

V. ADENDA. LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS	191
Los circuitos integrados	191
Los diseños, esquemas de trazado, esquemas de configuración o topografías de circuitos integrados	192
La legislación mexicana en materia de esquemas de trazado de circuitos integrados	193
Qué se entiende por <i>circuito integrado</i> en la ley mexicana . . .	194
Qué se entiende por <i>esquema de trazado</i> o <i>topografía</i> en la ley mexicana	194
El registro de los esquemas de trazado de circuitos integrados . .	194
La originalidad del esquema de trazado de un circuito integrado como condición de registrabilidad	195
La <i>novedad</i> como condición de registrabilidad	195
Los esquemas de trazado explotados con anterioridad a la iniciación de la vigencia de la legislación sobre circuitos integrados no tienen acceso al registro	196
Datos que contiene la solicitud de registro y documentos que se acompañan	196
El trámite de registro	197
Duración del registro	198
Derechos del titular del registro	198
Derecho del titular del registro a conceder licencias y a ceder el registro	199
Derecho a perseguir la explotación no autorizada del diseño o esquema de trazado registrado	199
El derecho a obtener la nulidad de un registro de esquema de trazado	200
Obligaciones del titular de un registro de esquema de trazado . .	201
Leyendas obligatorias	201
Cumplimiento de leyendas obligatorias como condición para ejercer acciones civiles y penales y para promover la aplicación de medidas provisionales	201
Cumplimiento de leyendas obligatorias como condición para demandar daños y perjuicios por hechos ocurridos antes del otorgamiento del registro	202
Pago de cuotas por la conservación del derecho	202
Modos de terminación del derecho	202
Terminación del derecho por vencimiento del plazo por el que fue concedido el registro	203
Terminación del derecho por nulidad	203
La técnica empleada por los redactores de la legislación mexicana en materia de circuitos integrados	203

V. Adenda. Los esquemas de trazado de circuitos integrados

LOS CIRCUITOS INTEGRADOS

Los esquemas de trazado de circuitos integrados son creaciones del ingenio humano. Suelen ser el resultado de grandes inversiones e involucran el trabajo de expertos altamente calificados. La necesidad de crear nuevos esquemas de trazado que reduzcan la dimensión de los circuitos integrados existentes y que tengan funciones adicionales a las existentes, es constante. Cuanto más pequeño es un circuito integrado, menor es la cantidad de material necesaria para su fabricación y menor el espacio necesario para colocarlo.¹ Mientras que la creación de un nuevo esquema de trazado para un circuito integrado implica una inversión considerable, la copia de tal esquema de trazado sólo cuesta una fracción de esa inversión.² El elevado costo de la creación de esquemas de trazado y la relativa facilidad para copiarlos constituyen las principales causas de la necesidad de protección de los esquemas de trazado.

Un circuito es una conexión electrónica de dos o más elementos electrónicos. Un circuito integrado es un componente electrónico que forma una de las partes de un aparato electrónico; es un componente que cumple una función electrónica.³ Se

¹ OMPI, "La propiedad intelectual respecto de los circuitos integrados", en *Nociones básicas de la propiedad industrial. Principales tratados sobre la materia*, Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Intelectual para Magistrados del Poder Judicial, Ciudad del Este, Paraguay, 20 al 22 de octubre de 1997, OMPI/Pi/17/CES/97/1, octubre de 1997, p. 9.

² Las fases del diseño de un circuito integrado se comentan en Massaguer y Soler, "Las normas relativas a los esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados del Acuerdo ADPIC", en *Los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio)*, t. 1, Instituto de Derecho y Ética Industrial (IDEI), Madrid, 1997, pp. 317-318.

