

SEGUNDA PARTE

LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

I. Creaciones industriales nuevas.	23
--	----

Asimismo, se imparten estas materias en la Escuela de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); en la Escuela de Derecho de la Universidad Panamericana; en la División de Posgrado de la misma Universidad y, recientemente, se ha inaugurado el curso de derecho intelectual en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como una materia obligatoria.

En los Estados Unidos de Norteamérica se imparte esta materia, entre otras instituciones, en la Escuela de Derecho de The George Washington University, en donde existen programas especializados de estudio e investigación, incluyendo el que actualmente se conoce el Programa de Derecho de Patentes y de la Propiedad Intelectual, fundado en el año 1972; en el Franklin Pierce Law Center, de Concord, New Hampshire, cuyo programa fue fundado en 1986 y actualmente forma parte de la maestría en propiedad intelectual. El propósito del Programa es capacitar al estudiante para manejar en la práctica asuntos relacionados con la propiedad intelectual.

Pero aparte de estos centros que tienen el carácter de internacionales, en más de 140 universidades norteamericanas existen cursos de derecho de propiedad industrial y de derecho de autor. Y de Centro y Sudamérica cabe recordar que tales cátedras también son impartidas regularmente en las escuelas de derecho de Guatemala, Honduras, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela.¹³

SEGUNDA PARTE

LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

I. CREACIONES INDUSTRIALES NUEVAS

1 *Patentes*

A. *Sistema de la ley mexicana*

La patente es el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o jurídica tiene para explotar industrialmente un invento que reúna las exigencias legales.

¹³ Se ha tratado con toda amplitud el tema de la docencia en derecho intelectual en estos estudios publicados en la *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial*

En México siempre se ha considerado a la patente como un monopolio de explotación de la industria o arte a que el invento se refiere. El monopolio consiste en el especial privilegio concedido por el Estado al autor de una invención que reúne determinadas exigencias legales, acreditándose la existencia de tal concesión con el certificado llamado “título de la patente” que expide el Poder Ejecutivo. Así se desprende de los preceptos constitucionales ya citados, así como del rótulo mismo de los diferentes ordenamientos legales que han reglamentado este derecho de propiedad industrial en México. La redacción empleada en las citadas leyes nacionales y en la LIM acerca de la concesión, vigencia y pérdida de la exclusividad de derechos que la patente de invención confiere a su titular, también conduce a dicha afirmación.¹⁴

En el sistema mexicano los requisitos de patentabilidad, las condiciones y formalidades de la solicitud respectiva, las obligaciones y derechos que derivan del título de la patente, así como los modos de concluir el derecho que consigna, están previstos en la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, así como en el Reglamento de dicha ley promulgada en 1988.

y *Artística*: Correa M., Enrique, “Enseñanza y práctica del derecho de la propiedad industrial”, año X, enero-junio de 1972, núm. 19, pp. 47-58; Rangel Medina, David, “La propiedad industrial en el estudio del derecho mercantil mexicano”, año XII, enero-diciembre de 1974, núms. 23-24, pp. 40-51, y “La enseñanza del derecho de propiedad industrial y del derecho de autor en las naciones americanas”, año XV, enero-diciembre de 1977, núms. 29-30, pp. 35-51.

¹⁴ Correa M., Antonio, *op. cit.*, *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año I, núm. 1, enero-junio de 1963, p. 10. Sobre los sistemas de patentes de otros países pueden consultarse los trabajos de: Aracama Zorraquín, Ernesto D., “El sistema argentino de patentes de invención”, en la misma revista, julio-diciembre de 1964, pp. 343-355; Artemiev E., “La Oficina de Patentes soviética”, en la misma revista, julio-diciembre de 1969, pp. 231-239; Boguslavsky, Mark M., “La cooperación científica, técnica y económica de la URSS con los países capitalistas”, en la misma revista, enero-junio de 1971, pp. 47-54, así como “La nueva legislación soviética sobre descubrimientos, inventos y proyectos de innovación”, en la misma revista, enero-diciembre de 1975, pp. 95-110; Flechard, Martine, “Investigación científica e invenciones en la República Popular China”, en la misma revista, enero-diciembre de 1974, pp. 197-204; Horvath, Gyula, “El derecho y la práctica de patentes en Hungría”, en la misma revista, julio-diciembre de 1972, pp. 189-197; Knap, Karel y Optava, Milena, “Formas legales de protección de los inventos en el sistema jurídico socialista”, en la misma revista, julio-diciembre de 1982, pp. 315-331; Leonardos, Thomas, “La legislación brasileña sobre patentes”, en la misma revista, julio-diciembre de 1964, pp. 215-221; Roditi H. Harold, “La propiedad industrial en la Unión Soviética”, en la misma revista, julio-diciembre de 1964, pp. 333-342 y Sanso, Benito, “Las patentes de invención en Venezuela”, en la misma revista, julio-diciembre de 1964, pp. 357-380.

B. Requisitos de patentabilidad

Recogiendo los principios básicos de la doctrina dominante, la ley requiere que para que se estime patentable la invención ésta debe ser nueva, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial (artículo 4 LIM).

La característica de la novedad no está definida por la ley, sino que la misma establece el concepto negativo de esta exigencia al estimar que una invención no será considerada como nueva si está comprendida en el estado de la técnica, si se ha hecho accesible al público ya sea en el país o en el extranjero mediante una descripción oral o escrita, o por el uso o por cualquier medio que permita su ejecución, si tales hechos han ocurrido antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente (artículo 5 LIM). La regla mencionada admite como excepción la divulgación del invento anterior a la fecha que se menciona, si tal divulgación proviene de que el invento fue exhibido en una exposición internacional, a condición de que con anterioridad a esa exposición se depositen los documentos que indica el reglamento (artículo 6 LIM).¹⁵

Por lo que respecta al requisito de que la invención resulte de una actividad inventiva, se considera que el mismo se cumple si en la fecha legal de la solicitud la invención no resulta evidente para un técnico en la material (artículo 7 LIM).

Y en cuanto a la factibilidad del invento como cualidad opuesta a lo teórico, se estima que la invención es susceptible de aplicación industrial si se puede fabricar o utilizar por la industria (artículo 8 LIM).¹⁶

A fin de impedir que un invento sea protegido injustificadamente por la patente, se establecen reglas conforme a las cuales se indica lo que no es invención (artículo 9 LIM), pero al mismo tiempo se fijan normas para señalar lo que no es patentable, dándose para tal propósito una lista enunciativa y limitativa de las invenciones que no son patentables (artículo 10 LIM).

¹⁵ Para un estudio de la novedad como condición necesaria de la invención para su patentamiento, véase Rangel Medina, David, "La novedad del objeto de la patente", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año I, julio-diciembre de 1963, núm. 2, pp. 233-240.

