

La nueva ley mexicana en materia de propiedad industrial

Roberto Villarreal Gonda*

Introducción

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicada en el *D.O.* el 27 de junio de 1991, norma en México, a partir de esa fecha, todo lo relacionado con los derechos exclusivos que el Estado reconoce y protege, durante plazos determinados, a favor de quienes realizan invenciones de aplicación industrial o que empleen indicaciones comerciales particulares para distinguir sus productos o servicios ante la clientela en el mercado. Es decir, la Ley sirve particularmente a los individuos y a las empresas para defender contra la copia o imitación no autorizada, durante cierto número de años, sus mejoras tecnológicas y sus signos de identificación comercial.

El propósito fundamental de la nueva Ley es ofrecer en México una protección a los derechos de propiedad industrial, similar a la existente en los países industrializados. Con esto se busca que los individuos y las empresas en México puedan disfrutar de medios jurídicos comparables a los que encuentran sus competidores en otros países más avanzados, para defenderse contra la copia o imitación de sus productos, procesos de fabricación, marcas, nombres comerciales, etcétera.

La nueva Ley, que sustituyó a la anterior Ley de Invenciones y Marcas, aumenta considerablemente la protección jurídica a la propiedad industrial en México. De esta manera se busca propiciar que en las actividades industriales y comerciales tenga lugar un proceso permanente de mejoras en la tecnología y la calidad, para elevar la competitividad internacional del país mediante el desarrollo interno de estos factores. Asimismo, la mayor seguridad jurídica para los derechos de propiedad industrial es un atrac-

tivo para la inversión extranjera y facilita la transferencia de tecnología foránea hacia el país.

Todo esto conducirá a un desarrollo industrial y comercial más rápido en México y beneficiará a los consumidores con un flujo más nutrido de innovaciones en los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. Estos fenómenos son de especial importancia para consolidar la competitividad internacional de México en el momento actual, en virtud de la notable apertura de su economía al exterior y la liberación de la entrada de inversión extranjera ocurridas desde mediados de los ochenta, como elementos fundamentales de la reorientación del modelo de desarrollo industrial del país hacia el mercado internacional.

El cambio en la ley mexicana de propiedad industrial se inscribe, además, en un contexto mundial de revisión y actualización de las leyes de muchos países y de los tratados internacionales en la materia. El reforzamiento de la protección jurídica a la propiedad industrial es una tendencia generalizada en el mundo de hoy.

Desde 1987 numerosos países de diversas orientaciones económicas e ideológicas han modernizado en grado importante su legislación de propiedad industrial. Entre ellos destacan: la Unión Soviética, Yugoslavia, Bélgica, España, Grecia, Canadá, Estados Unidos, Chile, China y Corea del Sur, por citar sólo diez casos. Simultáneamente, se está perfeccionando la legislación internacional mediante nuevos tratados multilaterales que desde hace varios años se negocian en la OMPI, dependiente de las Naciones Unidas, y en el GATT.

El mejoramiento del régimen de protección legal a la propiedad industrial en México ha sido motivado por estos fenómenos internos y mundiales, ya que sin una oportuna actualización de la legislación los individuos y las empresas establecidos en el país estarían en condiciones jurídicas desventajosas para competir en el mundo actual.

* Director General de Desarrollo Tecnológico, Secofi, México. El contenido de este artículo es responsabilidad exclusiva del autor.

En la nueva Ley se concede mayor protección legal contra la copia o imitación de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, marcas, nombres comerciales, avisos comerciales y denominaciones de origen.

En las secciones siguientes se explican las principales disposiciones novedosas que aporta la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Modificaciones legales más importantes sobre la protección de los adelantos técnicos

• Comienza el otorgamiento de patentes en áreas tecnológicas en las que esto todavía no ocurría en México

La exclusión de la patentabilidad de invenciones en determinadas áreas tecnológicas, prevista hasta 1997 o indefinidamente, según el caso, por la ley anterior, en la nueva ha quedado eliminada. Particularmente, ésta permite que comiencen a otorgarse patentes para invenciones como las siguientes:

- procedimientos biotecnológicos, y los productos resultantes de ellos, en las industrias fabricantes de farmoquímicos, medicamentos en general, alimentos y bebidas para consumo animal, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas y productos con actividad biológica, como hormonas y vacunas;

- procedimientos genéticos para la obtención de especies animales y vegetales, o sus variedades;

- variedades vegetales;

- microorganismos;

- productos químicos, y

- aleaciones.

Con esta disposición de la nueva Ley se reduce significativamente el número de sectores tecnológicos excluidos de la patentabilidad. Ésta es la tendencia que se observa en numerosos países y su propósito fundamental es estimular por igual, en todos los sectores relacionados con la tecnología, las inversiones para el desarrollo industrial de nuevos productos y procesos de fabricación. Ésta es una medida de gran trascendencia para reforzar la competitividad internacional de México. Es de esperar que su efecto sea un aumento significativo de las patentes que se otorgan en el país y del desarrollo subsecuente de inversiones productivas.

Cabe subrayar, no obstante, que esta Ley estipula que no se concederán patentes para aquellos tipos de invenciones consistentes en materia viva, respecto de las cuales todavía no existe un consenso internacional en cuanto a su patentabilidad. Con-

cretamente, no se concederán patentes en México para las especies o razas animales, los genes, las partes del cuerpo humano, etc. Más bien, según la nueva Ley la patentabilidad de invenciones biotecnológicas se circunscribe a los tipos de invenciones antes señaladas, con las que ya se tiene suficiente familiaridad y experiencia en el plano mundial.

