

REFORMAS DE 1994 A LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

David Rangel Medina*

SUMARIO. OBJETO DE LA EXPOSICIÓN. **I.** NUEVO NOMBRE DE LA LEY Y DE LA AUTORIDAD ENCARGADA DE SU APLICACIÓN ADMINISTRATIVA; **1.** LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL; **2.** EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. **II.** CREACIONES INDUSTRIALES: **1.** REQUISITOS DE PATENTABILIDAD; **2.** VIGENCIA DE LA PATENTE; **3.** SOLICITUD DE LA PATENTE; **4.** INVENTOS RELACIONADOS CON LA ENERGÍA NUCLEAR; **5.** PERSONAS CAPACITADAS PARA SOLICITAR LA PATENTE; **6.** DERECHOS DE EXCLUSIVIDAD; **7.** NULIDAD Y CADUCIDAD DE PATENTES Y DE REGISTROS; **8.** REGISTRO DE MODELOS DE UTILIDAD Y DE DISEÑOS INDUSTRIALES; **9.** SECRETOS INDUSTRIALES. **III.** SIGNOS DISTINTIVOS: **1.** SIGNOS ADOPTABLES COMO MARCA; **2.** MARCAS NO REGISTRABLES; **3.** INEFICACIA DEL REGISTRO MARCARIO; **4.** MARCAS COLECTIVAS; **5.** ANTERIORIDADES PARA EL NOMBRE COMERCIAL; **6.** OBTENCIÓN DEL REGISTRO DE LA MARCA; **7.** PRIORIDAD; **8.** CADUCIDAD DE LA MARCA POR FALTA DE USO; **9.** LEYENDAS OBLIGATORIAS. CONSECUENCIAS DE SU OMISIÓN; **10.** MARCAS VINCULADAS; **11.** LICENCIA DE MARCA Y TRASMISIÓN DEL REGISTRO; **12.** NULIDAD Y CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO. **IV.** PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. **V.** INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS. **VI.** CONSIDERACIONES FINALES.

OBJETO DE LA EXPOSICIÓN

El objeto de esta exposición es presentar una idea general de los diferentes cambios que le han sido hechos al texto original de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (LFPPI) de 25 de junio de 1991, que está vigente en México.¹

Siendo tan vasto el campo de la propiedad industrial modificado, no es posible llevar su análisis a los detalles en una sola jornada, razón por la cual solamente se consignarán las principales reformas introducidas por el decreto de 13 de julio de 1994 que entró en vigor el 1 de octubre de 1994.²

Se dice que la propiedad industrial es una disciplina que se extiende por tres campos; la técnica, el Derecho y la economía; y que el descuido de uno de esos tres aspectos conduce a errores de apreciación.³

Pero hay otro aspecto, el político, que también habrá de tenerse en cuenta a la hora de reflexionar sobre las nuevas disposiciones legales implantadas.

* Abogado y doctor en Derecho.

¹ Publicada en el D.O. Fed. el día 27 de junio de 1991.

² Publicado en el D.O. Fed. del 2 de agosto de 1994.

³ Fruit, René. "Aspectos económicos de la propiedad industrial", en *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*. Dirigida y editada por David Rangel Medina. Núm. 8. Año iv, julio-diciembre de 1966. Pág. 349.

I. NUEVO NOMBRE DE LA LEY Y DE LA AUTORIDAD ENCARGADA DE SU APLICACIÓN ADMINISTRATIVA

1. La Ley de la Propiedad Industrial

Encabeza las reformas el cambio del nombre original de *Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial* por el de *Ley de la Propiedad Industrial* (LPI).

Después de su reglamentación en los Códigos de Comercio de 1854 y 1884, la propiedad industrial tuvo su régimen propio mediante leyes especiales dictadas simultáneamente, pero cuyo contenido comprendía en forma separada y con textos formalmente distintos e independientes, la reglamentación de las creaciones industriales nuevas y de los signos distintivos. Tales fueron las leyes de patentes de 1890, 1903 y 1928, así como las leyes sobre marcas de 1889, 1903 y 1928, cuyas materias posteriormente fueron codificadas en un sólo texto legal, el de la Ley de Propiedad Industrial de 1942, cuyo título, al ser abrogada, se sustituyó por el nada apropiado de "Ley de Invenciones y Marcas" de 1975.⁴

El nombre de la ley actualmente en vigor que la reemplazó en 1991: "Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial" ha sido felizmente modificado por el simple y escueto de *Ley de la Propiedad Industrial*.

2. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Ya no es la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) la autoridad que tiene a su cargo la aplicación administrativa de dicha ley, sino el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) (Art. 1), cuya naturaleza jurídica y larga lista de facultades se consignan en el nuevo texto del Art. 6 que para tal efecto conserva parte del texto del antiguo Art. 7 (párrafo primero de ambos preceptos y Fraccs. XI, XIV, XV y XVII de este último que corresponden respectivamente a las Fraccs. II, IV, VI y V del texto original del Art. 7).⁵

El propio Art. 7 ha sido reformado para indicar que la estructura orgánica del Instituto descansa en una junta de gobierno y un director general y se adiciona la ley para señalar cómo estará integrada la junta de gobierno (Art. 7 Bis), y el modo de hacer la designación del director general (Art. 7 Bis 1), así como las facultades que le corresponden en su ejercicio directo o a través de una delegación aprobada y publicada (Art. 7 Bis 2).⁶

⁴ Sobre la historia de la legislación de propiedad industrial en México, véase Rangel Medina, David. "La propiedad industrial en la legislación mercantil mexicana (pasado-presente-futuro)", en *Centenario del Código de Comercio*. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. Serie en México, 1991. Págs. 437-473.

⁵ De conformidad con lo anunciado en el Art. Quinto Transitorio de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial fue creado por decreto presidencial de 22 de noviembre de 1993, publicado en el D.O.Fed. del 10 de diciembre de 1993. De sus disposiciones reglamentarias se han tomado algunos de los preceptos adicionados como Art. 7 Bis, 7 Bis 1 y 7 Bis 2 por las reformas del 2 de agosto de 1994.

⁶ Ya concluidas estas notas, en el D.O.Fed. del 23 de noviembre de 1994, han sido publicados el Reglamento Interior del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como el Reglamento de la Ley de Propiedad

II. CREACIONES INDUSTRIALES

1. Requisitos de patentabilidad

A. Positivos.

Del concepto de cada uno de los tres requisitos positivos de patentabilidad se modificó el de la aplicación industrial, diciéndose llanamente que es la posibilidad de que la invención sea producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica (Art. 12 Fracc. IV).

Por cuanto a la novedad, la misma se pierde si la invención ha sido publicada en una solicitud de patente o en una patente concedida en el extranjero (Art. 18 párrafo final agregado).

B. Negativos.

Entre los requisitos negativos, se da a las variedades vegetales un trato totalmente opuesto al que recibían en el texto legal primitivo (Art. 20 Fracc. I, inciso a) como invenciones patentables, al ser consideradas ahora no patentables (Art. 16 Fracc. V, reformado).

2. Vigencia de la patente

La posibilidad de aplicar el plazo de 20 años de la vigencia de la patente por tres años más en los casos de productos farmacoquímicos o farmacéuticos o de los procesos para su obtención, ya no existe. Queda sin ninguna excepción como único e improrrogable plazo de vigencia el de 20 años (Art. 23 modificado).

3. Solicitud de la patente

Por lo que respecta a la fecha legal de la solicitud de patente o la de su presentación, se considera como tal únicamente cuando cumpla con todos los requisitos formales y reglamentarios en cuanto a información que debe contener y anexos que han de acompañarla (Art. 38 Bis, adicionado).

4. Inventos relacionados con la energía nuclear

Han desaparecido los requisitos que originalmente se exigían para las solicitudes de patente sobre energía nuclear, antes de su publicación (Art. 51, derogado).

5. Personas capacitadas para solicitar la patente

Se precisa que el derecho a obtener la protección de un invento corresponde a su autor y que el derecho de proteger una invención colectiva pertenece a las personas que conjuntamente hayan participado en su realización.

Industrial, documentos ambos de consulta obligada para el conocimiento cabal de la organización y funcionamiento del Instituto, que ya se identifica como el IMPI.

También se aclara que cuando varias personas de modo independiente sean autoras del mismo invento, el mejor derecho a la protección de éste será de quien primero la solicite.

Igualmente se reconoce de manera expresa que es transferible el derecho de obtener el instrumento protector de la invención (Art. 10 Bis, adicionado).

6. Derechos de exclusividad

En su versión original, la ley consideraba como invasión de los derechos conferidos por la patente la fabricación de productos patentados y la utilización de procesos patentados sin el consentimiento del dueño de la patente, así como la venta y la puesta en circulación de esos productos (Art. 223 Fraccs. I, II, III y IV). Dicha usurpación de derechos castigada como delito ahora está prevista como infracción administrativa en sus cuatro modalidades (Art. 213 Fraccs. XI, XII, XIII y XIV, reformado).