¹⁶ Comentarios sobre la patentabilidad de las invenciones, datos sobre la puesta en práctica y examen de novedad aparecen en mi estudio "Algunas de las innovaciones más importantes de la nueva Ley mexicana sobre inventos", publicado en la *Memoria del VII Congreso Nacional de Industriales*, México, Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, México, 1976, tomo II, pp. 833-843.

C. Obtención de la patente

Los requisitos de la solicitud, las formalidades de la misma, documentos que deben serle anexados, personas capacitadas para solicitar la patente, autoridad a la que se hace la petición y las notas esenciales del trámite de la solicitud hasta culminar con la expedición del título, están expresamente indicados en los artículos 14 al 36 LIM, y en los artículos 26 al 51 RELIM.

a) Requisitos de la solicitud

La solicitud debe elevarse por escrito, utilizando las formas impresas o formatos para invenciones publicados en el ejemplar extraordinario XII de la *Gaceta de Invenciones y Marcas*, año LIX, octubre de 1988 (puesta en circulación el 20 de octubre de 1988), en la que se asentará esta información:

Título de la invención,

Nombre, nacionalidad, domicilio y registro federal de causantes del causahabiente,

Nombre y domicilio para oír notificaciones, del apoderado,

Fecha legal, o sea la de presentación de la solicitud,

En los casos en que se reclame prioridad, el nombre del país, la fecha de presentación en el mismo y el número de serie.

La solicitud termina con la indicación del lugar y fecha, así como con la firma del solicitante.

b) Documentos que deben acompañar a la solicitud

Los anexos de la solicitud son: descripción del invento por triplicado; dibujos por triplicado; carta-poder; documento de cesión; documento de prioridad con su traducción; copia de la constancia de que el documento de poder ha sido inscrito en el Registro General de Poderes que se lleva en la Dirección de Desarrollo Tecnológico.

Igualmente debe anexarse una declaración bajo protesta de decir verdad, de que el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención es el expuesto en la descripción, misma que debe concluir con el capítulo de reivindicación o de novedad.

A tal documentación se debe agregar el comprobante de haber sido cubiertos los derechos que fija la Ley Federal de Derechos de 30 de diciem-

bre de 1981 en su artículo 63, y de acuerdo con las cuotas vigentes una vez que se haya tomado en cuenta el factor con ajuste correspondiente.

c) Ante quién se solicita

La solicitud de patente de invención debe ser dirigida y presentada a la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

d) Trámite de la solicitud

El curso que ha de darse a la solicitud y sus nexos consiste en un *examen administrativo* que tiene por objeto verificar que las menciones y documentación anexa antes descritos se encuentran en regla.

También se lleva a cabo el *examen técnico*, que tiene por objeto determinar si la descripción, las reivindicaciones y las gráficas satisfacen los requisitos legales y reglamentarios; igualmente, su finalidad estriba en determinar si la invención reúne las condiciones del mérito inventivo o altura inventiva y de factibilidad.

La etapa siguiente es la práctica del *examen de novedad*, que para llevarse a cabo debe ser solicitada de un modo expreso por el peticionario transcurrido un año después de los tres meses posteriores a la fecha legal. La verificación de la novedad del invento podrá facilitarse cuando, a juicio de la Oficina de Patentes Europea.

El trámite concluye con alguna de estas modalidades: *a)* abandono de la solicitud cuando no son cumplidos los requerimientos que haga la Oficina de Patentes dentro de los plazos legales y reglamentarios durante el trámite de la solicitud, *b)* negativa definitiva de la patente y *c)* concesión de la patente.

e) Negativa de concesión de la patente

Si al final de la tramitación que se menciona la patente es negada, la ley autoriza un recurso de reconsideración administrativa del que conoce la misma autoridad que negó la patente. Si del estudio de los alegatos y pruebas que aporte el recurrente se confirma la negativa de expedición de la patente, el interesado sólo podrá impugnar ese fallo negatorio definitivo a través de juicio de amparo indirecto que debe promoverse ante

un juez de distrito en el Distrito federal en materia administrativa, cuya sentencia, a su vez, será combatible mediante recurso de revisión ante un tribunal colegiado en materia administrativa del Primer Circuito.

f) Concesión de la patente y expedición del título

Una vez realizado con resultado satisfactorio el examen de novedad, se dará a conocer al solicitante el acuerdo según el cual se concede la patente; también se le fijará un plazo para pagar los derechos por concepto de expedición de la patente y para proporcionar los elementos para que en la *Gaceta de Invenções y Marcas* se publique lo que esencialmente es objeto de la patente.

La formalidad de otorgar la patente mediante un documento autónomo, independiente, llamado título de la patente, ha sido sustituida con la anotación de los datos propios del título que se hace en el original y en la copia sellada de la solicitud de la patente.

D. Derechos del titular de la patente

Una vez concedida la patente, con apoyo en ésta, su propietario goza de los derechos consignados en la LIM (artículos 3, 37, 44, 46, 48, 52 y 54 RELIM).

Pueden resumirse en las siguientes facultades:

a) explotación exclusiva del invento patentado por sí o por un tercero;

b) concesión de licencias voluntarias de explotación del invento patentado;

c) fijación y percepción de regalías por concepto de esas licencias;

d) percepción de regalías en caso de concesión de licencias obligatorias y de utilidad pública;

e) cesión total o transmisión de la patente;

f) percepción de beneficios económicos o de otra índole por dicha transmisión;

g) solicitar se cumpla el requisito previo de procedibilidad al ejercicio de acciones contra infractores;

h) ejercicio de acción civil de daños y perjuicios contra los infractores del derecho exclusivo de explotación;

i) solicitar del Ministerio Público el ejercicio de la acción penal por delitos de usurpación de la patente;

- j) promover incidente penal de reparación del daño, y
- k) derecho de solicitar y obtener la rehabilitación de la patente en los casos de caducidad de la misma por no pagar oportunamente las anualidades.

E. Obligaciones del dueño de la patente

Según las disposiciones de la LIM (artículos 41, 42, 45, 46, 49, 52, 56 y 57), están a cargo del titular de la patente de invención las siguientes obligaciones:

- a) explotar el invento patentado en territorio nacional;¹⁷
- b) demostrar ante la Dirección de Desarrollo Tecnológico que se ha iniciado dicha explotación, industrial y comercial;
- c) emplear las leyendas obligatorias acerca de que el invento se encuentra patentado;
- d) pagar las anualidades dentro de los plazos reglamentarios;
- e) otorgar licencias obligatorias cuando no se utiliza la patente, si pasan tres años y no se explota; cuando el titular no cubre las necesidades del mercado nacional o no cubre la demanda de exportación, o cuando la explotación se ha suspendido por seis meses.¹⁸
- f) otorgar licencias de utilidad pública por razones de salud pública, de defensa nacional u otra de utilidad pública;
- g) en los casos de licencias obligatorias y de utilidad pública proporcionar la información necesaria para la explotación de la patente;
- h) inscribir en la Dirección General de Desarrollo Tecnológico el contrato mediante el cual se autoriza la explotación o la cesión de los derechos;
- i) inscribir en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología dichos contratos.