³ El concepto *técnico-legal* se discute más adelante, a propósito de la legislación mexicana sobre el tema.

utilizan los circuitos integrados en una gran variedad de productos, incluyendo artículos de uso diario como relojes, televisores, lavadoras, automóviles, etc., así como en equipos sofisticados de tratamiento de datos.⁴

Las primeras computadoras —con capacidades muy inferiores a las actuales— eran gigantescas. Las cosas empiezan a cambiar con el surgimiento del dispositivo electrónico conocido como *chip*, cuya particularidad principal es que reúne o interconecta cientos de miles de transistores en una superficie del tamaño de una uña. Una computadora como la que está en un extremo del escritorio de nuestras oficinas, antes ocupaba el espacio y el tamaño de una gran oficina. Se reducen enormemente las escalas de tamaño.⁵

LOS DISEÑOS, ESQUEMAS DE TRAZADO, ESQUEMAS DE CONFIGURACIÓN O TOPOGRAFÍAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS

En esta materia es pertinente distinguir entre dos objetos que están íntimamente vinculados. Por una parte, el diseño, esquema de trazado, esquema de configuración o topografía, y por otra, el circuito integrado, producto semiconductor o microplaceta. Lo que generalmente se considera como objeto de protección es lo que los instrumentos legales denominan el *esquema de trazado*, *esquema de configuración* o *topografía* del circuito integrado.⁶ El esquema de trazado o topografía es el diseño o plan de los elementos que componen un circuito integrado. El diseño o concepción de un esquema de trazado implica definir las funciones electrónicas que se desea realizar, elaborar las fórmulas lógicas de esas funciones, y plasmarlas en un circuito electrónico que se incorpora en un circuito integrado o producto semiconductor. Es en el esquema de trazado o topografía donde se concentra la creación o prestación intelectual que se desea proteger.⁷

⁴ Véase OMPI, "La propiedad intelectual respecto...", *op. cit.*, p. 9.

⁵ Véase Horacio Rangel Ortiz, "La protección de los diseños de circuitos integrados en el derecho internacional y en el derecho mexicano", en *ARS IURIS*, Revista del Instituto de Documentación e Investigación Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, No. 18, México, 1998.

⁶ Véase OMPI, *Cuestiones relativas a la protección jurídica de los circuitos integrados*, texto base de la conferencia pronunciada por el doctor Octavio Espinosa en el Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Intelectual para Magistrados del Poder Judicial, Ciudad del Este, Paraguay, 20 al 22 de octubre de 1997, OMPI/CVSAO/97/1, octubre de 1997 (\sem \18 circ.sao), p. 9.

⁷ Actualmente no existe una terminología uniforme, a nivel de las leyes nacionales, para referirse a ese objeto de protección. En diferentes textos legislativos pueden encontrarse, por ejemplo, las siguientes expresiones que corresponden al término *esquema de trazado* (traducciones no oficiales): *medio de enmascaramiento* (en inglés *mask work*), en la ley de Estados Unidos; *trazado de circuito* (en inglés *circuit layout*) en las leyes de Australia y de Japón; *topografía* en la Directiva de la Unión Europea, en las leyes de los países vinculados con esa Directiva y en las de Canadá, Suiza y Sudáfrica, entre otros.

En resolución, las expresiones *diseño de circuitos integrados*, *esquema de trazado de circuitos integrados*, *esquema de configuración de circuitos integrados*, *topografía de circuitos integrados* o *configuración de circuitos integrados*, se utilizan alternativamente para designar el mismo objeto.⁸

LA LEGISLACIÓN MEXICANA EN MATERIA DE ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

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

OMPI, *Cuestiones relativas a...*, *op. cit.*, p. 10. También se utiliza la expresión *esquema de configuración* correspondiente a la expresión francesa *schéma de configuration*, como aparece en la versión en francés del Tratado de Washington de 1989. *Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, Fait à Washington*, del 26 de mayo de 1989, OMPI, *Le droit d'auteur*, junio de 1989, *Lois et Traités, Traités Multilatéraux-Texte 4-01*, p. 1. La expresión *mask work* que es traducida al español como *medio de enmascaramiento* en un documento de la OMPI; otros la traducen al español como *juegos de máscaras* igual que al francés: *jeux de masques*. Véase Fred M. Greguras, Daniel M. Siegel y Neal M. Williams, "La ley de 1984 sobre la protección de los componentes semiconductores", en *Revue Internationale du Droit d'auteur*, 124, París, abril de 1985, p. 56.