Por otro lado, debe destacarse que la protección de las invenciones biotecnológicas mediante patente confiere al inventor de éstas únicamente el derecho de impedir a terceros la explotación que no fuera consentida por él, pero no le concede automáticamente el derecho de producir y comercializar el producto biotecnológico patentado. Por ejemplo, en el caso de que alguna legislación específica señalara la obligación de obtener un permiso sanitario de la autoridad correspondiente antes de producir y comercializar el producto, el titular de la patente, claro está, debe cumplir con ese requisito. En otras palabras, el otorgamiento de patentes para invenciones biotecnológicas no exime del cumplimiento de las leyes de protección ambiental o ecológicas.

• Se redefine la fecha desde la cual se mide la vigencia de las patentes y la duración de éstas

En México, a partir de las reformas efectuadas en 1987 a la Ley de Invenciones y Marcas, en vigor hasta el 27 de junio de 1991, se otorgaba protección a las invenciones patentadas por un período de 14 años, contados a partir de la fecha de otorgamiento.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en vigor desde el 28 de junio de 1991, establece que la vigencia de las patentes es de 20 años, contados desde la fecha de la solicitud, de modo que la protección legal de las invenciones en México sea comparable con la que se ofrece en las principales naciones industrializadas, para que el país pueda competir en términos no menos favorables. Esta manera de medir la duración de las patentes contribuye entonces a evitar cualquier posible confusión a nacionales o extranjeros, dada la creciente inserción de la economía mexicana en la internacional.

Cabe señalar que, comparada con la protección que ya se ofrecía a las invenciones en México en 1942, es decir, hace medio siglo, la vigencia de las patentes conforme a la nueva Ley es cinco años más amplia. En comparación con la ley que le precedió, la duración de la protección queda prácticamente inalterada, pues 20 años desde la solicitud y 14 años desde el otorgamiento son, en la práctica, términos muy similares.

• Se publicarán oportunamente las invenciones para las que se solicitan patentes

Desde tiempo atrás, en México y en prácticamente todos los países el otorgamiento de una patente ha exigido, como condición ineludible, que el inventor a quien se le otorgue publique en detalle las características de su invención, para que el público pueda conocerla y se impulse así el avance del conocimiento técnico en toda la sociedad.

De este modo, la publicación de la información técnica que describe en detalle una invención patentada cumple la doble función de agilizar el ritmo del progreso tecnológico en el país y, al conducir a la subsecuente aparición de nuevos productos y procesos en la industria y en el comercio, de disminuir gradualmente en el tiempo la importancia relativa de los monopolios transitoriamente creados por las patentes que se han otorgado antes.

El procedimiento de publicación de las invenciones a los 18 meses de la solicitud de la patente tiende a ser cada vez más generalizado en todo el mundo, precisamente por las ventajas señaladas. Conforme a la nueva Ley, México se suma a esta tendencia internacional. En la actualidad, los siguientes países publican las solicitudes de patentes a los 18 meses de presentación, sin tener un sistema de oposición, pero aceptando recibir comunicaciones del público: Alemania, Canadá, España, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido. En los siguientes casos se publican las solicitudes a los 18 meses, sin sistema de oposición y sin aceptarse comunicación alguna del público: Italia y el Convenio Europeo de Patentes. Finalmente, en los siguientes países se publican las solicitudes a los 18 meses, como parte de un sistema formal de oposición: Australia, Austria, Brasil, Japón, Corea y Suecia. Sin embargo, los sistemas de oposición tienden a desaparecer, en el contexto de la armonización de las leyes de patentes.

Cabe subrayar que, para evitar la explotación por terceros no autorizados de las invenciones publicadas, una vez obtenida la patente el inventor o el titular de la misma tiene el derecho de demandarlos por esa explotación no autorizada ocurrida luego de la publicación de su invención, lo cual es un fuerte incentivo contra la imitación de las invenciones que se publican. Esta disposición está prevista en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

• *El otorgamiento de licencias obligatorias se restringe a situaciones excepcionales de desabasto*

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial cambió fundamentalmente las normas aplicables al otorgamiento de licencias obligatorias, a fin de eliminar la inseguridad jurídica provocada por las disposiciones anteriormente en vigor en contra de los individuos o las empresas que patentaban en México. La nueva Ley prevé que la concesión de licencias obligatorias se restringirá a situaciones excepcionales, caracterizadas por el desabasto crítico de un producto o el abuso notable por parte del titular de la patente.

La nueva Ley estipula al respecto lo siguiente:

1) De conformidad con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual —tratado internacional del que México es signatario desde 1903— no se concederá ninguna licencia obligatoria por falta de explotación antes del transcurso de cuatro años desde la presentación de la solicitud de patente, o de tres años a partir del otorgamiento de ésta, ni cuando el titu-

lar de la misma justifique satisfactoriamente ante la autoridad las causas técnicas o económicas de dicha falta de explotación.

2) No procederá el otorgamiento de ninguna licencia obligatoria cuando el titular de la patente o alguna persona autorizada por éste haya estado importando el producto patentado u obteniéndolo por el proceso patentado, ni cuando el titular proceda a realizar la explotación de la invención por sí mismo directamente dentro del año siguiente a la fecha en que fuere notificado de la solicitud de la primera licencia obligatoria.