¹⁷ Acerca de los antecedentes legislativos sobre esta obligación, la práctica establecida por la Oficina de Patentes y la jurisprudencia de los tribunales, véase Rangel Medina, David, "La explotación de patentes en la actual jurisprudencia mexicana", *Revista de la Facultad de Derecho de México*, México, tomo XXXIII, núms. 127, 128 y 129, enero-junio 1983, pp. 271-283.

¹⁸ Sobre esta obligación del titular de la patente, véase Rangel Ortiz, Horacio, "El nuevo régimen de explotación de patentes y de concesión de licencias obligatorias en el derecho de patentes mexicano", trabajo presentado en el X Congreso de la ASIPI celebrado en Buenos Aires del 7 al 11 de noviembre de 1988, 16 pp.

F. Modos de concluir la patente

Las distintas causas determinantes de la pérdida de los derechos que confiere la patente de invención aparecen señalados por la LIM en estas disposiciones: artículos 40, 42, 48, 59, 60, 61, 62, 63 y 64. Los modos de concluir la patente son:

a) por *vencimiento* del plazo de catorce años de la vigencia del título (artículos 40 y 62);

b) por *caducidad* por falta del pago de las anualidades,¹⁹ sin perjuicio de que esta caducidad sea transitoria si se solicita y obtiene la rehabilitación de la patente (artículo 54 RELIM);

c) por *caducidad* por falta de explotación, que tendrá lugar al concurrir estas hipótesis: que hayan transcurrido tres años sin que se explote por el titular o por terceros con autorización del dueño; que se haya concedido una licencia obligatoria y se trate de la primera licencia de esta índole; que hayan transcurrido dos años después de la concesión de la primera licencia obligatoria y no se compruebe la explotación (artículo 48 LIM);

d) por *nulidad* de la patente, la cual opera por la concurrencia de alguna de las causales expresamente prevista en el artículo 59, y²⁰

e) por expropiación de la patente por causa de utilidad pública conforme a la Ley de Expropiación (artículos 63 y 64 LIM);

La nulidad y la expropiación no operan de pleno derecho, ya que es menester que medie el procedimiento administrativo legal y reglamentario correspondiente (artículos 60 y 61).²¹

G. Invenciones laborales

Las invenciones laborales son clasificadas desde los más variados puntos de vista, sea atendiendo a la participación que en su logro tenga la

¹⁹ Para el concepto de anualidad, pago normal, pago anormal, modo de computar los plazos, etcétera, véase Rangel Medina, David. "Las patentes de invención y el pago de sus anualidades", en *El Foro*, Órgano de la Barra Mexicana de Abogados. México, cuarta época, núm. 40, 1963, pp. 65-70.

²⁰ Sobre la justificación filosófica y la naturaleza jurídica de esta forma de extinción de la patente, así como su fundamento constitucional, véase Rangel Medina, David, "Conceptos fundamentales sobre la nulidad de las patentes de invención", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, año III, enero-junio de 1965, núm. 5, pp. 19-42.

²¹ Un amplio estudio sobre los conceptos de anualidad, caducidad, sus diferencias con la nulidad y otros temas afines, puede verse en el trabajo de Rangel

empresa, sea tomando en cuenta la presencia o ausencia de un acuerdo expreso entre el patrón y el investigador acerca de la propiedad del invento; bien teniendo presente que la actividad inventiva del trabajador constituya explícita o implícitamente el objeto del contrato de trabajo o de servicios de cualquier clase. También se sigue como criterio para su agrupamiento, el que la concepción original del problema técnico propuesto y de la solución buscada para resolverlo haya partido del patrón o provenga del trabajador.

Sin embargo, de acuerdo con la división de origen alemán, convertida ya en clásica por la doctrina dominante, las invenciones hechas por los trabajadores en tres categorías:

- invenciones de servicio,
- invenciones de empresa,
- invenciones libres.

Invencción de servicio es la que nace de investigaciones ordenadas por el patrón y llevadas a cabo por el trabajador en el ejercicio de funciones respecto de las cuales es remunerado. También se les designa como invenciones de empleados en sentido estricto, ya que son realizadas cuando un contrato de trabajo o de prestación de servicio se celebra, precisamente, para producir la invención.

Invencción de empresa es la que ha sido hecha por una persona que no está obligada por el contrato de trabajo a desarrollar una actividad inventiva, pero que para realizar el invento se basó primordialmente en conocimientos adquiridos dentro de la empresa en que trabaja y utilizó también medios proporcionados por ésta.

Invencción libre es la que ha sido hecha por el trabajador por su propia iniciativa, fuera e independientemente del servicio para el que está obligado y sin el concurso de quien lo emplea.²²

H. *Las invenciones de los trabajadores en el derecho mexicano*

Los derechos del trabajador inventor están consignados en el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo que entró en vigor en México el primero de mayo de 1970 (DOF del 1o. de abril de 1970).

Medina, David, "Invasión, nulidad y caducidad de las patentes de invención". *El Foro*, Órgano de la Barra Mexicana de Abogados, México, cuarta época, núms. 18-19, julio-diciembre de 1957, pp. 51-91.

²² Rangel Medina, David, "Los derechos del inventor asalariado", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, año VIII, núm. 15-16, enero-diciembre de 1970, pp. 19 y 20.

Al expedirse la Ley de Inventiones y Marcas de 1975 primero, y posteriormente, al ser reformada en 1987, se presentó la oportunidad para que los principios básicos que sobre la materia contiene dicho artículo 163, hubieran sido ampliados y aclarados por medio de la legislación especial que rige las materias de propiedad industrial. Pero no fue aprovechada, y el legislador se limitó a decir que las invenciones realizadas por quienes prestan sus servicios en virtud de un contrato o relación de trabajo, “se regirán, en los términos del artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo, por lo dispuesto en ese ordenamiento” (artículo 13 LIM).²³

Por tanto, la situación de los derechos del trabajador empleado y de los de su patrón es la siguiente, de acuerdo con el análisis del artículo 163.

1a. *Derecho moral del inventor asalariado*: artículo 163, fracción I. Según el artículo 163, la atribución del derecho al nombre se regirá por la siguiente norma: I. El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención.

2a. *Derecho del patrón al producto del trabajo*: artículo 163, fracción II, primera parte. El artículo 163 dispone que la propiedad de las invenciones realizadas en la empresa se regirá por esta norma:

“II. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de ésta, la propiedad de la invención y del derecho a la explotación de la patente corresponderán al patrón”,

Mediante la regla transcrita, el legislador mexicano incorpora a nuestro sistema jurídico la reglamentación específica de las invenciones de servicio.

