

XXIV. TENDENCIAS ACTUALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO

DAVID RANGEL MEDINA

LA DÉCADA de los setenta se caracteriza por la abundante producción de textos legislativos encaminados a fortalecer la intervención del Estado en la economía en general y en las actividades empresariales, en particular. Bajo la influencia de los trabajos realizados por organismos internacionales como UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) y UNIDO (United Nation Industrial Development Organization), se dicta una serie de medidas restrictivas en el ámbito de las inversiones extranjeras, del traspaso de tecnología y de la propiedad industrial. Es el caso de la decisión 24 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías adoptada en 1970, de la decisión 24 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que contiene el Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial de 1974 y de la Ley 19 231 sobre Registro Nacional de Contratos de Licencias y Transferencia de Tecnología de Argentina de 1971.

Todos estos textos —y las políticas que los inspiraban— habrían de influir de manera decisiva en la redacción de leyes similares en el medio mexicano, como se corrobora con la expedición de la Ley sobre el Registro de Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas de 28 de diciembre de 1972, y la Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975.

Los ordenamientos antes citados se caracterizan por un riguroso control por parte del Estado en las actividades empresariales relacionadas con la propiedad industrial en general y el traspaso de tecnología, en particular. Es interesante observar que a menos de dos décadas de la promulgación de dichos ordenamientos, con excepción hecha de la decisión 85, que se encuentra en proceso de ser revisada, ninguno de ellos se encuentra en vigor actualmente.

A menos de diez años de vigencia de la Ley argentina de Transferencia de Tecnología de 1971, tal ordenamiento fue abrogado por la Ley 22 426 de 12 de marzo de 1981 para permitir un manejo más fluido de los contratos de licencia y de traspaso tecnológico, en un tácito reconocimiento de que el Estado no se encontraba mejor calificado que los particulares para determinar las condiciones de contratación en este tipo de transacciones.

La decisión 24 del Acuerdo de Cartagena, fue sustituida por la decisión 220, si bien en este último caso las modificaciones consistieron en lo que podrían llamarse ajustes, más que cambios trascendentales.

La Ley mexicana de Transferencia de Tecnología de 1972 ya había sido abrogada desde 1982 por la ley que estuvo en vigor hasta el 27 de junio de 1991, fecha en que junto con la Ley de Invenciones y Marcas de 1975 (reformada en 1986), dejaron de tener vigencia ambos ordenamientos en México para ser sustituidos por la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en vigor a partir del 28 de junio de 1991.

Así como en la década de los setenta existió una clara tendencia a fortalecer la intervención del Estado en todo lo concerniente a las actividades empresariales relacionadas con la propiedad industrial y el traspaso tecnológico, incluyendo todo tipo de restricciones al patentamiento de diversas categorías de productos como los químicos, farmoquímicos y medicinales, en los últimos tiempos comienza a observarse una serie de fenómenos que parecen ir orientados a cambiar radicalmente el rumbo seguido por los llamados líderes del Tercer Mundo en la década de los setenta. Todo indica que la experiencia de los ochenta ha hecho aconsejable una revisión de las políticas que caracterizaron el tratamiento que durante los últimos tiempos han venido recibiendo los bienes inmateriales de la empresa, pues así lo reflejan los hechos.

Desde luego que los cambios, que ya se aprecian en el tratamiento que las leyes latinoamericanas empiezan a dispensar a los bienes inmateriales de la empresa, no hay que ubicarlos aisladamente, sino en el contexto de otros fenómenos que les han precedido. Por ejemplo, a nadie escapa el hecho de que la propiedad industrial pasó a ocupar un primer plano en el ámbito internacional como consecuencia de su incorporación en las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT, en donde se propuso expresamente obtener compromisos multilaterales tendientes a asegurar una protección más efectiva de los bienes de que hemos venido hablando. Asimismo, los cambios comienzan a producirse en una época en que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) realiza esfuerzos tendientes a la armonización de las leyes en materia de invenciones por un lado, y de marcas por otro. Es de pensarse que si el propósito de los proyectos de tratados de armonización es efectivamente uniformar algo más que algunos principios básicos, tal armonización no habrá de buscarse en una disminución del nivel de protección alcanzado en algunos lugares del mundo. Antes al contrario, lo lógico es suponer que todo esfuerzo de armonización en esta materia esté orientado a elevar y a uniformar el nivel de protección que se dispensa a estos bienes en las más variadas jurisdicciones. Los proyectos de tratados de armonización así lo sugieren.