⁸ El tema de la terminología utilizada para designar el objeto de protección en esta materia también lo discute Shu Zhang, "Les dessins et modèles, les topographies et les renseignements non divulgués", en *De l'OMPI au GATT. La protection internationale des droits de la propriété intellectuelle*, Litec, Librairie de la Cour de cassation, 27, place Dauphine-75001 París, pp. 337-340. La expresión *diseño*, que se estima la más clara, no es utilizada en instrumentos internacionales ni en legislaciones nacionales como la mexicana, en donde los redactores se inclinan por expresiones como *esquemas de trazado*. Autores como Ronald S. Laurie y Carlos María Correa en sus trabajos se refieren a *integrated circuits designs* o *diseños de circuitos integrados*, respectivamente. Véase Ronald S. Laurie, *Legal Protection of Integrated Circuits Designs in the United States*, documento presentado ante el Foro Nacional de la OMPI sobre Propiedad Intelectual, Ginebra, 1988; en Carlos M. Correa, *Protección legal de los diseños de circuitos integrados: el Tratado de la OMPI y el Acuerdo TRIPS*, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, tomo XVI, 1994-95, Instituto de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Departamento de Derecho Mercantil y del Trabajo, Universidad de Santiago (España), Marcial Pons, p. 171.

Qué se entiende por *circuito integrado* en la ley mexicana

El artículo 178 bis 1, fracción I de la LPI incluye una definición de circuito integrado.

Circuito integrado: un producto, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos —de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo—, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material semiconductor, y que esté destinado a realizar una función electrónica.

Qué se entiende por *esquema de trazado o topografía* en la ley mexicana

La definición de esquema de trazado o topografía aparece en el artículo 178 bis, 1, II, de la ley mexicana

Esquema de trazado o topografía: la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos —de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo—, y alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.⁹

EL REGISTRO DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

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

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

⁹ Si es tridimensional el diagrama, diseño o esquema, estaremos hablando de cómo están dispuestos físicamente en el espacio de *una uña* los miles de transistores y componentes diversos. Véase Horacio Rangel Ortiz, *La protección de los diseños de circuitos integrados...*, *op. cit.*

La originalidad del esquema de trazado de un circuito integrado como condición de registrabilidad

La nueva legislación mexicana adopta el requisito de originalidad como condición para el registro de un esquema de trazado (artículo 178 bis 2, primer párrafo, LPI):

un esquema de trazado original es: el esquema de trazado de circuitos integrados que sea el resultado del 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.

De conformidad con los criterios de originalidad, la fecha clave para evaluar el cumplimiento del requisito de originalidad del esquema de trazado que se pretende registrar es la fecha de creación del esquema de trazado y no otra, como podría ser la fecha de presentación de la solicitud. Así lo establece la ley mexicana en el artículo 178 bis 1, IV, LPI.

La novedad como condición de registrabilidad

Aunque nunca aparece en el texto de la ley la expresión novedad o algún equivalente, además de la originalidad, la realidad es que la ley mexicana también exige el requisito de novedad como condición de registro de un esquema de trazado. Efectivamente, el artículo 178 bis 2, primer párrafo de la ley mexicana establece que

será registrable el esquema de trazado original, incorporado o no a un circuito integrado, que no haya sido comercialmente explotado en cualquier parte del mundo. También será registrable aun cuando haya sido comercialmente explotado de manera ordinaria, en México o en el extranjero, siempre que la solicitud de registro se presente ante el Instituto, dentro de los dos años siguientes a la fecha en que el solicitante lo explote comercialmente en forma ordinaria por primera vez en cualquier parte del mundo.