3a. *Derecho del trabajador a la remuneración de su trabajo*: artículo 163, fracción II, parte final. Otra norma consignada por la Ley Federal del Trabajo para la reglamentación de las invenciones de servicio, es la que aparece en la segunda parte de la fracción II del artículo 163, que dice:

“El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria, que se fijará por

²³ A este respecto Baltazar Cavazos Flores hace el siguiente comentario motivado porque en un solo artículo, el 163, se contempló el problema de las invenciones de los trabajadores: “Tal pobreza, sobre tema tan importante, hace que necesariamente existan muchas lagunas y se susciten innumerables dudas sobre cuáles son en realidad los derechos de patrones y trabajadores en relación con las invenciones que se producen en las empresas”, *Nueva Ley Federal del Trabajo tematizada*, México, Trillas, 1977, p. 222.

convenio de las partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando la importancia de la invención y los beneficios que pueda reportar al patrón no guarden proporción con el salario percibido por el inventor; [...].”

4a. *Inventiones libres del trabajador*: artículo 163, fracción III. En su último apartado, el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo ya no se refiere a las invenciones de servicio, sino que se ocupa de las invenciones libres hechas por el empleado, estableciendo acerca de las mismas: “III. En cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes”.²⁴

I. *Fomento de las invenciones de los trabajadores*

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial tiene entre sus atribuciones la de promover ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los programas para la capacitación de los trabajadores en materia de invenciones, y auxiliar a dicha dependencia en esta materia. También está facultada para apoyar y orientar a los inventores y trabajadores que deseen presentar solicitudes en los términos de la fracción III del artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo (artículo 86-A, fracciones VII y VIII LIM). En ambos supuestos se requiere que las personas que pretendan el beneficio obtengan su registro en la DGDT (artículo 86-B LIM). Y en cuanto a las solicitudes de patentes, de certificado de invención y de dibujos o modelos industriales, bastará que los inventores aislados o los trabajadores que se encuentren en el caso de la fracción III del artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo, las depositen ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico mediante una promoción en la que se contenga: la petición formal de orientación, el nombre de la invención; un resumen de la misma y, en su caso, el dibujo o fotografía del invento. Este depósito será temporal y salvaguardará los derechos inherentes a la invención por lo que toca a su novedad y fecha legal (artículo 86-C LIM). Dicho depósito tendrá una vigencia improrrogable de seis meses contados a partir de la fecha de su presentación, y durante este

²⁴ Rangel Medina, “Los derechos del inventor asalariado”, *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, año VIII, núm. 15-16, enero-diciembre 1970, pp. 61, 64 y 69. Para un análisis del artículo 163 es recomendable el que hace el Dr. Cavazos Flores, *op. cit.*, pp. 223 a 226.

plazo la DGDТ prestará al solicitante la orientación necesaria para la debida complementación de la solicitud acerca de los requisitos legales y reglamentarios. Si dentro del plazo de referencia no se presenta una solicitud en regla, el depósito quedará sin efecto (artículo 86-D LIM).

2. *Certificado de invención*

A. *Razones aducidas para dictar una nueva ley de patentes en México*

A lo largo de las tres décadas de su vigencia, la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 fue un instrumento aceptable para la protección del derecho de los inventores. No obstante, la influencia de la política legislativa diseñada por el Pacto Andino llegó al grupo de consejeros economistas de la administración, para quienes aquella ley ya resulta ineficaz para resolver nuevos problemas relacionados con la regulación jurídica del derecho de los inventores. Así, dentro de un exagerado hermetismo ayuno de justificación, fue preparado el proyecto de un nuevo texto legislativo bajo la denominación de “Ley que regula los derechos de los inventores y el uso de los signos marcarios”.

Se dijo en la exposición de motivos de la iniciativa de ley que la patente no es un derecho de propiedad, sino un privilegio que otorga el Estado, quien tiene facultades para fijar el alcance de esos derechos y los términos en que el propio Estado decida concederlo.

B. *Filosofía de la ley*

La filosofía del ordenamiento propuesto quedó bien definida al hacerse en aquel documento consideraciones como éstas:

— Los obstáculos para nuestro desarrollo derivan del inadecuado régimen tradicional de propiedad industrial.

— Es imprescindible crear un nuevo ordenamiento que al mismo tiempo estimule la creatividad de los hombres, regule esa actividad humana de acuerdo con las necesidades de la colectividad y las demandas de la justicia.

— Aplicado en las naciones económicamente desvalidas, el sistema de patentes ha sido instrumento para perpetuar situaciones de injusticia y subordinación creando un colonialismo económico y tecnológico.

— La reglamentación propuesta responde a las aspiraciones de los países del tercer mundo para liberarse de estructuras jurídicas de los Estados industriales, ya que en el ámbito mundial, lo mismo que en el doméstico, la mayoría de las patentes concedidas en los países en desarrollo, se han otorgado a empresas extranjeras.

Las patentes no se explotan en los países en desarrollo convirtiéndose de este modo es un obstáculo para satisfacer las necesidades locales y para realizar exportaciones.²⁵

C. Creación del certificado de invención mexicano

Para poner fin a tal situación y para alcanzar las metas señaladas de libertad, se propuso que fuesen excluidas como objeto de las patentes las invenciones relacionadas con la salud y el alimento de la población; con la producción agrícola; con la defensa del medio ambiente y con la energía nuclear. Y para estimular y fomentar la actividad inventiva y divulgar las invenciones que se realicen en dichas áreas de la investigación y de la industria, se incorporó al proyecto de ley la figura jurídica denominada *certificado de invención*, para beneficio de quienes registren su invento.²⁶

D. Antecedentes soviéticos del certificado de invención

La primera ley de patentes de la Rusia zarista fue el decreto de 1870 que promulgó el derecho de expedir un privilegio a los inventores. La siguiente reglamentación es de 1896, la cual, aun cuando adoptó como modelo la ley alemana de 1891, difirió de ella en que además de las invenciones también protegía las propuestas de racionalización.

Pero en los primeros años del Estado soviético, el 30 de junio de 1919, Vladímir Ilich Lenin, en su carácter de presidente del Consejo de Comi-

²⁵ Exposición de motivos de la Iniciativa de Ley que Regula los Derechos de los Inventores y el Uso de Signos Marcarios (como originalmente se rotulaba a la Ley de Invenciones y Marcas), fechada el 29 de noviembre de 1975

²⁶ Para un estudio de la institución mexicana, antecedentes en el sistema socialista, características, etcétera, véase de Rangel Medina, David, "Certificado de autor de invención", *RIDI (Revista Interamericana de Derecho Intelectual)*, São Paulo, Janeiro-Dezembro, 1979, vol. 2, núm. 1. También, con el examen de todos los puntos de interés que presenta la institución para el comparatista y para el no iniciado, de Rangel Medina, David, "El certificado de invención en el derecho mexicano", *Estudios jurídicos en memoria de Alberto Vázquez del Mercado*, México, Porrúa, 1982, pp. 507-537.

sarios del Pueblo, firmó el decreto “Sobre las Invenciones”, que en su artículo 4 estableció una forma nueva de protección jurídica de los inventos: el certificado de autor de invención.²⁷

E. Concepto de certificado de invención

La Ley de Invenciones y Marcas considera que no son patentables algunas creaciones que a pesar de ser verdaderos inventos, corresponden a un campo de la industria, del arte o de la ciencia al que por razones de interés general escapa la protección por medio de la patente (artículo 10, fracciones III y VIII).