3) El solicitante de la licencia obligatoria y el titular de la patente deberán ser oídos por la autoridad antes de que ésta decida sobre la concesión de la licencia obligatoria y las características de ésta, incluidas las regalías a pagarse.

4) Las licencias obligatorias no serán exclusivas y sólo serán transferibles junto con la parte de la unidad de producción donde se realice la explotación.

5) La persona a quien se otorgue una licencia obligatoria deberá tener capacidad técnica y económica para realizar la explotación y deberá comenzar ésta dentro de los dos años siguientes a la fecha en que le hubiere sido concedida la licencia.

Cabe hacer notar que, en una economía como la de México —muy abierta al comercio internacional desde hace varios años—, los consumidores pueden obtener las ventajas de un nuevo producto patentado u obtenido de un proceso patentado, bien cuando el producto se fabrique y comercialice en el país, bien cuando se importe. Exigir que la fabricación del producto deba realizarse en México para que no se otorguen licencias obligatorias es contravenir los objetivos de la apertura comercial del país y equivaldría a utilizar la posibilidad del otorgamiento de estas licencias obligatorias como elemento compulsivo de una industrialización local, recreando las condiciones técnicas de explotación que, tal como se ha observado en el caso de la ley anterior, han causado incertidumbre a los inventores y desalentado la patentabilidad. Más bien, la industrialización local progresará más cuando las condiciones económicas generales del país sean favorables y exista plena seguridad jurídica para la protección de las invenciones patentadas. Es por ello que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial estipula que no se concederán licencias obligatorias cuando el titular de la patente o alguna persona autorizada por él haya estado importando el producto.

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

Las reformas hechas en 1987 a la Ley de Invenciones y Marcas estipularon que al cabo de un periodo de diez años contados desde entonces, es decir, a partir de 1997, comenzarían a con-

cederse en el país patentes de invención correspondientes a: los procesos biotecnológicos para la obtención de determinados productos (farmoquímicos, medicamentos en general, bebidas y alimentos para consumo animal, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas o aquellos con actividad biológica); los procesos genéticos para obtener especies vegetales, animales o sus variedades; los productos químicos, los químico-farmacéuticos y los demás determinados al inicio de esta lista. Con esta disposición la patentabilidad en estos sectores se pospuso una década, lo que desalentó en cierto grado las inversiones productivas y la introducción de tecnologías más modernas en las industrias correspondientes.

Para corregir este estado de cosas y ganar para México la oportunidad de empezar a volverse competitivo desde ahora en estas nuevas tecnologías y ramas industriales, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial establece una disposición especial en uno de sus artículos transitorios, la cual se refiere únicamente a las invenciones correspondientes a las áreas tecnológico-industriales señaladas. Para este caso específico, la nueva Ley estipula que los inventores que ya hubieran solicitado una patente en el extranjero, incluso varios años antes de que concluya el término de 12 meses siguiente a la entrada en vigor de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, podrán obtener una patente en México, siempre y cuando todavía ninguna persona hubiere comenzado la explotación de esas invenciones en México.

Concretamente, la nueva Ley prevé que, en las condiciones apuntadas, la novedad de esas invenciones se examine en México respecto a la fecha en la que originalmente se presentó la solicitud de patente en el extranjero, y no con referencia a la fecha posterior en que se solicite la patente en México. Así, si efectivamente se trata de invenciones aparecidas en el mundo durante los últimos años en las áreas tecnológicas en cuestión y si nadie ha comenzado aún en México a utilizar el proceso patentado o a producir y comercializar el producto patentado, entonces la persona que ha solicitado una patente en algún otro país también podrá obtenerla en México.

• *Dejan de otorgarse certificados de invención como medio de protección legal para las invenciones*

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial busca favorecer, por medio de la más alta protección legal, el desarrollo industrial y comercial de las invenciones.

Por ese motivo, se permite iniciar el otorgamiento de patentes en las áreas tecnológicas en las que la anterior Ley de Invenciones y Marcas únicamente permitía que se concedieran certificados de invención. La superioridad de la protección jurídica que brindan las patentes, en comparación con los certificados de invención, claramente hace innecesario conservar éstos. Por ello, en la nueva Ley desaparece esta figura, que de inmediato dejará de concederse. Para los certificados de invención cuyas solicitudes presentadas en el pasado estuvieran todavía en trámite, la nue-

va Ley permite su conversión a solicitudes de patente, a efecto de brindar mayor protección jurídica a esos inventos.

Otra razón importante para eliminar tales certificados y sustituirlos por patentes consiste en que la gran mayoría de los países no los reconoce, sino que únicamente protege las invenciones por medio de patentes. Por consiguiente, los certificados concedidos en México tienen escaso paralelo en el extranjero. Los principales países que otorgan certificados de invención son: Argelia, Bulgaria, Checoslovaquia, Cuba, la República Democrática de Corea, Mongolia, la Unión Soviética, la República Democrática Alemana y Viet Nam.

• *Se introduce por vez primera en la legislación mexicana el modelo de utilidad, con características idóneas para incentivar las innovaciones sencillas*

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial estipula que es posible registrar como modelos de utilidad aquellos nuevos objetos de aplicación industrial que, por efecto de una configuración o estructura modificada, brinden ventajas en cuanto a su utilidad o permitan realizar una nueva función.