El requisito de novedad es independiente a la condición de originalidad. No se trata de una novedad con las mismas características del requisito de novedad como una de las condiciones positivas de patentabilidad, sino de una forma de novedad con las características particulares previstas en el artículo 178 bis 2, primer párrafo de la ley mexicana.¹⁰ Si la explotación ocurre con más de dos años de anticipación a la fecha de presentación de la solicitud, existe el riesgo de que se pierda la novedad del esquema de trazado, siempre y cuando la explotación realizada en estas circunstancias se ajuste a otras dos características previstas en el artículo 178 bis 2, primer párrafo: debe ser una *explotación comercial* realizada de *manera ordinaria*. Se trata de un requisito de *novedad* absoluta o universal, pues el ordenamiento prevé la posibilidad de que la explotación que se viene comentando destruya la novedad del esquema de trazado que se pretende registrar en México, cuando la explotación ocurra en México o en el extranjero.

¹⁰ *Ibid.*

LOS ESQUEMAS DE TRAZADO EXPLOTADOS CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEGISLACIÓN SOBRE CIRCUITOS INTEGRADOS NO TIENEN ACCESO AL REGISTRO

A propósito del acceso al registro, existe otra regla relacionada con la explotación anterior que se haya hecho del diseño de circuito integrado que se pretende registrar. Dicha regla se encuentra prevista en el artículo segundo transitorio del Decreto publicado en el *Diario Oficial* de 26 de diciembre de 1997, cuyo texto es el siguiente:

SEGUNDO. Lo dispuesto en este decreto se aplicará a todos los esquemas de trazado de circuitos integrados cuya primera explotación comercial ordinaria, en forma separada o incorporados en circuito integrado, en cualquier parte del mundo, se realice a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Por tanto, todo diseño que haya sido explotado con anterioridad al 1 de enero de 1998, tiene bloqueado el acceso al registro de esquemas de trazado de circuitos integrados, por disposición expresa de la ley.¹¹ Únicamente podrán ser presentados a registro los esquemas de trazado de circuitos integrados no explotados antes del 1 de enero de 1998, de acuerdo con la regla contenida en el artículo segundo transitorio del Decreto de 24 de diciembre de 1997.¹²

DATOS QUE CONTIENE LA SOLICITUD DE REGISTRO Y DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN

El trámite se inicia con la presentación de una solicitud de registro en la oficialía de partes del IMPI. Dicha solicitud debe contener los datos expresamente previstos en el artículo 178 bis 6 de la LPI, así como los previstos en el artículo 38 de la LPI y en las disposiciones reglamentarias a las que remite esta última disposición. Estas mismas disposiciones se refieren al tema de los documentos que deben acompañar-

¹¹ Queda por averiguar la forma como las autoridades conciliarán la regla del artículo segundo transitorio con la del 178 bis 2 que dice: "Será registrable el esquema de trazado original, incorporado o no a un circuito integrado que no haya sido comercialmente explotado en cualquier parte del mundo. También será registrable aun cuando haya sido comercialmente explotado de manera ordinaria en México o en el extranjero, siempre que la solicitud de registro se presente ante el Instituto, *dentro de los dos años siguientes a la fecha en que el solicitante lo explote comercialmente en forma ordinaria por primera vez en cualquier parte del mundo.*" El texto del artículo segundo transitorio hace pensar que la regla del artículo 178 bis 2 tiene aplicación para situaciones que se originan a partir del 1 de enero de 1998, pues de otra forma parece muy difícil conciliar el texto del artículo segundo transitorio con el del 178 bis 2. Como se dice, es una cuestión que queda por averiguar.

¹² En el mismo sentido Horacio Rangel Ortiz, *La protección de los diseños de circuitos integrados...*, op. cit.

se a la solicitud. Los datos y documentos a que se refieren estas disposiciones son los siguientes.

Datos:

- i. nombre y domicilio del creador del esquema de trazado;
- ii. nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante del registro;
- iii. domicilio para oír y recibir notificaciones;
- iv. denominación asignada al esquema de trazado de circuito integrado;
- v. fecha y lugar de la primera explotación ordinaria del circuito integrado o la declaración de que no se ha explotado; y
- vi. función electrónica que realiza el circuito integrado.