En todas estas disposiciones, así como de las contenidas en los Arts. 9 y 10 de la propia ley,⁷ se infiere la existencia del derecho exclusivo de explotación del invento patentado que asiste al titular.

No obstante, la ley ha sido modificada para establecer expresamente que ese derecho consiste en la prerrogativa de impedir la fabricación, el uso y la venta del producto patentado, cuando se realicen sin el consentimiento del titular de la patente, así como en la prerrogativa de impedir que otros utilicen el proceso amparado por la patente, usen, vendan u ofrezcan en venta el producto obtenido por el proceso, sin autorización del titular (Art. 25 Fraccs. I y II).

Hasta aquí podría concluirse que tal precepto es una mera reiteración de las específicas prerrogativas del dueño de la patente según ésta sea de productos o de procedimientos. Pero la novedad que encierra el artículo reformado consiste en establecer que también tiene el derecho de impedir la importación del producto tanto en la patente de productos como en la de proceso, con la cual se vuelve al sistema adoptado por nuestras leyes anteriores.⁸

7. Nulidad y caducidad de patentes y de registros

A las causales de nulidad de la patente se añaden otras dos: la consistente en que el invento que ampara sea de los incluidos expresamente como no patentables según el Art. 16 y la

⁷ Según el Art. 9, la persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial, o su causahabiente, *tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho*, por sí o por otros con su consentimiento, y conforme al Art. 10: "*El derecho a que se refiere el anterior se otorgará a través de patente en el caso de las invenciones y de registros por lo que hace a los modelos de utilidad y diseños industriales.*"

⁸ Efectivamente, en su Art. 87, la Ley de Patentes de Invención de 1928 castigaba con multa y arresto mayor al que: II. *Importe con un fin industrial o comercial, efectos amparados en todo o en parte por una patente, sin consentimiento del dueño de ésta*". Y la Ley de Propiedad Industrial de 1942, por su parte, imponía pena de prisión de tres días a un año y multa de 10 a 1000 pesos, o una sola de estas penas, al que importe con un fin comercial o industrial efectos amparados en todo o en parte por una patente, sin consentimiento del dueño de ésta (Art. 242 Fracc. II).

que se produce por no haberse acompañado a la solicitud de patente los anexos establecidos por la ley en su Art. 47 (Art. 78 Fracc. I).

Se reconoce la nulidad parcial de la patente por las reivindicaciones indebidamente aceptadas.

Se fijan nuevos plazos para el ejercicio de la acción de nulidad (mismo Art. 78, párrafos penúltimo y último).

Las mismas reglas tienen aplicación para la nulidad del registro de modelos de utilidad y diseños industriales.

8. Registro de modelos de utilidad y de diseños industriales

La misma regla del Art. 10 Bis establecida para la obtención de una patente, es aplicable al invento de un modelo de utilidad y al de los diseños industriales, en cuanto a la autoría conjunta, así como cuando la realización de la creación industrial se efectuó por varias personas independientemente unas de otras.

Por lo que se refiere a los diseños industriales se cambia el requisito de su originalidad por el de novedad, considerándose nuevos los diseños que sean de creación independiente y diferentes en grado significativo, de diseños ya conocidos.

9. Secretos Industriales

El concepto de secreto industrial que la ley consigna en el sentido de considerar como tal toda información de aplicación industrial que tenga las características mencionadas en el Art. 82, se hace extensivo a los secretos de aplicación comercial.

También se reforma este artículo para señalar que no será considerado como secreto industrial el que resulte evidente para un técnico en la materia, siempre que se apoye en información previamente disponible (Art. 82, párrafos primero y tercero).

Para la seguridad y eficacia de productos farmacoquímicos y agroquímicos en los que se utilicen nuevos componentes, la información requerida por las respectivas leyes quedará protegida según los tratados internacionales que estén vigentes en México (Art. 86 Bis, adicionado).

Para los procedimientos judiciales o administrativos en que se requiere que los interesados revelen un secreto industrial, se impone a la autoridad correspondiente la obligación de adoptar las medidas que impidan su divulgación (Art. 86 Bis I).

III. SIGNOS DISTINTIVOS

1. Signos adoptables como marca

En la relación de signos constitutivos de marcas se incluye el nombre propio de una persona física, en tanto no exista un homónimo ya registrado como marca. Este precepto de la

versión original de la ley ha sido reformado para condicionar la posibilidad de adoptar el nombre propio como marca a que el mismo no se confunda con una marca registrada o con un nombre comercial publicado (Art. 89 Fracc. IV).

2. Marcas no registrables

El catálogo de marcas no registrables consignado en el Art. 90 no ha variado.