El concepto jurídico del modelo de utilidad ha existido hace mucho tiempo tanto en países altamente industrializados (Japón, Alemania, Francia, España), como en otros de industrialización reciente (Brasil y Corea). De la experiencia de todos esos países resulta claro que, para inducir eficazmente un interés amplio por la innovación industrial, en especial entre las empresas pequeñas que forman la mayoría del aparato industrial, es conveniente exigir requisitos mínimos para el registro de los modelos de utilidad, sin complicar los trámites con disposiciones excesivamente rigurosas que desalienten el interés de los particulares. Las exigencias más estrictas sólo son justificables en el caso de las invenciones más complejas, como las patentables, que por lo general demandan mayores inversiones en investigación y desarrollo tecnológico y por ese motivo requieren disposiciones jurídicas rigurosas que correspondan a los factores económicos que están de por medio. Por las mismas razones, la novedad del modelo de utilidad se circunscribe al país, en vez de ser una novedad en todo el mundo, como se exige en el caso de las patentes.

Así, para el registro de los modelos de utilidad, la nueva Ley prevé que no se requerirá un examen a fondo, como el que se efectúa en el caso de las patentes, para reconocer la novedad de la invención, de suerte que el trámite del registro de modelo de utilidad sea relativamente sencillo y poco costoso. Éste es el procedimiento que se utiliza en países como España, Alemania, Francia, Italia, Portugal y Uruguay, entre otros.

Es claro, sin embargo, que cuando alguna persona tenga evidencia de que un modelo de utilidad que hubiere sido registrado en México no tenía novedad en el país en la fecha de presentación de la solicitud de registro respectiva, podrá fundar en ese hecho una demanda de nulidad en contra del registro concedido. Esto, según está dispuesto en la nueva Ley, desalienta el registro de muchos modelos de utilidad que no merecen recibir protección jurídica.

La vigencia de los registros de modelos de utilidad es de diez años, según la nueva Ley, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud correspondiente.

• *Se protege la información técnica de naturaleza confidencial en la que las empresas basan parte de sus ventajas para sobresalir frente a sus competidores*

La importancia que tienen para las empresas de todo tipo los secretos industriales o comerciales no puede soslayarse. Sencillamente, la empresa que sufre una pérdida parcial o total de información industrial o comercial que conserva de modo confidencial frente a sus competidores, puede ver erosionada en muy corto tiempo su posición en el mercado; las ventajas competitivas que la empresa pudo haber logrado mediante el conocimiento específico generado en su interior durante muchos años de acumular experiencia, pueden desvanecerse fatalmente por una filtración indeseada de ese conocimiento hacia sus competidores o hacia el público en general.

Las filtraciones de información confidencial de una empresa pueden ocurrir accidentalmente, cuando la empresa no aplica medidas suficientes para prevenir esto (señalamiento de manuales confidenciales, acceso controlado de individuos ajenos a la empresa, etc.). Sin embargo, esas filtraciones también pueden ser consecuencia de la negligencia o deslealtad hacia la empresa por parte de aquellos a quienes se encomienda la custodia de dicha información confidencial. Asimismo, esta diseminación no deseada de información puede ser provocada por los competidores actuales o potenciales de la empresa, en actos de espionaje industrial o comercial.

Para controlar la incidencia de este problema, cuya importancia en México va aparejada al crecimiento de la industria del país en un ambiente de competencia industrial y comercial cada vez más reñida, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial contiene disposiciones que definen jurídicamente los secretos industriales o comerciales y tipifican el delito de violación de estos secretos.

La nueva Ley prevé que se aplicarán sanciones económicas o multas a quienes cometan el delito de violación de secretos industriales o comerciales, además de que se compensará a los afectados por los daños y perjuicios sufridos. Asimismo, se podrán aplicar penas de prisión de dos a seis años, según las agravantes con que se cometa el delito.

Ésta es una disposición novedosa en la legislación mexicana sobre la propiedad industrial, si bien los secretos de otra índole y su divulgación están normados, según el caso, en otras leyes, como la Bancaria y la de Responsabilidades de los Servidores Públicos, entre otras.

En los países industrializados, la protección jurídica de los secretos industriales y comerciales está desarrollada desde hace mucho tiempo.

• *Se mejora la protección a los diseños industriales*

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial amplía considerablemente el período de vigencia de los registros de diseños industriales, o sea, modelos y dibujos industriales, estableciendo una duración de 15 años para la explotación exclusiva de éstos, en vez de los siete que preveía la ley anterior. De este modo, más que se duplica el lapso durante el cual los diseñadores industriales podrán defenderse legalmente contra la copia no autorizada de sus diseños.

Además, para evitar la imitación de diseños industriales, la nueva Ley estipula que no serán registrables aquellos que sean parecidos en grado de confusión a otros previamente registrados. Esta disposición protege más ampliamente a los diseños registrados, en comparación con la ley anterior que sólo prohibía el registro subsecuente de diseños que fueran idénticos a otros ya registrados.

Como en el caso de los modelos de utilidad, la nueva Ley también estipula que en el caso de los diseños industriales el trámite de registro será sumamente simple, pues no se requerirá de un examen de fondo y la originalidad exigible se referirá únicamente a México y no al mundo entero. Los registros indebidamente efectuados serán anulables de oficio por la autoridad o a petición de terceros interesados.