Sin embargo, a estos inventos no patentables la ley no los desampara, sino que les otorga su protección a través del instrumento llamado “certificado de invención”, que es el título expedido por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en favor del autor de un invento que siendo materialmente patentable, no lo es por disposición expresa de la ley. Este título o certificado implica que la invención a que se refiere ha sido registrada y acredita el derecho de obtener el pago de regalías, temporalmente, por la explotación del invento.

F. Invenciones que únicamente pueden protegerse mediante un certificado

Con las reformas de 1987, la ley conserva la institución del certificado de inventor como instrumento de protección para: a) los procedimientos para la obtención de bebidas y alimentos para consumo humano; b) los procedimientos biotecnológicos de obtención de farmoquímicos; c) medicamentos en general; d) alimentos y bebidas para consumo animal;

²⁷ Para el estudio de la protección legal de las invenciones en la Unión Soviética y en los países que siguen sistema similar, véase: Dietz, Adolf, “El derecho de patentes en los países europeos”, en *Actas de derecho industrial 1977*, Madrid, Editorial Montecorvo, tomo 4, pp. 89-111; M. M. Boguslavsky y otros, “Algunos aspectos legales del certificado de inventor basados en la legislación soviética”, *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año 17, enero-diciembre de 1979, núms. 33-34, pp. 89-105; I. Kichkin, “Requisitos de la solicitud de prioridad de una invención en la Unión Soviética”, *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año 8, enero-diciembre de 1970, núms. 15-16, pp. 119-124; Yves Plasseraud y Martine Hiance, *La protection des inventions en Union Soviétique et dans les republics populaires d'Europe*, París, Librairies Techniques, 1969; 446 pp.

e) fertilizantes; f) plaguicidas; g) herbicidas; h) fungicidas, así como i) productos con actividad biológica (artículo 65 LIM). Se trata de invenciones que expresamente se reputan como no patentables, pese a que reúnen los requisitos generales de patentabilidad (artículo 10, fracciones III y VIII, LIM).

Pero dicha situación no es permanente, ya que a partir del 16 de enero de 1997 dichos inventos, a excepción de los mencionados en el inciso a), podrán ser protegidos nuevamente por medio de patentes. También dejarán de ser impatentables para esa época: a) los procesos genéticos para obtener especies vegetales, animales o sus variedades; b) los productos químicos; c) los productos químico-farmacéuticos; d) los alimentos y bebidas para consumo animal; e) los fertilizantes; f) los plaguicidas; g) los herbicidas; h) los fungicidas y, finalmente, i) los productos con actividad biológica. Todos ellos mencionados como no patentables en las fracciones IX, X y XI del artículo 10 LIM.

Así lo establece el artículo 2o. transitorio del decreto que reformó la Ley de Invenciones y Marcas publicado en el *DOF* del 16 de enero de 1987.²⁸

G. Requisitos para la concesión del certificado

Los requisitos que deben satisfacer estas invenciones para ser registrables son los mismos que la ley señala para que la invención sea patentable: que la invención sea nueva; resultado de una actividad inventiva, y susceptible de aplicación industrial. Además, su publicación o explotación no deben ser contrarias a la ley, al orden público, a la salud, a la seguridad pública, a la moral o a las buenas costumbres (artículos 65, párrafo segundo, y artículos 4, 5, 6 y 7).

H. Trámite y expedición

Para obtener un certificado de invención, son aplicables las disposiciones establecidas por la Ley y por el Reglamento en materia de patentes. Por tanto, no entraremos a los detalles de los requisitos formales, ni de

²⁸ Según este precepto, las fracciones VIII a XI del artículo 10 LIM “vigentes a partir de las presentes reformas y adiciones, dejarán de tener vigencia en un plazo de diez años, contados a partir de la fecha de publicación en el *Diario Oficial de la Federación*”.

la información, ni de las etapas de exámenes administrativos y de examen técnico de novedad a que están sujetas las solicitudes respectivas y la tramitación de las mismas.

Es la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, a través de la Dirección de Desarrollo Tecnológico, la que expide el certificado de invención, con el que se acredita que la invención ha sido registrada. En el documento se hará constar el número del registro, el nombre de la persona a quien se concede, el nombre del inventor; el plazo de registro, que será de catorce años a partir de la fecha de su otorgamiento (artículos 66, 67 y 34). También indicará la denominación del invento, la fecha legal de su registro, así como la concesión del mismo. En los casos en que se invoque, también se mencionará la fecha de prioridad (artículo 34).

I. *Derechos y obligaciones del titular del certificado de invención*

El registro de la invención es fuente de derechos y obligaciones para su titular.

A. *Derechos*

1. Puede ser explotada la invención por el propio titular;
2. El titular podrá recibir una regalía por concepto de la explotación de su invento por un tercero, durante la vigencia del registro (artículos 67 y 71);
3. El titular podrá demandar la reparación del daño y el pago de daños y perjuicios que sufra con motivo de la comisión de infracciones y delitos (artículo 214) por la fabricación de productos amparados por el certificado de invención, por el empleo de métodos o procedimientos a que se refiere dicho certificado, si la elaboración o el empleo se llevan a cabo sin el consentimiento del titular del certificado o sin la licencia correspondiente (artículos 211, fracciones I y II, 77);
4. El titular del certificado de invención tiene la facultad de otorgar o negar su acuerdo sobre el pago de regalías y sobre las condiciones de la licencia de explotación que se conceda a cualquier interesado que desee explotar la invención registrada (artículo 68).

B. *Obligaciones*

Las obligaciones que correrán a cargo del titular del certificado de invención, son las siguientes:

1a. Inscribir en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología el acuerdo mediante el cual el titular autorice a cualquier interesado a explotar la invención materia del certificado. La omisión de este requisito determina que el acuerdo no produzca efectos (artículo 68, segundo párrafo, de esta ley, y artículo 2o de la Ley sobre el Traspaso de Tecnología).

2a. Proporcionar en el acuerdo sobre pago de regalías la información necesaria para poder explotar el invento, en la inteligencia de que si esta obligación del titular del certificado de invención no se cumple, el certificado será cancelado, así como la inscripción hecha en el Registro de Tecnología (artículo 73).

