

LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS COMO NUEVA FIGURA EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Manuel Magaña Rufino

Sumario: I. Introducción; II. Situaciones que motivaron las reformas a la ley; III. Reformas; IV. Conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN

El pasado 26 de diciembre de 1997, fueron publicadas en el *Diario Oficial de la Federación* reformas a las fracciones XXII, XXIII, XXIV y XXV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial relativas a las infracciones administrativas y asimismo, fue adicionado el título quinto Bis que agrega los artículos 178 Bis al 178 Bis 9, referentes a los esquemas de trazados de circuitos integrados.

Las anteriores reformas entraron en vigor a partir del 1° de enero del presente año.

II. SITUACIONES QUE MOTIVARON LAS REFORMAS A LA LEY

En los últimos años ha existido un gran desarrollo en la tecnología referente a la microelectrónica, disciplina donde encuadran los esquemas de trazados de circuitos integrados, mismos que representan la forma y dimensiones a escala de cada parte de un microcomponente, el cual aparecerá en forma geométrica en una placa final denominada diseño maestro, que servirá de base para la fabricación de los circuitos.

La investigación, desarrollo y comercialización de un circuito integrado implica una gran inversión, y por lo mismo se debe proteger a su creador contra terceros que lo copian sin autorización, a efecto de lograr una protección eficaz que fomente nuevos proyectos e inhiba a competidores desleales.

Con base en lo anterior los legisladores pensaron en instrumentar un dispositivo jurídico a efecto de que el creador de un esquema de trazado cuente con un registro que lo acredite como titular de explotación exclusiva del mismo, con el objeto de impedir el uso no autorizado de terceros y, asimismo, con una vigencia limitada que tienda a fomentar la investigación y desarrollo de nuevos proyectos.

III. REFORMAS

Se agrega a las figuras existentes la referente a los esquemas de trazado de circuitos integrados, sin embargo los legisladores, de manera extraña, la clasifican en un apartado *quinto Bis*, siendo que en todo caso lo mejor hubiera sido en un apartado *segundo Bis*, en virtud de que el apartado segundo de la ley hace referencia a las invenciones (familia donde se podría encuadrar esta nueva figura), en tanto que el apartado quinto hace referencia a las denominaciones de origen, figura correspondiente a los signos distintivos que no tienen ninguna relación con los esquemas de trazado de circuitos integrados.

Las reformas definen con una redacción confusa como:

1. *Esquema de trazado*: a la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado ¹.

¹ Artículo 178 Bis 1 fracción II.

LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS COMO
NUEVA FIGURA EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

2. 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 del cuerpo o de la superficie de una pieza de material semiconductor, y que esté destinado a realizar una función electrónica ².

Para obtener la exclusividad en el uso de los esquemas de trazado de circuitos integrados, se deben presentar para su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, siguiendo básicamente las reglas de registro de los diseños industriales, además de la indicación de la función electrónica que realice el circuito integrado al que se incorpora el esquema de trazado, así como la manifestación de la fecha y lugar en que se empezó a comercializar o en su caso señalar que es novedoso ³.

Los esquemas de trazado de circuitos integrados no pueden registrarse ante la autoridad administrativa si han perdido su originalidad, es decir, si ya se han comercializado en cualquier parte del mundo; sin embargo, las reformas establecen como excepción aplicable exclusivamente para los esquemas de trazado de circuitos integrados, el plazo de dos años anteriores al registro, esto significa que si se informa a la autoridad se pueden registrar los esquemas de trazado de circuitos integrados que han sido comercializados o explotados hasta dos años antes de la fecha en que se solicita el registro ⁴.

El título que emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorgando la exclusividad de un esquema de trazado de circuitos integrados, tendrá una vigencia de diez años improrrogables, contados desde la fecha de presentación de la solicitud ⁵.

² Artículo 178 Bis 1 fracción I.

³ Artículo 178 Bis 6.

⁴ Artículo 178 Bis 2.

⁵ Artículo 178 Bis 3.

El registro de un esquema de trazado de circuitos integrados confiere a su titular el derecho de impedir a otras personas no autorizadas la reproducción en su totalidad o en sus partes originales; esta conducta se tipifica como una infracción administrativa ⁶.

Asimismo, el título de un esquema de trazado de circuitos integrados no producirá efecto contra terceros en los siguientes casos:

1. Cuando el uso sea realizado por un tercero con fines privados, de evaluación, investigación, análisis o enseñanza.
2. Cuando un tercero lo hubiese usado de manera independiente y con anterioridad a la presentación de la solicitud ante la autoridad administrativa por parte del titular del derecho.
3. Cuando un tercero comercialice con el producto que contiene el esquema de trazado de circuitos integrados, si el mismo fue adquirido lícitamente del titular del derecho o sus licenciarios y/o distribuidores.
4. Cuando un tercero comercialice con un producto que contiene una reproducción ilícita del esquema de trazado de circuitos integrados, si lo adquirió de buena fe y demuestra que no tenía pericia, ni sabía sobre la copia no permitida ⁷.

Las reformas establecen la obligación de usar las letras «M» o «T» dentro de un círculo, además del nombre del titular del derecho en los esquemas de trazado de circuitos integrados presentados a registro, a efecto de publicitar a terceros la protección de los esquemas de trazados de circuitos integrados, pues de lo contrario no se podrán demandar daños y perjuicios vía civil a las personas que lo utilizaron sin

⁶ Artículo 213 fracción XXIII.

⁷ Artículo 178 Bis 5.

autorización, en el lapso comprendido entre la presentación del registro y el otorgamiento del mismo ⁸.

IV. CONCLUSIONES

1. Con el objeto de fomentar las inversiones extranjeras, así como la investigación y desarrollo de tecnología en materia de microelectrónica, los legisladores otorgan protección a los esquemas de trazados de circuitos integrados.
2. Considero desafortunada la inclusión de esta nueva figura en un apartado quinto Bis, pues no tiene relación con la figura de la denominación de origen que se protege en el apartado quinto de la ley.
3. La definición legal de lo que se entiende por un esquema de trazado y por circuito integrado no es clara.
4. La tramitación de esta figura se equipara a la de un diseño industrial, teniendo una vigencia igual a la de un modelo de utilidad.
5. Los legisladores establecen para esta figura el requisito de la originalidad, pero aceptan el registro, aun y cuando se hubiera explotado dentro de los dos años anteriores a la solicitud del registro.
6. Se protege al creador de un esquema de trazado de circuito integrado, que tenga su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, castigando el uso no autorizado de terceros como una infracción administrativa, pudiendo además solicitar del infractor los daños y perjuicios que se le hubieren ocasionado vía civil.

⁸ Artículo 178 Bis 9.