Modificaciones legales más importantes en lo que concierne a la protección de las indicaciones comerciales

• *Se amplía al doble el período de vigencia de los registros de marcas, nombres comerciales y avisos comerciales*

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial establece una vigencia de diez años para los registros marcarios, en vez de los cinco que estipulaba la ley anterior. Se mantiene además la posibilidad de renovación por períodos de la nueva duración.

Con esta disposición de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial se disminuye la frecuencia de renovación de los registros marcarios, lo cual beneficia a las empresas doblemente, pues reduce en una mejor probabilidad de caducidad de una marca por falta de renovación oportuna, además de que disminuye el costo en que incurren las empresas para efectuar el trámite de renovación.

La vigencia de diez años existe, por citar algunos ejemplos, en Alemania, Suiza, España, Francia, Corea, Brasil y Estados Unidos.

Por las mismas razones, en la nueva Ley también se amplían los períodos de vigencia de los registros correspondientes a: nombres comerciales (diez años y no cinco como en la ley anterior)

y avisos comerciales (cuya vigencia pasará igualmente de cinco a diez años, admitiéndose además en lo venidero la posibilidad de renovar su registro por lapsos iguales, lo cual no estaba previsto en la ley precedente).

• *Se mide la vigencia del registro marcario a partir de la fecha de solicitud en vez de la llamada fecha legal del registro*

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial estipula que la vigencia del registro marcario se medirá desde la fecha de presentación de la solicitud, debidamente integrada con el mínimo de información necesaria para que la autoridad inicie el trámite correspondiente, en vez de hacerlo, como lo determinaba la ley anterior, a partir de la fecha legal, la cual corresponde al momento en que se presentan los primeros documentos para hacer la solicitud, aunque estén incompletos.

Para iniciar el trámite y fijar la fecha de presentación, en la nueva Ley se solicita únicamente información esencial, a fin de que la fecha de presentación pueda reconocerse de manera temprana. La información que se debe proporcionar a la autoridad, conforme a la nueva Ley, es simplemente: nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante; el signo distintivo de la marca; la fecha de primer uso de la marca y los productos o servicios a que se aplicará la marca.

• *Se simplifica notablemente la prueba de uso efectivo de las marcas registradas*

Con esta disposición, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial modifica de manera muy importante la prueba de uso de las marcas registradas, la cual es una medida conducente a la depuración continua del acervo de registros marcarios, a fin de que en éste no se acumulen registros de marcas que no utilizan sus titulares.

Las pruebas de uso definidas por la legislación anterior —consistentes en etiquetas, facturas de venta, etc.— no constituyeron un medio eficiente para lograr el propósito de depuración deseado, pues el volumen de pruebas que se ofrecían cada año ante la autoridad administrativa era tan grande que hacía poco factible su verificación, por lo que de hecho el ofrecimiento de dichas pruebas equivalía prácticamente a una mera declaración de uso por parte del titular. Sin embargo, el acopio de tales pruebas, su relación y su entrega ante la autoridad, obviamente provocaba a las empresas mayores costos que la simple rúbrica de un texto de manifestación de uso bajo protesta de decir verdad.

Conforme a la nueva Ley, bastará que en el momento de solicitarse la renovación de un registro marcario se presente una manifestación de que la marca se ha usado ininterrumpidamente durante el período de su vigencia. Sin embargo, cuando cualquier persona interesada o la autoridad tenga evidencia en contrario, en el sentido de que una marca registrada no se ha usado durante un lapso de tres años consecutivos, dentro de los diez de su

vigencia, se podrá demandar por ese hecho la caducidad de la marca registrada, y esto procederá, salvo que el titular del registro tenga una causa justificada. Así, la nueva Ley implica que el uso se analizará a fondo sólo en estos casos excepcionales, en lugar de en la totalidad de los casos, como ocurría con la ley anterior.

El hacer coincidir la manifestación de uso con la fecha de renovación del registro marcario, en vez de realizar estos trámites en fechas distintas, facilita a las empresas el cumplir con las obligaciones que marca la Ley. De esta manera disminuyen los costos de tramitación y se evitan riesgos innecesarios de caducidad de derechos marcarios por incumplimiento de disposiciones legales que resulten excesivamente complejas. Conforme a la ley anterior, las fechas distintas conducían a una confusión considerable, pues la demostración de uso debía realizarse a los tres años, medidos desde la fecha en que la marca quedó registrada, mientras que la renovación había de efectuarse a los cinco años, contados en este caso a partir de la fecha legal, es decir, aquella en la cual se solicitó el registro.

• *Se mejora la protección en México de las marcas usadas y registradas en otros países*

El registro en cualquier país de marcas registradas antes en el extranjero por otra persona, constituye un problema en escala mundial cuyos efectos perniciosos son dobles, pues por un lado lesionan en sus intereses comerciales a los titulares de los registros marcarios originales y, por otro, frecuentemente inducen a los consumidores al equívoco respecto al verdadero origen de los bienes o servicios a los que se aplica la marca. Lo que es más, la gravedad de este problema crece alrededor del mundo conforme aumenta el comercio entre los países y prolifera la información publicitaria internacional de que disponen los consumidores.