Sin embargo, algunos de los impedimentos han sido aclarados, ampliados o modificados. Tal es la situación de las palabras descriptivas (Fracc. IV), los números (Fracc. V), los nombres de organizaciones (Fracc. VII), los nombres y retratos de personas (Fracc. XII), los títulos y nombres protegidos por la legislación autoral (Fracc. XIII) y las marcas iguales o imitadoras cuyo registro esté en trámite.

La escueta prohibición de registrar marcas notoriamente conocidas (Fracc. XV) ha sido reformada para definir lo que se entiende como marca notoriamente conocida en México; para señalar los medios probatorios de la notoriedad y para reproducir la doctrina de la jurisprudencia, conforme a la cual la prohibición del registro es procedente en todo caso en que el uso de quien solicita el registro pudiese crear confusión o asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que desprestigie la marca (Fracc. XV, adicionada con tres párrafos).⁹

La prohibición de usar una marca registrada como parte de un nombre comercial ha sido aclarada y precisar condicionándola, por una parte, a que se trate de establecimientos cuyo giro mercantil sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los de la marca registrada y, por otra, a la falta de consentimiento del propietario del registro de la marca.

Se aclara que esta disposición no será aplicable cuando en el nombre comercial se hubiese incluido la marca antes de la fecha legal de ésta o de su fecha de primer uso (Art. 91 adicionado con las Fraccs. I y II y el párrafo final).

3. Ineficacia del registro marcario

La oportunidad que el Art. 92 brinda a quien opone la excepción de mejor derecho a la marca fundado en el uso, para que a su vez solicite el registro de la marca, se amplía a tres años (Fracc. I).

⁹ En relación con el régimen protector de carácter excepcional del que gozan las grandes marcas o marcas de renombre, véanse: Rangel Medina, David. *La protección de las marcas notorias en la jurisprudencia mexicana, "Actas de Derecho industrial"*. Instituto de Derecho Industrial. Universidad de Santiago de Compostela, año 1984-1985. Tomo 10. Págs. 31-60; así como Rangel Ortiz, Horacio. *La protección de la marca notoria en las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas*. "El Foro", Órgano de la Barra Mexicana-Colegio de Abogados. México. Octava época. Núm. 2, 1988. Págs. 77-95.

La restricción del afecto de la marca registrada contra la importación de productos marcados se reforma, condicionándola a que los productos importados sean legítimos (Fracc. II).

Además de las causales de ineficacia del registro que se mencionan, el mismo precepto se adiciona con otra hipótesis en que el registro de la marca tampoco producirá efectos. Se trata del uso del nombre propio o del nombre comercial utilizado por el industrial, el comerciante o el prestador de servicios que la aplique a sus productos o servicios o a su establecimiento, a condición de que tal uso se realice en la forma acostumbrada y condición también que la denominación de que se trate tenga caracteres que claramente la distingan de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial (Art. 92, Fracc. III, adicionado).

4. Marcas colectivas

Se elimina la obligación impuesta a la solicitud de registro de esta clase de marcas, de acompañar la lista de asociados, así como la obligación de informar los cambios posteriores de dicha lista (Art. 97).

5. Anterioridades para el nombre comercial

Se aclara que en el examen de novedad del nombre comercial cuya publicación es solicitada, se investigará si existe un nombre comercial cuya publicación esté en trámite o una marca de la que también esté en trámite su registro.

Y en lugar del requisito de que los productos o servicios estén "íntimamente" relacionados con los del giro de la empresa que se distingue con el nombre comercial, ahora se alude a su igualdad o similitud (Art. 108).

6. Obtención del registro de la marca

El omitir en la solicitud de registro la fecha de primer uso de la marca establece la presunción de que la misma no se ha usado (Art. 113 Fracc. III).

El requisito de exhibir etiquetas que reproduzcan la marca no será aplicable cuando ésta sea nominativa (Art. 114).

7. Prioridad

Entre los requisitos señalados por la ley para reconocer el derecho de prioridad se menciona la reciprocidad existente en el país de origen. El Art. 118 se reforma para ser eliminada esta exigencia (Art. 118 Fracc. IV, derogada).

8. Caducidad de la marca por falta de uso

Subsiste la regla conforme a la cual el no uso de la marca durante tres años consecutivos origina la caducidad del registro. Pero el Art. 130 que la consigna ha sido modificado

para aclarar y ampliar las causas justificadas de la falta de uso que, alegadas por el interesado, eviten la caducidad del registro.