Desde la perspectiva de los países que han concluido que las inversiones locales son insuficientes para hacer frente a problemas propios de nuestro tiempo, incluyendo inflación, desempleo, etcétera, y que como consecuencia de ello se han visto en la necesidad de atraer inversiones del exterior, la existencia de códigos exageradamente restrictivos en materia de propiedad industrial y traspaso tecnológico no parecen ser un mecanismo idóneo para lograr ese propósito.

Factores como los ilustrados han provocado cambios que se estiman trascendentales en la tónica empleada por las administraciones y los legisladores de los países de la región latinoamericana para referirse a la propiedad industrial. Sea por convicción o simplemente por conveniencia, el hecho es que en la década de los noventa se aprecia una tendencia diametralmente opuesta a la que caracterizó la década de los setenta en lo que ve al tratamiento de los derechos de propiedad industrial. Este cambio se aprecia primordialmente en la redacción de iniciativas y proyectos de reformas a los códigos que han regido la propiedad industrial en América Latina durante los últimos años.

En Argentina, por ejemplo, en una conferencia pronunciada el 3 de octubre de 1989 en la Cámara Argentina de Anunciantes, el ministro de Relaciones Exteriores, doctor Domingo Cavallo, explicó cómo fue posible que la representante de la Oficina de Comercio de los Estados Unidos, embajadora Carla Hills, clausurara, durante la visita del presidente Menem a dicho país, el proceso que se había iniciado contra la Argentina por no respetar las normas de patentamiento sobre productos farmacéuticos que, de otro modo, hubiera implicado la aplicación de represalias comerciales a partir del 23 de septiembre de 1989. Los siguientes conceptos del canciller: "El tema (el patentamiento de productos farmacéuticos) lo llevamos y lo discutimos en el gabinete y tomamos una resolución que fue la de comprometernos a que en un plazo de dos años vamos a enviar una legislación al Congreso que establecerá plazos y mecanismos graduales que den suficiente tiempo de adaptación a nuestra industria argentina pero que va a llevar al respeto de las normas sobre patentes. Esto lo hicimos pensando en el interés nacional y buscando también el consenso de la industria farmacéutica local... Por otro lado, esto nos habilita a inspirar más confianza a quienes traigan capitales y tecnología que los acompañe en el sentido de que venir con capitales y tecnología a la Argentina no es someterse a un proceso que puede significar lisa y llanamente perder el derecho a la utilización de esa tecnología."

En Brasil existe un proyecto de Código de Propiedad Industrial integrado por 232 artículos, que de ser aprobado, abrogará a la Ley 5 772 de 21 de diciembre de 1971. En el proyecto se elimina una serie de prohibiciones de patentabilidad existentes en el código actual y se establece un régimen transi-

torio para la protección de invenciones no patentables en los términos de la Ley 5 772 de 21 de diciembre de 1971, dependiendo de si se trata de invenciones de proceso o de producto.

En los países que han ratificado la decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, esto es en Colombia, Ecuador y Perú (no así en Bolivia y Venezuela, que también forman parte del Pacto Andino), pueden esperarse cambios trascendentales en la aplicación de las normas sobre propiedad industrial establecidas por la Comisión en 1974, de acuerdo con informes extraoficiales en el sentido que existe un proyecto de reformas tendiente a mejorar el nivel de protección de los derechos de propiedad industrial.

Por lo que corresponde a México, debe decirse que bien sea por los comentarios y observaciones que los particulares hicieron a la Ley de Invenciones y Marcas, multiplicados con las objeciones formuladas por los sectores privados y oficiales de los Estados Unidos a dicha ley y sus reformas, o bien por una actitud política de nuestro gobierno de tomar decisiones equilibradas en las reglas de juego que en materia económica, comercial y política planteó el gobierno estadounidense, la verdad es que en grado más o grado menos, las pretensiones de los impugnadores de dicha ley de 1975 alcanzaron buen éxito. Así lo revela el resultado de un estudio comparativo de dicha ley con la que recientemente aprobó el Congreso mexicano para sustituirla. En efecto, las más notables innovaciones del nuevo ordenamiento son las siguientes:

1. *En materia de patentes* se introduce la reglamentación de las invenciones que se refieren a la materia viva, estipulando que serán patentables: *i*) las variedades vegetales; las invenciones relacionadas con todos los tipos de microorganismos, tales como las bacterias, los hongos, las algas, los virus, etcétera, y los procesos biotecnológicos de obtención de farmoquímicos, medicamentos en general, bebidas y alimentos para consumo animal y humano, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas o productos con actividad biológica (art. 20); *ii*) los procesos genéticos para obtener especies vegetales, animales o sus variedades, los productos químicos, los productos quimiofarmacéuticos, los medicamentos en general, los alimentos para consumo animal, las bebidas para consumo animal, los fertilizantes, los plaguicidas, los herbicidas, los fungicidas, los productos con actividad biológica, y *iii*) las aleaciones, los alimentos para consumo humano, las bebidas para consumo humano, los procesos para obtenerlos, los procesos para modificarlos, las invenciones relacionadas con la energía nuclear.