Dado que el registro de una marca en determinado país genera derechos para su titular únicamente dentro del territorio nacional de que se trate, compete a los usuarios de las marcas con potencial de desarrollo internacional promover tempranamente su registro en los distintos países a fin de que no los registren ahí otras personas sin su autorización. Sin embargo, esto no ocurre tal como sería deseable, debido preponderantemente al costo y al tiempo considerable que implica el registro de una marca en diferentes países.

Por ello se requieren esfuerzos complementarios en los distintos países para proteger los derechos marcarios en el plano internacional y evitar el engaño a los consumidores en cada país. En este sentido, México avanza mediante varias disposiciones previstas en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial:

■ En el caso de las marcas notoriamente conocidas, se facultará a la autoridad para negar su registro en México a personas que no sean el titular en el extranjero, no sólo tratándose de los mismos bienes o servicios a los que se aplican tales marcas en el exterior —como se disponía en la ley anterior—, sino en relación a cualquier producto o servicio.

■ En el caso de cualquier marca, cuyo registro en México fuera obtenido por una persona distinta de aquella a la que asiste un mejor derecho por uso y registro previo en otro país, se amplía el plazo dentro del cual el legítimo titular extranjero puede demandar la nulidad del registro indebidamente obtenido por otra persona en México. El plazo conforme a la nueva Ley es de un año a partir de la publicación del registro marcario en México, en vez de seis meses como lo era antes.

• *Se preservan para los consumidores las ventajas derivadas del libre comercio internacional, con mercancías a las que legítimamente se aplica una marca registrada*

Históricamente, el registro de una marca en un país ha venido dando a su titular el derecho de ser él únicamente quien pueda comerciar en ese mercado con la marca en cuestión, por lo que el titular del registro marcario en el país tiene el derecho de impedir a terceros la importación de mercancías a las que se aplica la marca registrada.

Día con día, sin embargo, en la economía mundial se torna más común la comercialización de un mismo producto en varios mercados distintos geográficamente. Así, con el paso del tiempo se ha observado que las empresas registran sus marcas respectivas en numerosos países. Por ello, en la economía internacional contemporánea el titular de una marca registrada en diferentes países suele ser una misma empresa.

En varios países del mundo comenzaron a establecerse, desde hace ya varios años, disposiciones legales para proteger plenamente el derecho de propiedad intelectual, sin crear obstáculos al libre comercio internacional de mercancías, que legítimamente lleva una marca registrada. De esta manera, se combate dentro del territorio nacional el comercio con mercancías falsificadas o a las que se aplica una marca registrada sin consentimiento del titular de ésta, pero no se impide que cualquier persona pueda importar y comercializar mercancías adquiridas correctamente en otro país, luego de que éstas hayan sido introducidas en el comercio por el titular de la marca en el país extranjero.

Ésa es precisamente la disposición que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial establece en México, donde la liberación del comercio exterior ha sido muy significativa para fomentar la competencia comercial: permitir a cualquier persona la importación y el comercio con mercancías a las que legítimamente se aplica una marca registrada, sin restringir este comercio como derecho exclusivo del titular del registro marcario en México.

En pocas palabras, se protege a los titulares de las marcas contra su imitación o falsificación —es decir, contra la piratería— pero sin que la protección a los derechos marcarios se convierta en una barrera contra el libre comercio internacional de mercancías legítimas.

La disposición descrita busca favorecer a los consumidores mexicanos, protegiéndolos contra posibles discriminaciones internacionales en precios, por parte de los titulares de marcas registradas.

• *Se mejora la protección a las indicaciones comerciales de modo congruente con las prácticas de mercadotecnia que se observan cada vez más en la actualidad*

Sobresalen siete puntos en los que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial mejora la protección de los derechos exclusivos sobre indicaciones comerciales particulares, conforme a las realidades de la mercadotecnia moderna:

■ La Ley de Invenciones y Marcas anteriormente estipulaba que una marca debía usarse tal y como fue registrada, lo cual obligaba a las empresas a obtener distintos registros cada vez que deseaban modificar algún elemento del diseño de la marca —como color, tipo de letra, etc.— para adaptarse a los cambiantes gustos de los consumidores en el mercado. En consecuencia, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial facilita que las marcas registradas se utilicen con mayor flexibilidad, al dejar de constituir causales de extinción aquellas variaciones en la forma de uso de la marca que no alteren sus características esenciales. Esto eliminará la necesidad de que las empresas realicen registros múltiples para una marca que es esencialmente la misma con pequeñas variantes y disminuirá por lo tanto a las empresas los costos de conservación de sus derechos marcarios.

■ Asimismo, conforme a la nueva Ley se admite con mayor liberalidad el registro de marcas con elementos descriptivos, en cierto grado, de los productos o servicios a los que se aplican las marcas, si éstas mantienen básicamente un carácter distintivo, considerando la totalidad de los elementos de que se componen. Con esto se acaba un obstáculo al que en el pasado se enfrentaban las empresas para registrar algunas marcas que, siendo producto auténtico de la creatividad, incluían marginalmente, como ingrediente, algún rasgo descriptivo de los productos o servicios para los que se les concedían.

■ Por otra parte, las formas tridimensionales que con frecuencia creciente se utilizan en la industria o en el comercio para distinguir ciertos productos de otros de su especie, son registrables como marca según la nueva Ley, facilitando a las empresas la modernización de sus prácticas de identificación y diferenciación comercial. Al mismo tiempo, esto evita que las empresas tengan que registrar como modelos industriales los signos distintivos que fundamentalmente buscan utilizar como marcas y hace posible la renovación sucesiva de su registro, la cual no es posible bajo la figura del modelo industrial.