Documentos:

- i. documento que acredite la personalidad del apoderado;
- ii. documento que acredite el carácter de causahabiente o cesionario;
- iii. documento que acredite el pago de la tarifa;¹³
- iv. reproducción gráfica o fotográfica del esquema de trazado;
- v. descripción; y
- vi. reivindicación.

El trámite de registro

Nada dice el Título Quinto Bis de la Ley de la Propiedad Industrial sobre el trámite de registro de un circuito integrado ante el IMPI. Usando un recurso similar al empleado a propósito de la solicitud y los documentos que la acompañan, los redactores de las disposiciones sobre circuitos integrados señalan en el artículo 178 bis 7, primer párrafo de la ley, que “el registro de un esquema de trazado se llevará a cabo, en lo conducente, conforme a lo dispuesto en los artículos 34, 35, 38, 38 bis, 39, 50 y 55 bis al 60 de esta ley.” Nada dice el nuevo artículo de la LPI sobre las fases del registro que se tratan en las remisiones hechas a otras disposiciones de la ley. Los redactores del Título Quinto Bis se limitan a mencionar que tales y cuales disposiciones son aplicables al registro de los esquemas de trazado ante el IMPI. Como sea, la lectura de las disposiciones a las que envían los redactores del título de circuitos integrados, muestra que se trata de disposiciones relacionadas con dos temas. Por un lado, el tema de la solicitud y los documentos que la acompañan en materia de diseños industriales (artículos 34, 35 y 38), que ya se comentó; y por otro, algunas disposiciones que tienen que ver con la tramitación de las patentes, que se hacen aplicables a la tramitación de los registros de esquemas de trazado de

¹³ La tarifa aplicable no se incluyó como parte de los textos publicados en el *Diario Oficial de la Federación* de 26 de diciembre de 1997. Se tiene noticia que funcionarios del IMPI trabajaban en su redacción al cierre de esta edición.

circuitos integrados. Se trata de los artículos 38 bis, 39, 50, 55 bis, 56, 57, 58, 59 y 60 de la LPI.¹⁴

El trámite de registro de un diseño o esquema de trazado de un circuito integrado incluye únicamente la práctica de un examen de forma; no se practica un examen de fondo ni se publica la solicitud de registro durante el trámite, sino sólo el otorgamiento del registro, en la gaceta del IMPI. El IMPI no está facultado en esta etapa del procedimiento administrativo para revisar el cumplimiento de los requisitos de fondo o condiciones de registrabilidad, consistentes en originalidad y *novedad*, propios de un examen de fondo, cuya práctica no está prevista en el ordenamiento como condición para la concesión de un registro de esquema de trazado de un circuito integrado.

Duración del registro

La ley mexicana establece que el registro de un esquema de trazado de un circuito integrado tiene una duración de diez años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro ante el IMPI. Transcurrido el plazo de diez años, el diseño de circuito integrado pasa al dominio público y puede ser explotado libremente (artículo 178 bis 3, LPI).

DERECHOS DEL TITULAR DEL REGISTRO

La legislación sobre circuitos integrados en ningún momento menciona de modo expreso que el titular de un registro de esquema de trazado goce del derecho exclusivo a la explotación del diseño del circuito integrado. Como sea, el hecho que la ley exija de modo expreso el consentimiento del titular del registro como condición para realizar ciertos actos de explotación del diseño, permite afirmar que el titular de un registro de esquema de trazado goza del derecho exclusivo a la explotación del esquema de trazado registrado durante el plazo de diez años mencionado. Este derecho tiene distintas manifestaciones, como más adelante se ilustran:

- derecho del titular del registro a conceder licencias para la explotación del diseño de circuito integrado;
- derecho del titular del registro a ceder el registro;
- derecho a perseguir la explotación no autorizada; y

¹⁴ Un estudio sobre el trámite para la obtención de una patente, los datos que debe contener la solicitud y los documentos que la acompañan, aparece en Alfredo Rangel Ortiz, "Requisitos y formalidades para la obtención y conservación de patentes en México", en *Jurídica*, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, México, No. 25, 1995-II, pp. 305-324.

