

LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS

La Ley de Invenciones y Marcas deroga la Ley de la Propiedad Industrial, promulgada el 31 de diciembre de 1942. Esta ley entró en vigor el 11 de febrero de 1976.

Las principales características de la nueva ley son las siguientes:

PATENTES

I. Invenciones no patentables

El rubro relativo a invenciones no patentables, se aumenta con las siguientes:

1. Las variedades vegetales y las razas animales, así como los procedimientos biológicos para obtenerlas.

2. Las aleaciones.

3. Los productos químico-farmacéuticos y sus mezclas, medicamentos, bebidas y alimentos para uso humano o animal, fertilizantes, plaguicidas, y fungicidas.

4. Los procedimientos de obtención de mezclas de productos químicos, los procedimientos industriales de obtención de aleaciones y los procedimientos industriales de obtención, modificación o aplicación de productos y mezclas a que se refiere la fracción anterior.

5. Las invenciones relacionadas con la energía y la seguridad nuclear.

6. Los aparatos y equipos anticontaminantes, y los procedimientos de fabricación, modificación o aplicación.

Cabe señalar que de acuerdo con la ley anterior no eran patentables los productos químicos, por lo señalado con el número 3) es novedoso por lo que toca a composiciones o fórmulas de medicamentos, bebidas y alimentos.

En la nueva ley se prevé que las invenciones señaladas con los números 3), 4) y 5) pueden ser objeto de protección a través de los certificados de invención, a los que se hará referencia posteriormente.

II. Examen de novedad

Respecto de las solicitudes presentadas bajo el imperio de la nueva ley, existe la obligación de solicitar el que se lleve a cabo *el examen de no-*

vedad correspondiente, dentro de un término de noventa días siguientes al cumplimiento de un año de presentada la solicitud o ésta se considerará abandonada.

III. *Vigencia*

Las patentes concedidas bajo la nueva ley, tendrán una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de concesión en lugar de los quince años a partir de la fecha de presentación que establecía la ley anterior. Tomando en cuenta que una patente se concede a los dos o tres años de su fecha de presentación, la vigencia de una patente de acuerdo con la nueva ley se reducirá normalmente en dos o tres años de la vigencia que tendría bajo la ley anterior.

IV. *Explotación*

Los procedimientos o artículos patentados deberán usarse o producirse en la república mexicana. La importación de un producto no constituirá explotación.

La explotación de una patente deberá iniciarse dentro de un término de tres años contados a partir de la fecha de concesión de la patente.

La explotación deberá probarse a satisfacción de la Secretaría de Industria y Comercio dentro de un término de dos meses contados a partir de la fecha en que la invención haya empezado a explotarse.

Si la patente no se explota por el causahabiente o licenciatario, dentro de un plazo de cuatro años contados a partir de la fecha de concesión de la patente, ésta caducará.

V. *Licencias obligatorias*

Si la invención no se explota suficientemente dentro de un término de tres años contados a partir de la fecha de concesión de la patente, o si la explotación se suspende por más de seis meses, cualquier persona podrá solicitar a la Secretaría de Industria y Comercio la concesión de una licencia obligatoria para explotar la patente.

En caso de que se conceda una licencia obligatoria, la Secretaría de Industria y Comercio fijará las condiciones de la misma, incluyendo el monto de la regalía que deba pagarse al propietario de la patente.

CERTIFICADOS DE INVENCION

Los certificados de invención son una nueva figura de la ley y su di-

ferencia fundamental con las patentes estriba en que en lugar de conceder al propietario el derecho exclusivo a explotar la invención amparada por el certificado, conceden a éste el derecho de recibir una compensación de quien desee utilizar el invento; compensación que se fijará convencionalmente o, en su defecto, por la Secretaría de Industria y Comercio.

Los certificados de invención pueden solicitarse en relación con las mismas invenciones respecto de las cuales se pueden solicitar patentes a elección del interesado. Además, los certificados de invención pueden solicitarse en relación con las siguientes invenciones no patentables:

1) Los procedimientos de obtención de mezclas de productos químicos, los procedimientos industriales de obtención, modificación o aplicación de productos y mezclas relativos a productos químico-farmacéuticos y sus mezclas, medicamentos, bebidas y alimentos para uso humano o animal, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas.

2) Las invenciones relacionadas con la energía y la seguridad nuclear.

3) Los aparatos y equipos anticontaminantes y los procedimientos de fabricación, modificación o aplicación de los mismos.

La Ley pretende fomentar la obtención de certificados de invención, en lugar de patentes, dando a aquellos un trato preferente por lo que toca a explotación y derechos aplicables.

I. Vigencia

Los certificados de invención serán válidos por un término de diez años contados a partir de la fecha de su concesión.