■ Se estipulan condiciones para el registro de marcas colectivas, de modo que una marca registrada pueda ser usada por todos los miembros de una asociación o agrupación de industriales o comerciantes. Los miembros de dichos agrupamiento inscribirán ante la autoridad las reglas que ellos mismos acuerden para el uso de la marca colectiva de que se trate.

■ Con la misma finalidad de adecuar el marco jurídico a la realidad de la mercadotecnia contemporánea, la nueva Ley prevé que la protección de un nombre comercial se pueda extender a todo el territorio nacional, en los casos en que el nombre comercial se difunda y publicite sistemáticamente por medios de comunicación que alcancen esa cobertura, en vez de limitar dicha protección a la zona de la clientela efectiva en que se ubica el establecimiento que lleva el nombre comercial, como lo estipulaba la ley anterior.

■ En lo tocante a la protección de los avisos comerciales (es decir, las frases publicitarias por las que las empresas anuncian sus productos o servicios de manera distintiva o singular ante la clientela), el derecho del titular del registro correspondiente para impedir que terceros utilicen el aviso sin su autorización se aumenta considerablemente, ya que conforme a la nueva Ley dicho derecho tendrá una vigencia de diez años y podrá renovarse indefinidamente por períodos de la misma duración, en contraste con lo que disponía la ley anterior, que era una protección tan sólo por un período improrrogable de cinco años.

■ Finalmente, las licencias de uso de marcas bajo contratos de franquicia (es decir, como parte del licenciamiento de todo un sistema de negocio, en el que, además de la autorización para el uso de las marcas, se transfieren conocimientos técnicos y administrativos para que el licenciatario ofrezca los bienes y servicios con los mismos métodos y calidad que el licenciante), se vuelven más transparentes, al estipularse una obligación simple de información para el licenciatario, de modo que éste pueda conocer a fondo el sistema de negocio que se le licencia.

Otros elementos introducidos por la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial

• *Se creará el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*

Las tareas con naturaleza técnica y legal que son típicas de una oficina gubernamental de propiedad industrial son en su mayor parte altamente especializadas y por tal motivo requieren de personal profesional con un considerable grado de calificación y actualización continua, tanto sobre la evolución de la tecnología, como sobre las cambiantes características del derecho internacional en materia de propiedad industrial.

Asimismo, la infraestructura de apoyo para la eficaz administración del sistema nacional de propiedad industrial consiste en una buena medida de elementos que no son comunes en el sector central de la administración pública federal, tales como: acervos documentales de patentes concedidas en diversos países; equipos y programas de informática adecuados para realizar búsquedas complejas de información tecnológica y jurídica; salas para consulta pública de expedientes, microfichas o información almacenada en modernos dispositivos electrónicos; con información sobre derechos de propiedad industrial otorgados en el país, etcétera.

Relacionado con lo anterior, en un país de industrialización reciente las labores de carácter meramente de registro, por parte de la autoridad que administra el sistema nacional de propiedad industrial, resultan ser socialmente más productivas cuando se complementan con actividades de promoción tendientes a acrecentar el conocimiento del público en general acerca de: el sistema de propiedad industrial en el país; la situación que guarda la protección de los derechos de propiedad industrial en el extranjero (especialmente en los países con los que se tienen mayores nexos comerciales y tecnológicos) y el avance que registran las tecnologías utilizadas por la industria.

Es por ello que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial prevé la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como un organismo público descentralizado, dependiente de la Secofi, con capacidad asegurada para desarrollar el personal profesional y la infraestructura de apoyo para la administración del sistema nacional de propiedad industrial, a fin de brindar un servicio expedito y ágil a los usuarios del sistema en la industria, en el comercio y en el sector de investigación.

Las funciones del Instituto serán de consulta y apoyo técnico para la Secretaría y de asesoría y orientación al público en materia de propiedad industrial.

Cabe señalar que en varios países existen instituciones comparables para la administración del sistema de propiedad industrial, las cuales tienen estructuras jurídicas, autonomías de gestión y regulaciones presupuestarias idóneas para el cumplimiento de sus funciones, en contraste notable con las oficinas que se ajustan a los cartabones típicos de la administración gubernamental ordinaria. Destacan entre los primeros: el Registro de la Propiedad Industrial de España, la Oficina Europea de Patentes, la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos y el Instituto de la Propiedad Industrial de Brasil.

• *Se abroga la Ley en materia de Transferencia de Tecnología, en uno de los artículos transitorios de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial*

La legislación mexicana sobre contratación privada de tecnología o transmisión de derechos de propiedad industrial adoptada a principios de la década de los setenta y vigente desde entonces, con algunas modificaciones, estableció la función supervisora por parte de la autoridad en lo tocante a las cláusulas o condiciones bajo las cuales los particulares pactaban, en sus contratos, las sesiones o licencias de marcas o patentes o la transferencia de tecnología en sus diversas modalidades.