—derecho a obtener la nulidad de un registro de diseño de circuito integrado otorgado en violación de sus derechos.

Derecho del titular del registro a conceder licencias y a ceder el registro

El derecho a conceder licencias y a ceder el registro en propiedad están expresamente previstos en el artículo 178 bis 7, segundo párrafo de la LPI. Como en el caso del trámite de registro, los redactores de las disposiciones sobre circuitos integrados han hecho aplicables al tema de los circuitos integrados algunas de las disposiciones de patentes sobre licencias y cesiones. No todas las disposiciones sobre licencias y cesiones son aplicables al caso de las licencias y cesiones que tengan por objeto un registro de diseño de un circuito integrado, sino sólo las que expresamente se mencionan en el artículo 178 bis 7, segundo párrafo de la LPI, contenidas en los artículos 62 a 69 de la LPI.

De acuerdo con la remisión que se hace a estas disposiciones de patentes, los registros de diseños de circuitos integrados pueden ser objeto de gravámenes en términos de la legislación común (artículo 62, LPI). Para que la licencia, cesión o gravamen que tenga por objeto un registro de diseño de circuito integrado surta efectos frente a terceros, es obligatorio que la licencia, cesión o gravamen sea inscrita ante el IMPI (artículos 62 y 63 de la LPI). Salvo pacto en contrario, el licenciataria podrá iniciar las acciones legales encaminadas a la protección del registro de diseño de un circuito integrado, como si fuera el propio titular (artículo 68, LPI).

Derecho a perseguir la explotación no autorizada del diseño o esquema de trazado registrado

Los actos de explotación de un diseño o esquema de trazado registrado que pueden ser legalmente perseguidos por el titular del registro aparecen en los artículos 178 bis 4 y 213, fracciones XXIII y XXIV de la LPI.

En efecto, el artículo 178 bis 4, fracciones I y II de la LPI incluye una lista aparentemente limitativa de actos prohibidos. Esto es, de actos que, al ser realizados por terceros sin autorización del titular del registro, toman la forma de un ilícito por violación de los derechos derivados de un registro. Esos actos prohibidos son los siguientes:

- i. la *reproducción total* de un esquema de trazado protegido con su incorporación a un circuito integrado o de otra forma (artículo 178 bis 4, fracción I, LPI);
- ii. la *reproducción de cualquiera de las partes* de un esquema de trazado protegido que se considere original por sí sola en términos del artículo 178

- bis 1, fracción IV de la LPI, mediante su incorporación a un circuito integrado o de otra forma (artículo 178 bis 4, fracción I, LPI).
- iii. la *importación, venta o distribución* en cualquier forma para fines comerciales *de un esquema de trazado protegido* (artículo 178 bis 4, II, a, LPI);
 - iv. la *importación, venta o distribución* en cualquier forma para fines comerciales *de un circuito integrado* en el que se incorpore un esquema de trazado protegido (artículo 178 bis 4, II, b); y
 - v. la *importación, venta o distribución* en cualquier forma para fines comerciales *de un bien que incorpore un circuito integrado* que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente (artículo 178 bis 4, II, c, LPI).

La realización por parte de un tercero de cualquiera de los actos prohibidos previstos en el artículo 178 bis 4, fracciones I y II es una violación a la ley, y por tanto una violación al artículo 213, fracción XXV de la ley que considera como infracciones administrativas *las demás violaciones a las disposiciones de esta ley que no constituyan delitos*. Sin embargo, el carácter ilícito de las conductas previstas en el artículo 178 bis 4, fracciones I y II, realmente surge por razón de que las conductas previstas en este artículo se encuentran previstas en el artículo 213, fracciones XXIV y XXV como infracciones administrativas.