II. Explotación

La Ley no requiere que la invención amparada por un certificado de invención sea necesariamente explotada por el titular o un licenciario, como es el caso de las patentes.

III. Licencias

Cualquier persona puede explotar la invención amparada por un certificado de invención, estableciendo en forma convencional con el propietario los términos de la licencia respectiva.

En caso de que el propietario y el interesado no lleguen a un acuerdo, la Secretaría de Industria y Comercio fijará las condiciones de la explotación.

El propietario de un certificado de invención tendrá derecho a recibir una regalía de cada interesado que explote su invención dentro de la vigencia del registro.

iv. *Transmisiones*

Los derechos derivados de certificados de invención son transferibles de acuerdo con la legislación común.

MODELOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES

El cambio esencial en cuanto a modelos y dibujos industriales es que su vigencia será por cinco años contados a partir de la fecha de concesión del registro en lugar de los doce años a partir de la fecha de presentación, establecidos en la ley anterior.

MARCAS

i. *Marcas de productos*

Las marcas de productos seguirán siendo registrables como lo han sido hasta ahora, sin requerirse su uso previo.

ii. *Marcas de Servicio*

Para el registro de marcas de servicio es necesario que se declare un lugar de negocios en México.

iii. *Marcas no registrables*

La ley prohíbe el registro como marca, además de las ya establecidas en la ley anterior, las siguientes:

1) Las letras, los números y los colores aislados a menos que estén combinados o tengan otros elementos como signos de denominación que les den distintividad.

2) Aquellas denominaciones o signos que reproduzcan o imiten signos adoptados por un estado como signos de control de garantía.

3) Aquellas denominaciones o signos que imiten billetes u otros medios oficiales de pago de México o países extranjeros.

4) Aquellas denominaciones o signos que imiten condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, congresos, ferias, eventos culturales o deportivos oficialmente reconocidos.

5) Los títulos de obras literarias, artísticas y científicas y los personajes ficticios o simbólicos, a menos que se cuente con el consentimiento del propietario.

6) Las denominaciones de poblaciones o lugar, que se caractericen por el hecho de que en los mismos se producen ciertos productos, si las denominaciones o registro cubren esta clase de productos.

7. Mapas.

8 Traducciones a otros lenguajes, de palabras no registrables.

iv. Vigencia

Las marcas serán válidas por un período de cinco años contados a partir de su fecha de presentación.

v. Explotación

Una marca tiene que usarse y su uso debe probarse a la satisfacción de la Secretaría de Industria y Comercio dentro del término de los tres años contados a partir de la fecha de su concesión. Si no se prueba el uso, el registro caducará. El uso de una marca en relación con una clase determinada de productos, será suficiente para mantener en vigor los registros de la marca en relación con otras clases de productos.

Respecto de todas las marcas registradas con anterioridad a la promulgación de la nueva ley deberá comprobarse su uso dentro del término de 3 años, contados a partir del día siguiente al de la promulgación de la ley.

vi. Renovaciones

Las marcas podrán renovarse indefinidamente. Sin embargo, la renovación de una marca sólo será concedida si se prueba a satisfacción de la Secretaría de Industria y Comercio que la misma ha sido continuamente usada. Como se mencionó, el uso en relación con una clase determinada de productos será suficiente para obtener la renovación de la marca en relación con otras clases de productos.

vii. Obligación de usar marcas vinculatorias en el caso de marcas extranjeras

En relación con las marcas de origen extranjero o propiedad de una persona física o moral extranjera, que cubran artículos fabricados o producidos en México, es obligatorio usar *junto* con dicha marca una marca originariamente registrada en México, propiedad del usuario.

Todos los convenios en relación con el uso de marcas deberán contener la obligación de usar marcas originariamente mexicanas junto con las marcas extranjeras. La falta de cumplimiento de esta obligación impedirá el registro del convenio en la dirección de transferencia de tecnología.

Se concede un término de un año contado a partir de la fecha en que se empiece a usar la marca extranjera a fin de cumplir con la obligación de utilizar una marca originalmente mexicana.

VIII. *Limitaciones al derecho de uso de marcas*

La Secretaría de Industria y Comercio podrá establecer que los productos o servicios elaborados o prestados por una misma persona para un mismo fin, que sean sustancialmente iguales, se amparen por una sola marca.

Igualmente, la secretaría, por razones de interés público, podrá prohibir el uso de marcas en determinados productos.

IX. *Denominaciones de origen*

Estas denominaciones serán protegidas a través de la correspondiente declaratoria hecha por la Secretaría de Industria y Comercio. Las denominaciones no pueden usarse por personas no autorizadas por la secretaría, incluyendo los casos en los que se usen las denominaciones con las palabras tipo, clases, imitación, u otras palabras similares.