3a. Pagar las anualidades oportunamente, ya que la falta de pago dentro del plazo de seis meses siguientes a la fecha en que la anualidad sea exigible producirá la caducidad del certificado (artículo 54 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas).

4a. Cumplir con los requerimientos de que sea objeto tanto por el director de Invenciones y Marcas como por el de Transferencia de Tecnología, en los casos en que no llegue a un acuerdo con el interesado en explotar el invento. Los artículos 55 y 56 del Reglamento y los artículos 69 y 70 de la Ley establecen el trámite a seguir para tales supuestos.

J. *Extinción del certificado de invención*

El registro de la invención puede perder sus efectos: por caducidad, por cancelación, por nulidad o por expropiación.

a) La *caducidad* se produce por el simple transcurso del plazo de catorce años por el que se concede el certificado de invención, contados a partir de la fecha de su otorgamiento (artículo 67 de la Ley y 54 del Reglamento). A pesar de haberse anunciado antes de ser aprobada la ley, que el mantenimiento del certificado no implicaría el pago de anualidades, dicha carga establecida para la patente también es aplicable al certificado. Por tanto, también es causa de su caducidad el no suministro de esa clase de cuotas.

La caducidad del certificado opera de pleno derecho y no requiere de resolución expresa (artículo 198). Una vez producida la caducidad del certificado, la invención a que se refiere pasará al dominio público, cesando, por consiguiente, la obligación de pagar regalías por quienes la exploten (artículo 75).

b) La *cancelación* del certificado de invención deriva del incumplimiento de la obligación que tiene su titular, de proporcionar la información necesaria para que los terceros interesados exploten el invento que ampara (artículo 73).

Como en el caso de la caducidad, la cancelación del certificado de invención produce el efecto de que su objeto pasará al dominio público (artículo 75).

c) Otro modo de terminar los derechos que otorga el certificado de invención es la *nulidad* del registro, la cual se origina si el certificado fue expedido para un invento que no es registrable, es decir, para la creación intelectual que no reúne los requisitos establecidos por los artículos 4, 5, 6, 7 y 65 de la ley (artículo 76).

La nulidad no opera de pleno derecho sino que debe ser declarada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ya sea de oficio, a petición de parte interesada o del Ministerio Público Federal (artículo 61).

Cesarán los efectos del registro de la invención, y ésta podrá explotarse libremente si la resolución que declaró la nulidad queda firme (artículo 75). El registro nulificado no producirá efecto alguno (artículo 76), ya que la declaración de nulidad se retrotrae a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la invención amparada por el certificado (artículo 60).

d) La *expropiación* del certificado de invención constituye una fuente más de pérdida de los derechos que protege, según el párrafo final del artículo 79, que permite a los artículos 63 y 64 de la ley, conforme a los cuales las patentes de invención podrán ser expropiadas. Sustituyendo lo que en dichos preceptos se dice respecto de las patentes, por certificados de invención, se concluye que éstos, de conformidad con la Ley de Expropiación, podrán ser expropiados por causa de utilidad pública.

Como consecuencia de la expropiación, el invento registrado puede caer bajo el dominio público para que cualquier interesado lo explote, o bien puede pasar a ser propiedad del Estado mexicano (artículo 63).

K. Contratos sobre un certificado en trámite

Los contratos y autorizaciones de explotación podrán referirse a los derechos derivados de una solicitud de certificado de invención en trámite.

En el supuesto de que se niegue el certificado o se abandone la solicitud del mismo, los contratos y las autorizaciones serán nulos, y los pagos hechos al solicitante del certificado por concepto de la explotación del invento deberán ser restituidos (artículo 74).

L. Derecho de opción

Cuando una invención sea patentable, el inventor o su causahabiente pueden escoger entre solicitar para su protección una patente o un certificado de invención. Quien ya solicitó una patente también puede optar por transformar su petición en una solicitud de certificado de invención, pero sólo podrá efectuarse dicho cambio mientras la solicitud de la patente se encuentre en trámite (artículo 80).

M. Notas esenciales del certificado de autor soviético

El certificado de autor se caracteriza básicamente por el hecho de que el invento pasa de inmediato a usufructo social de todas las empresas estatales, cooperativas y sociales, organizaciones e instituciones sociales, sin permiso especial para ello. Pero a cambio de ese desprendimiento se establecen formas de estímulo material y moral a los inventores y racionalizadores. En efecto, además del pago de remuneración, a los inventores que recibieron el certificado de autor se les otorgan también otros derechos y ventajas. Por ejemplo: el derecho a dar al invento el nombre de su autor o una denominación especial; el derecho a la libertad de creación técnica; el derecho de participar en la preparación para emplear sus inventos; el derecho de obtener una recompensa por los gastos que implicó el desarrollo de la documentación técnica; el derecho a obtener gratis el certificado de autor sobre el invento; etcétera.

N. Características del certificado de invención mexicano

La solicitud de patente que esté en trámite podrá cambiarse en solicitud de certificado de invención, si el cambio se pide antes que se resuelva sobre la concesión o negativa de la patente.

El certificado de invención tiene un plazo improrrogable de catorce años, igual que la patente.

El certificado de invención confiere a su titular el derecho de recibir regalías de cada una de las personas con quien celebre convenio para explotar el invento.

Si no hay acuerdo respecto del monto de las regalías y otras condiciones del convenio, las autoridades administrativas fijarán las condiciones que regirán la explotación.

Las licencias de explotación del invento que protege el certificado no tienen un carácter exclusivo, ya que simultáneamente pueden utilizar el invento varios licenciarios, sin perjuicio de que el titular del certificado también lleve a cabo la explotación por su propia cuenta.

El dueño del certificado tiene la obligación de proporcionar la asistencia técnica necesaria a los licenciarios, así como la información idónea para que ejecuten la invención.

No se necesita comprobar explotación alguna del certificado para que se mantenga vigente.

No pueden transferirse las licencias de explotación excepto cuando hubiese pacto expreso en contrario, o el Estado autorice la transmisión.

La usurpación del invento protegido por el certificado se castiga como delito.

Ñ. Resultado de comparar ambos certificados

Un simple cotejo de los elementos característicos del certificado de invención con las peculiaridades antes recordadas del certificado de autor soviético, demuestra que el título mexicano es una copia en grado de tentativa del que le sirvió de modelo. Constituye una figura híbrida, gris, sin perfiles definidos, que no responde a los propósitos perseguidos por quienes lo importaron, ni armoniza con la realidad jurídica, social, cultural, económica y política que se vive en México.