El derecho a obtener la nulidad de un registro de esquema de trazado

Con motivo del trámite de registro sólo se practica un examen de forma y no un examen de fondo. Desde esta perspectiva, los registros se conceden de buena fe, pues como se hizo notar en su momento, al solicitante de un registro se le requiere que aporte una serie de informes bajo protesta de decir verdad.¹⁵ Ya sea porque el solicitante no se condujo con verdad o por otra razón, el hecho es que las autoridades mexicanas pueden conceder registros de diseños de circuitos integrados que no reúnan las condiciones de forma para su registro, que a la vez causen un perjuicio, por ejemplo, al verdadero creador de un diseño que a los ojos de la autoridad es creación del solicitante. Ante situaciones como ésta, la ley establece que el registro de un diseño será nulo en los supuestos específicos mencionados en el ordenamiento, entre los que se encuentra la invasión de los derechos conferidos por un registro con motivo del otorgamiento de un registro posterior a quien no tenía derecho al registro. Por eso se afirma que entre los derechos del titular de un registro se encuentra, además, el derecho a solicitar la nulidad de un registro posterior otorgado en contravención a las disposiciones de la ley.

¹⁵ Artículo 178 bis 6, fracción I, de la LPI: "Además de los datos señalados en el artículo 38 de esta ley, la solicitud de registro deberá ir acompañada de: I. La manifestación, *bajo protesta de decir verdad*, de la fecha y lugar de primera explotación comercial ordinaria en alguna parte del mundo, o de que no ha sido explotado..."

OBLIGACIONES DEL TITULAR DE UN REGISTRO DE ESQUEMA DE TRAZADO

Como se sabe, de una u otra forma, a todo derecho corresponde una obligación, y el tema de los diseños de circuitos integrados no es excepción. Me refiero brevemente a este asunto.

Leyendas obligatorias

Con anterioridad a la entrada en vigor de la legislación sobre circuitos integrados, la legislación sobre propiedad industrial ya exigía el cumplimiento de ciertas leyendas o indicaciones en el producto o en otro medio, de modo que el público estuviese enterado que había un derecho de propiedad industrial involucrado. El incumplimiento de este requisito se traduce en un impedimento para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la violación de un derecho de propiedad industrial, lo mismo que en la imposibilidad de iniciar los procedimientos legales encaminados a la instrumentación de las medidas provisionales previstas en la Ley de la Propiedad Industrial. Estas reglas se encuentran en el artículo 229 de la LPI. Al haber sido incorporada a la Ley de la Propiedad Industrial una legislación sobre registro de diseños de circuitos integrados, las reglas del artículo 229 son aplicables también al caso de los diseños de circuitos integrados. Como los registros de diseños de circuitos integrados no estaban reglamentados antes de 1997, obviamente la legislación anterior a 1997 no preveía el uso de leyenda o indicación alguna para anunciar la existencia de un derecho reglamentado por la Ley de la Propiedad Industrial relacionado con un producto. El Decreto de 26 de diciembre de 1997 establece una exigencia similar a la prevista en el artículo 229 de la ley, al caso de los registros de esquemas de trazado.

Cumplimiento de leyendas obligatorias como condición para ejercer acciones civiles y penales y para promover la aplicación de medidas provisionales

El Decreto de 26 de diciembre de 1997 establece que la forma de cumplir con las exigencias del artículo 229 de la Ley de la Propiedad Industrial en situaciones en las que interviene el diseño de un circuito integrado y su registro, es con la utilización de “las letras ‘M’ o ‘T’, dentro de un círculo o enmarcadas en alguna otra forma; acompañadas del nombre del titular, sea en forma completa o en forma abreviada por medio del cual sea generalmente conocido”. Artículo 178 bis 9, primer párrafo, LPI.

De acuerdo con el artículo 178 bis 9, primer párrafo de la LPI, esta leyenda debe aparecer “en los esquemas de trazado protegidos o en los circuitos integrados a los

que se incorporen”. Aunque la disposición del Decreto de 26 de diciembre de 1997 es omisa al respecto, se estima que es aplicable al caso la alternativa prevista en el artículo 229 de la LPI que establece: “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 [...], 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”.