La evolución notable de la economía mexicana, sobre todo en los últimos seis años, ha marcado un fuerte contraste respecto de las circunstancias en que nació dicha legislación. La intensificación de la competencia en el mercado nacional, luego de la apertura al comercio internacional desde mediados de los ochenta,

ha acentuado la necesidad de las empresas por contratar, en el corto plazo, tecnologías eficientes para competir en el mundo actual, pues las tecnologías adoptadas por la mayoría de las empresas anteriormente, en un ambiente de competencia industrial y comercial menos reñida, resultan hoy inadecuadas para enfrentar las presiones que introducen en el mercado mexicano los productos provenientes de otros países.

Concomitantemente, luego de la apertura de la economía mexicana al comercio internacional y a la inversión extranjera, las opciones para la adquisición de insumos, equipos y tecnologías se han vuelto más numerosas para las empresas establecidas en México. De esta manera, el mercado es más competitivo y las prácticas condicionantes del licenciamiento de derechos de propiedad industrial o la transferencia de tecnología tienen efectos distintos que en épocas anteriores. En el presente, la transferencia de tecnología ocurre cada vez menos frecuentemente como una transacción interempresarial desconectada de otras y, por el contrario, es cada día más común que el traspaso tecnológico forme parte de un conjunto de acuerdos entre empresas por medio de los cuales se combinan las diferentes capacidades de las empresas contratantes para llevar a cabo inversiones productivas, expansiones de mercado, desarrollos tecnológicos, etc. Las prácticas condicionantes en muchos casos refuerzan estas asociaciones entre las empresas, sin que por ello necesariamente ocasionen un perjuicio a la economía nacional en el nuevo contexto en que ésta se desenvuelve desde la segunda mitad de los años ochenta. Más bien, por lo general este tipo de asociaciones propicia una mayor eficiencia productiva a mediano y largo plazos, donde la transferencia de tecnología ocurre de modo natural sin necesidad de que intervenga la autoridad. Por las razones anteriores, en México dejó de ser necesaria la regulación gubernamental de la contratación privada de tecnología o la transmisión privada de derechos de propiedad industrial.

Cabe señalar, además, que la tendencia actual en otros muchos países también apunta hacia la desregulación de la transferencia de tecnología. El marco jurídico aplicable a las prácticas condicionantes tiende en el presente a no considerarlas nocivas *per se*, sino a evaluarlas según los efectos que acarrearán en cada caso. Con ello, se plantea la conveniencia en muchos países de perfeccionar su legislación antimonopólica (también llamada *antitrust*) como medio legal para regular este tipo de fenómenos.

Así, en México, como en los demás países, no debe confundirse conceptualmente la sanción de las prácticas anticompetitivas, con la obligación de registro y revisión gubernamental previa de los contratos. La realización de cualquier acto anticompetitivo en la operación cotidiana de los negocios está proscrita en México por la Ley de Monopolios o Ley Orgánica del Artículo 28 Constitucional en Materia de Monopolios, del 31 de agosto de 1934.

Por lo anterior, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial incluye, en uno de sus artículos transitorios, la abrogación de la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.

Sin embargo, seguirán proscritas las prácticas anticompetitivas,

por efecto de la Ley de Monopolios, cuya vigencia, claro está, se mantiene. Paralelamente, en materia tecnológica cobra mayor importancia la promoción gubernamental y el marco jurídico de propiedad industrial que induzcan mayores esfuerzos de las empresas para invertir en su modernización tecnológica. Por ello, la desregulación de la transferencia de tecnología y la protección más efectiva de la propiedad industrial están muy estrechamente relacionadas.

Consideraciones finales

Los beneficiarios de la protección legal a la propiedad industrial son, directamente, todas las personas físicas o morales —es decir, individuos, empresas o instituciones— que aportan creaciones útiles para las actividades productivas. Indirectamente, los beneficiarios son los consumidores, porque la protección legal a las innovaciones e invenciones de aplicación productiva, así como a las indicaciones comerciales de uso particular, al propiciar un flujo abundante de creaciones, se traduce en la aparición continua de nuevos y mejores productos y servicios en el mercado.

Estos conceptos, entre otros, son ampliamente reconocidos por su importancia para la competitividad industrial y comercial en numerosos países alrededor del mundo. En la actualidad, la mayoría de los países cuentan desde mucho tiempo atrás con leyes nacionales en materia de propiedad industrial y, ante la creciente competencia que se observa en la economía mundial, no son pocos los países que en el presente están revisando y actualizando sus leyes respectivas.

Simultáneamente, en varios foros multilaterales, como la OMPI y el GATT, se vienen negociando entre más de 100 países nuevos tratados internacionales por medio de los cuales se protejan más eficazmente los derechos de propiedad industrial de todos los nacionales de cada país en los demás países.

Estas tendencias señalan claramente la importancia que tiene el tema de la protección jurídica de la propiedad industrial en el mundo moderno.

México ha actualizado su legislación con la entrada en vigor, el 28 de junio de 1991, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Su propósito fundamental es crear condiciones jurídicas más adecuadas para reforzar la competitividad de la industria y el comercio establecidos en el país, al propiciar localmente un desenvolvimiento permanente de mejoras en la tecnología y en la calidad y al inducir mayores flujos de inversión extranjera y de tecnología foránea hacia el país.

En ese sentido, la adecuación de la ley mexicana en materia de propiedad industrial complementa a otras medidas adoptadas por el Gobierno de México desde mediados de los años ochenta, en los ámbitos de la política industrial y comercial, como han sido la liberación del comercio exterior y de la inversión extranjera y la desregulación de las actividades industriales, comerciales y de servicios. □