2. Se amplían los casos de ineficiencia de la patente frente a terceros, incluyéndose la comercialización, adquisición o uso de productos patentados u obtenidos por procesos patentados, si fueren introducidos lícitamente por el

dueño de la patente o por su licenciatarario (art. 22, frac. II), así como la modalidad consistente en la importación del producto patentado hecha por cualquier persona para su uso o comercialización en México o para su incorporación en productos para el mercado nacional o para el extranjero (art. 22, II, 2o. párrafo).

3. Se aumenta el plazo de vigencia de las patentes de 14 a 20 años, pero éste se contará a partir de la fecha legal y no de la de expedición (art. 23). Tanto en el caso de productos farmoquímicos o farmacéuticos como en el de procesos para su obtención, la patente podrá ampliarse por tres años (art. 23).

4. Se confiere al dueño de la patente el derecho de reclamar daños y perjuicios contra terceros que hubiesen explotado el invento antes de ser concedida la patente (art. 24).

5. Se suprime la norma que declara que no constituye explotación del invento la importación del producto patentado.

6. Se introduce una nueva causal que provoca la nulidad “cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencia graves” (art. 78, frac. IV). La falta de explotación por el titular de la patente en los casos de licencias obligatorias determina la caducidad (art. 73).

7. Desaparece el certificado de invención y se prorroga su actual reglamentación hasta el vencimiento de la vigencia de los que hayan sido otorgados (art. decimonoveno transitorio). Las solicitudes de certificado que se encuentren en trámite, se convertirán en solicitudes de patente (art. décimo transitorio).

8. Para los diseños industriales, se amplía la vigencia del registro de 7 a 15 años (art. 36).

9. Se incorpora la figura del modelo de utilidad, cuyo registro tendrá una vigencia de 10 años improrrogables (arts. 27 a 30).

10. Se reglamenta el secreto industrial (arts. 82 a 86).

11. *En relación con las marcas:* i) se admiten como marcas registrables las formas tridimensionales (art. 89, II), así como el nombre propio de una persona física, siempre que no exista un homónimo ya registrado como marca (art. 89, IV); ii) deja de ser impedimento el registro de una marca idéntica a otra registrada, cuando quien solicite el registro sea el mismo titular y la quiera para distinguir productos o servicios similares (art. 90, XVI); iii) se amplía el impedimento de registro para las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles (art. 90, I); la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables (art. 90, VI); las formas tridimensionales susceptibles de engañar al público o inducirlo a error (art. 90, XIV), y iv) las marcas iguales o semejantes a una marca notoria para ser aplicadas a *cualquier producto o servicio* (art. 90, XV).

12. No producirá efecto el registro de una marca: *i*) contra la comercialización, distribución, adquisición o uso de productos con la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido importado lícitamente por el titular de la marca o por el licenciatarlo, ni *ii*) contra cualquier persona que realice la importación de los productos marcados para su uso, distribución o comercialización en México (art. 90, II).

13. La duración del registro marcario es de diez años (art. 95).

14. Se incorporan y reglamentan las marcas colectivas (arts. 96, 97 y 98).

15. Han desaparecido las siguientes cargas, obligaciones y restricciones al derecho sobre marcas: *i*) la cancelación del registro de una marca cuando su titular especule con el precio o calidad del producto o servicio amparado por la marca; *ii*) la facultad otorgada a la Secretaría para declarar que se amparen por una sola marca los productos o servicios prestados para un mismo fin por un mismo titular; *iii*) la concesión de licencias obligatorias para el uso de las marcas; *iv*) la obligación de comprobar el uso de la marca dentro de los tres años siguientes a sus registros; al desaparecer esta disposición, también quedó eliminada la extinción del registro por no demostrar el uso de la marca; *v*) la obligación de indicar en los productos nacionales que la marca que ostentan está registrada; la omisión de esta leyenda ya no traerá consigo la pérdida de las acciones civiles y penales en contra de los infractores; *vi*) la obligación de usar la leyenda "Hecho en México" en los productos nacionales que llevan marcas y la obligación de que dichos productos ostenten la contraseña complementaria cuando los productos se destinen a la exportación; la omisión de esta leyenda ya no ameritará ninguna sanción, y *vii*) la causal de nulidad del registro de la marca cuando la etiqueta que la ostenta contiene indicaciones falsas.

16. Se conserva el plazo de diez años para el registro del *anuncio o aviso comercial* y se autoriza la renovación del mismo por periodos de diez años (art. 103).