Haciéndose eco de la corriente demagógica internacional que proclama la abolición del derecho de propiedad industrial, quienes incorporaron el certificado de invención a la ley mexicana pretendieron simplemente ocultar con un velo demasiado transparente su contagiado empeño de acabar con el sistema de patentes. Por fortuna dichos tecnócratas se conformaron con una medrosa solución que ni adopta lo positivo del sis-

tema soviético ni acaba con el civilizado y tradicional respeto del sistema clásico de patentes.²⁹

3. Diseños industriales³⁰

A. Concepto de diseño industrial

Las obras de arte aplicadas a la industria, llamadas en Inglaterra “diseños industriales” y designadas más comúnmente como “dibujos y modelos industriales”, son creaciones del espíritu que tienen por objeto responder a esa necesidad de la industria moderna de explotar el gusto del público por medio de la forma y la presentación de los productos, independientemente de sus cualidades técnicas.³¹

La mayor parte de las legislaciones establecen un régimen de los dibujos y modelos industriales, ya sea bajo las normas del derecho de autor o al amparo de reglas especiales de las instituciones de la propiedad industrial.

B. El dibujo industrial

El dibujo industrial es una disposición de líneas o de colores que representan imágenes que producen un efecto decorativo original. Es un efecto de ornamentación que da a los objetos un carácter nuevo y específico.³²

²⁹ Algunos comentarios sobre la inadaptación del sistema soviético del certificado de autor de invención al medio mexicano, pueden verse en el estudio de Gómez Vega, Bernardo, denominado “La tradición legislativa mexicana y el Certificado de Invención”, *Revista Mexicana de Justicia*, México, vol. IV, núm. 4, octubre-diciembre de 1986, pp. 301-310.

³⁰ Para la redacción de este capítulo se ha tomado en cuenta: Rangel Medina, David, “Protección del arte aplicado”, *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, año XV, núms. 29-30, enero-diciembre de 1977, pp. 13-24.

³¹ También se ha definido el diseño industrial como todo nuevo dibujo, toda forma plástica nueva, todo objeto industrial que se diferencie de sus similares, sea por una configuración distinta o por varios efectos externos que le den una fisonomía propia y nueva. En tal sentido: Pierre Greefe et François Greefe, *Traité des dessins et des modeles*, nouvelle édition, Paris, Librairies Techniques, 1974, p. 21.

³² La doctrina afirma que por dibujo se entiende cualquier disposición de líneas o de colores susceptible de producir un efecto estético, sea cual fuere su procedimiento de realización, y la ley protege cualquier combinación o disposición de líneas o de colores. Véase Otero Lastres, José Manuel, “La protección de un solo color como dibujo industrial”, *Actas de derecho industrial*, tomo III, 1975, p. 450.

C. *El modelo industrial*

El modelo industrial o forma plástica, está constituido por una maqueta; por un modelado, por una escultura.³³

Dibujo y modelo dan a los objetos un carácter nuevo y específico.

Pero en tanto que el dibujo o arte gráfico opera sobre una superficie, el modelo o forma plástica actúa en el espacio.

D. *Ejemplos ilustrativos*

Son dibujos industriales estos objetos: alfombras, gobelinos, tapices, prendas de vestir, cortinas y tapetes. No importa el material de que están elaborados: algodón, ixtle, yute, lana, fibras, vidrio, seda, lino, poliéster, rayón, papel, satín, celulosa, plástico, acrílico, estambre, etcétera. Estas obras de arte lineal y de superficie tienen la índole de dibujos industriales, ya que el común denominador de estas obras artísticas lo constituye su aplicación a la industria, su concepción artística orientada a producir un resultado decorativo a la vez que utilitario. En todas esas manifestaciones de talento se advierte la condición de un arte aplicado a la industria conocido como el *dibujo industrial*.

Son modelos industriales: relojes, zapatos, sillas, mesas, automóviles, máquinas de coser, lámparas, máquinas de escribir, cascos deportivos, floreros, candelabros, ventiladores, copas, tazas, lentes, radios, ceniceros, cafeteras, asientos de avión y sillones para dentistas, para consultorios médicos para el hogar, etcétera. Aquí tienen el carácter de *modelos industriales* las obras del ingenio humano, no lineales ni de superficie, sino tridimensionales o de volumen, que imprimen a los citados objetos en forma artística .

E. *Sistemas de protección* ³⁴

La protección legal de que son susceptibles todas estas creaciones intelectuales se basa en cuatro sistemas de protección:

³³ También se ha definido el modelo industrial como toda creación caracterizada por ser una nueva forma tridimensional, que mejora desde el punto de vista estético un objeto de uso práctico o simplemente ornamental. Ver: Paolí, Iván Alfredo, *El modelo de utilidad*, Buenos Aires, Depalma, 1982, p. 35.

³⁴ Para el estudio de diversos sistemas de protección pueden consultarse los siguientes trabajos: Chavanne, Albert, "La protección de los dibujos y modelos en el Mercado Común", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*,

a) El que parte del principio de *la unidad del arte*, es decir, que un modelo o dibujo no es sino un arte aplicado, sin que el destino del mismo cambie, por lo tanto, el origen artístico que como creación originalmente tiene. De acuerdo con este criterio, se admite que el diseño industrial queda regulado al propio tiempo por las leyes de propiedad industrial y por las de propiedad literaria y artística. Se trata de un solo objeto, un solo creador y una doble protección (Francia).

b) El sistema que también admite *la unidad del arte*, pero sólo somete la protección de los dibujos y modelos a la ley autoral excluyéndolos de la legislación sobre propiedad industrial. Estamos en presencia de un solo objeto, un solo creador y una sola protección (Bélgica y Holanda).

c) El sistema que parte del principio de *la disociabilidad*, según el cual la aplicación industrial de un modelo confiere a éste una autonomía que separa lo industrial de lo puramente artístico, y entonces es el destino del objeto el que permite aplicar las leyes de derechos de autor o las de propiedad industrial. Se trata, por lo tanto, de un doble objeto y de una legislación para cada uno de ellos (Italia y España).

d) Una concepción tipo que podría calificarse de intermedia, es la que separa lo artístico de lo industrial según el número de reproducciones que se realicen de la obra (Gran Bretaña).

F. *Protección acumulada y no acumulada*

Esas concepciones jurídicas tipo no tienen el simple valor de una clasificación de orden puramente práctico, sino que en la realidad jurídica esa distinta concepción que el legislador y los jueces adopten, se traduce en la acumulación o en la no acumulación de derechos reconocidos y protegidos por las leyes de propiedad literaria y artística y por las leyes de propiedad industrial.

La no acumulación implicará que el dibujo y el modelo deberán reunir ciertas condiciones, como la originalidad, para caer dentro del ámbito protector de la ley autoral, o deberán satisfacer otro tipo de exigencias como la de novedad, factibilidad o utilidad para encuadrar entre los preceptos que reglamentan el derecho de patentes de invención.

año VI, núm. 12, julio-diciembre de 1968, pp. 129-142; Gavrilov, E., "Protección legal de los diseños industriales en la URSS", misma revista, año VIII, núm. 15-16, enero-diciembre de 1970, pp. 189-201; Santa-Pinter, J. J., "Registro de modelos y diseños industriales en Argentina", misma revista, año IV, núm. 7, enero-junio de 1966, pp. 187-196.

