DELGADO REYES, Jaime. PATENTE DE INVENCIÓN, DISEÑOS Y MODELOS INDUSTRIALES. Ed. Oxford. México, 2001.

DIAZ BRAVO, Arturo. DERECHO MERCANTIL Tomo 1. Serie Grandes Instituciones del Derecho Mercantil. Ed. Iure Editores. México, 2004.

ESCRICHE, Joaquín. DICCIONARIO RAZONADO DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA. Ed Garnier Hermanos. España. 1898.

FRAGA, Gabino. DERECHO ADMINISTRATIVO. Ed. Porrúa. México, 1975.

FRISCH PHILLIP, Walter. COMPETENCIA DESLEAL. Volumen 2. Ed. Oxford. ed. segunda. México, 1999.

GOMEZ GRANILLO, Moisés. TEORÍA ECONÓMICA. Ed. Esfinge. ed. décimo segunda. México, 1995.

GUTIERREZ Y GONZÁLEZ, Ernesto. DERECHO DE LAS OBLIGACIONES. Ed Cajica, ed. quinta, México, 1980.

JIMENEZ DE ASUA, Luís. LECCIONES DE DERECHO PENAL. Clásicos del Derecho. Volumen 7. Ed. Harla. México, 1997.

PADILLA SAHAGÚN, Gumersindo. DERECHO ROMANO I. Ed. Mc. Graw Hill. ed. Segunda. México, 1998.

PEREZ DE LOS REYES, Marco Antonio. HISTORIA DEL DERECHO MEXICANO. Volumen 3. Ed. Oxford. México. 2003.

PENHROSE T. Edith. LA ECONOMÍA DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES. Traducido por Clementina Zamora. Ed. siglo XXI, editores argentinos, Argentina 1997.

PHILIPP, Alfred. DEL DERECHO DE AUTOR Y DEL DERECHO DE INVENTOR. Ed. Themis. Colombia, 1982.

PLANIOL, Marcel y Georges Ripert. DERECHO CIVIL. Biblioteca Clásicos del derecho. Volumen 8. Ed. Harla. México, 1997.

RANGEL MEDINA, David. PANORAMA DEL DERECHO MEXICANO. DERECHO INTELECTUAL. Ed. Mc. Graw Hill. México, 2001.

ROJINA VILLEGAS, Rafael. DERECHO CIVIL MEXICANO. Tomo Tercero. Volumen II, Derechos Reales y Posesión. Ed. Cárdenas. ed. cuarta. México, 1969.

ROJINA VILLEGAS, Rafael. COMPENDIO DE DERECHO CIVIL. Tomo I. Introducción, Personas y Familia. Porrúa. México, 1991.

SENIOR, Alberto F. SOCIOLOGÍA. Ed. Porrúa. ed. undécima. México, 1990.

SEPULVEDA, Cesar. EL SISTEMA MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Ed. Porrúa, ed. segunda. México, 1981.

SERRANO MIGALLÓN, Fernando. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO. Ed. Porrúa. ed. segunda., México, 1997.

SILVA MAYER, Alma Elena y MORENO Kaltok Salvador. DINÁMICA DE LAS SOCIEDADES DE LA ANTIGÜEDAD Ed. Ediciones Pedagógicas. ed. Segunda. México, 2000.

VIÑAMATA PASCHKES Carlos. LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Ed. Trillas. ed. tercera. México, 2005.

XIRAU, Ramón HISTORIA DE LAS DOCTRINAS FILOSÓFICAS. Ed UNAM. México, 2000.

## **DICCIONARIOS.**

DE PINA VARA, Rafael. Diccionario de Derecho. Ed. Porrúa. ed. vigésimo séptima. México, 1999.

DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO. Tomo P-Z. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ed. Porrúa y UNAM. ed. octava. México, 1995.

DICCIONARIO LAROUSE. ENCICLOPEDIA METÓDICA. Ed. Larouse. ed. primera, sexta reimpresión. Tomo 1. Colombia, 2001.

## **REVISTAS.**

EL FORO. Órgano de la Barra Mexicana . Colegio de Abogados, A.C. Undécima Época. Tomo XIII. No. 2. Segundo semestre de 2000. México, febrero de 2001. El derecho de la competencia y los derechos de propiedad intelectual. Xavier Ginebra Serrabou.

## **LEGISLACIÓN.**

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley de Propiedad Industrial.

Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

Ley Orgánica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Estatuto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Ley Federal de Competencia Económica.

Código Civil Federal.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá-México-Estados Unidos de América (TLCAN).

## **PÁGINAS EN INTERNET**

Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. [www.unam.gob.mx](http://www.unam.gob.mx).

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. [www.impi.gob.mx](http://www.impi.gob.mx)

Suprema Corte de Justicia de la Nación. [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx).

## **OBRAS EN DISCO COMPACTO.**

IUS 2005. Compilación de jurisprudencia y tesis. Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2005.