17. Por lo que ve al nombre comercial hay estos cambios: *i*) la protección del nombre se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo (art. 105), y *ii*) la duración de los efectos de la publicación del nombre comercial se amplía a diez años, renovables indefinidamente.

18. En cuanto a las denominaciones de origen, pueden señalarse estos cambios: *i*) los efectos de la autorización ahora durarán diez años (art. 172); *ii*) desaparece la extinción de la autorización de usuario por no utilizar la denominación; *iii*) se introduce la figura de la cancelación para cuando el usuario autorizado use la denominación de origen en forma diferente a la establecida en la declaración de protección, y *iv*) el uso sin autorización o sin la

licencia correspondiente de una denominación de origen, se castiga como delito (art. 223, XII).

19. Al catálogo de *infracciones administrativas* se adiciona la consistente en usar una marca previamente registrada por otra como denominación social (art. 213, VII) y deja de considerar un acto de competencia desleal la comparación de productos o servicios que ampara la marca con el propósito de informar al público, si dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada (art. 213, X).

20. Por lo que respecta a *los delitos*, se incrementa la lista con tres nuevos tipos concernientes a la revelación, apoderamiento y uso de secretos industriales (art. 223, fracciones XIII, XIV y XV).

21. Se suprime el requisito de procedibilidad para aplicar sanciones por la imitación de marcas, y en cuanto al ejercicio de la acción penal, se requerirá contar con el dictamen técnico que al efecto emita la Secretaría (art. 225).

22. Finalmente, en lo que concierne al *régimen de las licencias* en el campo de la propiedad industrial y de la tecnología en general, se abroga la Ley sobre Control y Registro de Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas y su Reglamento (art. segundo transitorio).

Como puede advertirse, aquí ya se han tomado medidas legislativas concretas encaminadas a borrar el carácter restrictivo de los ordenamientos que durante las dos décadas anteriores han regido en mi país la propiedad industrial y el traspaso de tecnología. En el caso de México, sin embargo, habrá que apuntar que los cambios han sido precipitados por razones tanto de carácter comercial como geopolítico. Me refiero a las negociaciones recientemente iniciadas entre Estados Unidos, Canadá y México tendientes a la conclusión de un acuerdo de libre comercio entre los tres países. Por ello, si un grupo de países está de acuerdo en crear una región de libre comercio y en eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio dentro de la región, y considerando que la falta de niveles adecuados de protección en una determinada jurisdicción ha sido vista en los últimos tiempos como una barrera no arancelaria al comercio, así como una serie de factores ajenos al Derecho de la Propiedad Industrial, no era descabellado suponer que los cambios debían precipitarse para estar en condiciones de iniciar las negociaciones correspondientes.

Dado el tiempo que ha de transcurrir para conocer los resultados de la aplicación de la nueva ley y la compleja maquinaria de la política legislativa y de su técnica para cambiar una ley por otra, y tomando en cuenta que entre la ley de la propiedad industrial de 1942 y el dictado de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975 transcurrieron 33 años, y que entre esta última y la flamante ley de 1991 transcurrieron 16 años, es lógico suponer que el sistema

adoptado por esta última refleja las tendencias de esta rama del derecho mexicano hacia el final de la presente centuria.

Este breve recorrido de algunos datos que se estiman sobresalientes en el acontecer internacional de la propiedad industrial muestra claramente que en la región latinoamericana comienza a desarrollarse una especie de consenso en lo que hace a la conveniencia de modificar esquemas restrictivos que caracterizaron los códigos de propiedad industrial y su aplicación durante las dos últimas décadas.

Trátase de países del norte de América como México, o del sur como Argentina y Brasil, o de la región andina como Colombia, Ecuador y Perú, la tendencia al cambio es evidente.

Cuando se afirma que en las postrimerías del siglo comienza a apreciarse una clara tendencia a eliminar de los códigos de propiedad industrial alguno de los más notables inconvenientes detectados con motivo de su aplicación, se quiere decir sólo eso, que existe una marcada tendencia a legislar en estas materias y a reducir la intervención del Estado en este ámbito.

Por razones obvias resulta prematuro hablar de una tendencia en lo que hace a la aplicación de los nacientes textos legislativos en la región. Baste decir que esa tendencia a legislar en favor de los derechos de propiedad industrial únicamente tendrá sentido, si va acompañada de medidas concretas que permitan hablar de una tendencia igualmente encaminada a aplicar las nuevas legislaciones en favor de las producciones intelectuales, de las prácticas sanas en el ejercicio de la competencia y del respeto a los derechos que recaen sobre los bienes inmateriales de la empresa.