La acumulación, por su parte, significará que la obra deberá someterse a las condiciones de protección que por separado señalan ambas leyes.

El nacimiento del derecho; su duración; su contenido; el ámbito competencial para hacerlo efectivo; el derecho procesal aplicable para el ejercicio de la acción y la regulación del derecho respectivo a nivel internacional, dependerán, como una lógica consecuencia, del sistema de protección que se adopte.³⁵

G. *Análisis del sistema legal mexicano* ³⁶

La Ley Federal de Derechos de Autor de 29 de diciembre de 1956, reformada el 4 de noviembre de 1963 (artículo 7o.) protege las obras artísticas o intelectuales en general, pero de manera expresa dispone que el derecho de autor no ampara el aprovechamiento industrial de ideas contenidas en dichas obras (artículo 18).

Es la Ley de Invenciones y Marcas de 30 de noviembre de 1975, la que expresamente protege las manifestaciones artísticas aplicadas a la industria, consistiendo tal protección en el registro de los nuevos dibujos y modelos industriales que concede a su titular el derecho de uso exclusivo por el término de siete años (artículo 81, LIM).

Dicha ley define al dibujo industrial como toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar (artículo 82, LIM). Y respecto del modelo industrial dice que es toda forma plástica que sirva de tipo o molde para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial y que no implique efectos técnicos (artículo 83 LIM).

³⁵ Hay la tendencia a considerar que los campos de las dos leyes son distintos y que una misma obra no puede beneficiarse de los dos textos legales. Sin embargo, el sistema mexicano adopta la tesis según la cual el creador de un dibujo o de un modelo puede invocar la doble legislación. Esta posibilidad de la protección doble (simultánea) de una misma creación, se conoce como protección acumulada. Sobre este punto véase Paoli, *op. cit.*, p. 40, así como Greefe, *op. cit.*, pp. 21 y ss., y Perot-Morel, Marie-Angéle, "El sistema francés de la doble protección de los dibujos y modelos industriales", *Actas de derecho industrial 1984-85*, tomo 10, pp. 31-111.

³⁶ Para un completo estudio del régimen de los dibujos y modelos industriales en México, véase Rangel Ortiz, David, *Protección del diseño industrial en el derecho mexicano*, tesis profesional, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1978, 98 pp.

Existe la posibilidad de que la misma obra registrada como modelo o dibujo, también constituya una marca de fábrica o de comercio, como en el caso de las marcas sin denominación consistentes en una forma peculiar de envase o en un emblema artístico (artículo 90-I, LIM). En este supuesto la protección es acumulativa, porque la exclusividad del derecho de uso que concede el registro de modelo se prolonga por tiempo indefinido a través del registro como marca del mismo diseño industrial, ya que de acuerdo con la ley mexicana el registro de la marca tiene una duración de cinco años, el cual es prorrogable cada lustro, por tiempo indefinido, mediante su renovación.

Los requisitos para que sean registrados los dibujos y modelos industriales son los mismos exigibles para la concesión de patentes (artículo 81 y 85, LIM).³⁷

H. *No se requiere la prueba pericial*

Sin embargo, en los litigios relacionados con la concesión del registro protector de los diseños industriales o con los que atañen a usurpación de los mismos, no se requiere de la prueba de expertos, ya que con el dibujo y con el modelo no se pretende dar soluciones a problemas técnicos. Aun cuando se refiere a un caso de negativa de patente de modelo (instrumento protector de los modelos conforme a la abrogada Ley de la Propiedad Industrial de 1942) tiene plena aplicación esta tesis de jurisprudencia:

Por tratarse de una cuestión de simple forma material de productos y no de una cuestión técnica que requiera de un dictamen pericial, es suficiente hacer una simple comparación visual entre el envase para el que fue solicitada la patente y los envases amparados por las patentes señaladas como anterioridades, para concluir que el envase que desea patentar la quejosa es un producto nuevo y original.

Además de no existir similitud entre las formas de los envases patentados y el que solicita patentar la quejosa, debe tenerse también en cuenta el destino de los envases de referencia, llegándose a la conclusión de que tal destino es completamente disímbolo, ya que los envases que se estiman como anterioridades tienen como destino el de servir

³⁷ Para la crítica a los requisitos y trámite del registro de los diseños igualándolos con los de la patente, ver: Rincón Servín, José Luis, "El diseño industrial patentable", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año XIV, núms. 27-28, enero-diciembre de 1976, pp. 225-236.

uno, de envase de leche y otro de envase de bebidas, en tanto que el que pretende patentarse tendrá como destino el de envase de loción. (Sentencia de 19 de febrero de 1963, dictada por el juez primero de distrito del Distrito Federal en Materia Administrativa en el juicio de amparo 1475/62, promovido por Colgate-Palmolive Company. Dicha sentencia quedó firme por ejecutoria de 23 de octubre de 1968 pronunciada por la Suprema Corte en el toca 5126/63, que declaró la caducidad de la segunda instancia).³⁸

II. SIGNOS DISTINTIVOS

1. *Marcas*

A. *Concepto de marca*

Se considera como marca el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores.³⁹

B. *Diferentes categorías de marcas*

Existen muy variados criterios para establecer la clasificación de las marcas,⁴⁰ siendo las más importantes por su trascendencia las que surgen desde estas perspectivas:

a) Desde el punto de vista del objeto a distinguir, las marcas pueden ser marcas de productos y marcas de servicios.

Tradicionalmente las legislaciones sobre marcas aludieron a marcas que tienen por objeto diferenciar un producto de otro, una mercancía de otra, así como sus sinónimos, mercaderías, efectos, bienes, artículos etcétera, pero a partir de 1946, en ley norteamericana de marcas (*Lanham Act*) se incluyen como objetos distinguibles o que se identifican por medio de las marcas, a los servicios. La ley mexicana de 1975 adopta el sistema cada vez más generalizado de reconocer y reglamentar al lado de las mercancías, los servicios.⁴¹

³⁸ Su texto completo está publicado en la citada revista, año VII, núm. 13, enero-junio de 1969, pp. 58-59.

³⁹ Ver Rangel Medina, David, *Tratado de derecho marcario*, México, Editorial Libros de México, 1960, pp. 153-169.

⁴⁰ Rangel Medina, *op. cit.*, pp. 215-256.

⁴¹ Sobre los antecedentes, jurisprudencia de los tribunales y prácticas administrativas de la Oficina de Marcas, véase Rangel Medina, David, "Las marcas de servicio", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, año IX, núm. 18, julio-diciembre de 1971, pp. 169-190. Aluden expresamente a las marcas