X. *Nombres comerciales*

Los nombres comerciales pueden protegerse en relación con el área de su clientela efectiva por un término de cinco años. Esos registros pueden renovarse indefinidamente.

Si el uso de un nombre comercial se interrumpe por un término de un año, la protección caducará.

XI. *Avisos comerciales*

Los avisos comerciales pueden protegerse en relación con determinados productos o establecimientos. Su protección durará diez años y no será renovable.

INFRACCIONES

La ley tipifica como infracciones administrativas una serie de actos vio-

latorios de sus disposiciones, algunos de los cuales en la ley anterior se tipificaban como delitos, entre los que destacan los siguientes:

1) La realización de actos relacionados con la materia que esta ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implique competencia desleal.

2) El hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén.

3) Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, si dicha confusión ha sido declarada por la Secretaría de Industria y Comercio, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.

4) Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada como elementos de un nombre comercial o de una denominación social, siempre que dichos nombres estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.

5) Usar, dentro de la zona geográfica en que resida la clientela efectiva, un nombre comercial semejante en grado de confusión con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial o de servicio, del mismo o similar giro.

6) Poner en venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén.

7) Intentar o lograr el propósito de desacreditar los productos, los servicios o el establecimiento de otro.

8) 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 fabrican productos bajo normas, licencias o autorización de un tercero.

c) Que se presten servicios o se vendan productos bajo autorización, licencia o normas de un tercero.

Las infracciones administrativas se sancionarán con:

1) Multa de cien a cien mil pesos.

2) Clausura temporal hasta por 60 días.

3) Clausura definitiva.

4) Arresto administrativo hasta por 36 horas.

En casos de reincidencia se duplicará la multa, sin exceder de trescientos mil pesos.

En contra de la sanción administrativa el afectado podrá interponer un recurso de reconsideración.

La ley tipifica como delitos los siguientes:

1) Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o un certificado de invención, sin consentimiento de su titular o sin la licencia o autorización correspondiente.

2) Emplear métodos o procedimientos patentados o amparados por un certificado de invención, sin los requisitos a que se refiere la fracción precedente.

3) Reproducir dibujos o modelos industriales protegidos por un registro, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.

4) Usar, sin consentimiento de su titular una marca registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios que aquella proteja.

5) Alterar los productos protegidos por una marca registrada siempre que se ofrezcan en venta o se pongan en circulación.

6) Ofrecer en venta o poner en circulación productos protegidos por una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.

7) Usar, dentro de la zona geográfica que abarque la clientela efectiva, un nombre comercial igual a otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicio, del mismo giro.

Los delitos anteriores se sancionarán con prisión de dos a seis años y/o multa de mil a cien mil pesos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Las patentes y marcas otorgadas con base en la ley anterior conservarán su vigencia por el lapso por el que se haya concedido.

Se concede un término de tres años para que los propietarios de marcas registradas con base en la ley anterior prueben ante la Secretaría de Industria y Comercio el uso de las mismas.

En los casos de patentes concedidas con base en la ley anterior, su explotación deberá iniciarse dentro de un plazo de cuatro años contados a partir de la fecha de entrada en vigor de la ley.

Las partes en los contratos de uso de marcas inscritos ante el Registro de Tecnología dispondrán de un plazo de dos años para modificar los contratos a fin de incluir la obligación de usar marcas originariamente mexicanas junto con las extranjeras. La falta de cumplimiento de esta obligación hará que el contrato en cuestión deje de producir efectos.

COMENTARIO GENERAL

La ley que brevemente describimos se incscribe en la corriente por renovar los mecanismos jurídicos en materia de transferencia de tecnología en México. Los perfiles relevantes dicen relación con una rebaja substancial de los plazos de protección de los derechos del propietario de una marca y patente.

Esta reducción además va aparejada con la condición de que el titular de la misma explote realmente el producto de que trata la marca y patente.

Otra novedad importante se refiere a los certificados de invención que si bien no obliga a su titular a explotar el producto, lo faculta para recibir un pago regalía), para que un tercero pueda explotarlo. Esta figura jurídica se asemeja a las licencias extranjeras que operan en nuestras industrias latinoamericanas. Sin embargo el tratamiento jurídico es distinto para el certificado de invención que para el titular de una patente.

Respecto a las marcas seguirán siendo registrables sin que se requiera su uso previo y si se trata de marcas extranjeras sus titulares autorizados deberán dentro del plazo de un año registrar un nombre mexicano.

Finalmente conviene precisar que la ley entrega a la Secretaría de Industria y Comercio, amplias facultades para evaluar el uso real y cierto que los titulares de patentes y marcas, exploten efectivamente los rubros que protegen, evitando así, la tendencia generalizada a proteger derechos sólo con fines de proteger mercados.

JORGE WITKER V.