Cumplimiento de leyendas obligatorias como condición para demandar daños y perjuicios por hechos ocurridos antes del otorgamiento del registro

El cumplimiento de las leyendas obligatorias previstas en el artículo 178 bis 9, es una condición no sólo para ejercitar las acciones civiles y penales por la usurpación del derecho y para promover la aplicación de medidas provisionales por actos realizados *con posterioridad al otorgamiento* del registro. El cumplimiento de dichas leyendas es necesario también para estar en condiciones de apoyar una de las pretensiones vinculadas con el ejercicio de las acciones civiles por la usurpación del derecho. Me refiero a las acciones civiles encaminadas a obtener la reparación y el pago de daños y perjuicios causados por hechos ocurridos *con posterioridad* a la *presentación de la solicitud* de registro, pero antes del otorgamiento del registro. Como se ha visto, los registros se conceden por diez años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, de modo que cuando se concede el registro, sus efectos se retrotraen a la fecha de presentación de la solicitud.

Pago de cuotas por la conservación del derecho

Debe tenerse en mente el pago oportuno de las cuotas correspondientes como parte de las obligaciones del titular de un registro de esquema de trazado de un circuito integrado.

MODOS DE TERMINACIÓN DEL DERECHO

Del examen del articulado del Título Quinto Bis “De los esquemas de trazado de circuitos integrados”, se desprende que el ordenamiento prevé únicamente dos formas de terminación del derecho: la terminación del derecho por transcurso del tiempo, esto es, por vencimiento del plazo por el que fue concedido el registro (artículo 178 bis 3) por un lado, y nulidad (artículo 178 bis 8) por el otro.

Terminación del derecho por vencimiento del plazo por el que fue concedido el registro

Al hablar de la duración del derecho, esto es, del registro de esquema de trazado de un circuito integrado, ya se dijo que los registros son otorgados por diez años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, de modo que transcurrido el plazo por el que fue concedido el registro, termina el derecho en términos de lo dispuesto en el artículo 178 bis 3. *Es la muerte del registro por causas naturales.*

A esta forma de terminación se le llama caducidad en materia de patentes de invención. Sin embargo, esta expresión no es utilizada por los autores del texto mexicano sobre esquemas de trazado de circuitos integrados.

Terminación del derecho por nulidad

La nulidad, como forma anticipada de terminación del derecho, está expresamente prevista en el artículo 178 bis 8 que establece que “el registro de un esquema de trazado protegido será nulo cuando se haya otorgado en contravención a lo dispuesto en el artículo 178 bis 2 de este título, siendo aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los artículos 78 a 81 de esta ley”.

El artículo 178 bis 8 establece que serán aplicables para asuntos en los que interviene la nulidad de un registro de esquema de trazado, las disposiciones contenidas en los artículos 78 a 81 de la Ley de la Propiedad Industrial, que tratan precisamente de estos temas.

LA TÉCNICA EMPLEADA POR LOS REDACTORES DE LA LEGISLACIÓN MEXICANA EN MATERIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS

La lectura del Decreto de 26 de diciembre de 1997 muestra que en vez de redactar un grupo de normas especialmente elaboradas para los esquemas de trazado de circuitos integrados, los autores del proyecto han dispuesto que serán aplicables a esta materia algunas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y de su Reglamento. Es el caso de las permanentes remisiones a disposiciones sobre patentes y diseños industriales que tienen que ver con el tema de los esquemas de trazado de circuitos integrados sólo de modo incidental y accidental. El hecho es que las remisiones que hacen los autores del Decreto de 26 de diciembre de 1997 a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y a su Reglamento provocan, a veces, confusión. Esto es particularmente evidente cuando los autores del proyecto sí han redactado una norma propiamente dicha aplicable a un tema en particular, pero además han establecido que también regirán el mismo tema otras disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. La práctica administrativa y la jurisprudencia se encargarán de aclarar muchas de las confusiones presentes en la nueva legislación.