9. Leyendas obligatorias. Consecuencias de su omisión

Se suprime el empleo de la abreviatura "marc.reg." para indicar que la marca se encuentra registrada (Art. 131), subsistiendo el de la leyenda "marca registrada", las siglas "M.R." y el símbolo "R".

El empleo de esta leyenda dejó de ser obligatoria en la ley vigente de 1991, a diferencia de la situación que tradicionalmente prevalecía en las leyes anteriores. Mas ahora ya no es opcional su empleo, ya que el texto del nuevo Art. 229, adicionado entre las reformas, exige que para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la violación de los derechos de propiedad industrial —entre los cuales se encuentra el de las marcas— será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por la marca alguna de las leyendas indicadoras de que la marca está registrada, a que se refiere el Art. 131.

10. Marcas vinculadas

La obligación de usar una marca de origen extranjero vinculada a una marca originalmente registrada en México, subsistió en el texto original de la ley de 1991, si bien es cierto que dicha vinculación quedó como optativa para el titular de la marca conforme a lo dispuesto por el Art. 132 de la ley. El precepto constituye el último vestigio de esta peculiar institución, ya que el mencionado Art. 132 ha sido derogado.

11. Licencia de marca y transmisión del registro

Al derecho de otorgar licencias de uso de marcas registradas se agrega el de poder conceder también licencias respecto de marcas cuyo registro esté en trámite (Art. 136).

Un agregado de carácter formal relacionado con la solicitud de inscripción de las licencias consiste en permitir promoverla en una sola solicitud (Art. 137, adicionado).

Igual disposición se introduce a propósito de la inscripción del traspaso de dos o más solicitudes de registro de marcas o de solicitudes de su trámite, a condición de que las partes contratantes sean las mismas (Art. 143).

12. Nulidad y caducidad del registro marcario

Se vuelve al sistema tradicional mexicano de considerar nulo el registro que hubiese sido otorgado en contravención de esta ley o de la que hubiera estado vigente en la época del registro (Art. 151 Fracc. I).

Sin embargo, esta causal de nulidad no opera cuando lo que se impugne sea la representación legal de quien solicitó el registro (párrafo adicional de dicha Fracc. I).

Otro cambio en relación con este asunto es de carácter formal: el uso como fuente del derecho utilizado para impugnar el registro, sigue siendo considerado como causa de nulidad, pero ya no está prevista en forma independiente según que la marca haya sido usada en el país o en el extranjero, como aparecía respectivamente en las Fraccs. II y III del Art. 151. Con las reformas se fusionan las dos fracciones en una sola que es la II del texto actual.

Por cuanto al plazo para ejercitar la acción de nulidad en ambos supuestos de la citada Fracc. II, ha sido ampliado de uno a tres años, regresando al sistema de nuestras leyes anteriores.

Por lo que respecta a la caducidad por falta de uso de la marca durante tres años, se precisa que los mismos deben ser computados como los inmediatamente anteriores a la demanda de declaración de caducidad (Art. 152 Fracc. II).

IV. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

En términos generales, se conservan las disposiciones referentes a los procedimientos administrativos de nulidad, caducidad, cancelación y de declaración administrativa de infracción, pues sólo se han reformado algunas de dichas disposiciones para aclararlas o completarlas en lo que respecta a formalidades del mandato, de las pruebas, etc. (Art. 179 a 192 Bis).

La que sí es digna de citarse es la que incorpora a nuestro sistema de invasión de patente la carga de la prueba para el infractor de procesos patentados. A este respecto establece el nuevo Art. 192 Bis 1, que cuando la materia objeto de la patente sea un proceso para la obtención de un producto, el infractor deberá probar que dicho producto se fabricó conforme a un proceso diferente al patentado, siempre que: (a) el producto obtenido por el proceso patentado sea nuevo; y (b) exista probabilidad de que el producto haya sido fabricado mediante el proceso patentado y el titular de la patente no haya logrado, no obstante haberlo intentado, identificar el proceso utilizado.¹⁰

Igualmente es nuevo lo preceptuado en los Arts. 199 Bis, 199 Bis 1, 199 Bis 2, 199 Bis 3, 199 Bis 4, 199 Bis 5, 199 Bis 6, 199 Bis 7 y 199 Bis 8; todos ellos relacionados con: los procedimientos de declaración administrativa de infracción de derechos; las medidas que podrá adoptar el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en dichos procedimientos; los requisitos que deberá satisfacer quien solicite la práctica de tales medidas; el derecho de audiencias de la persona en contra de quien se ordenan las medidas; la responsabilidad de quien las haya promovido y de los pormenores acerca del levantamiento o definitividad de las medidas adoptadas.

¹⁰ Para un estudio de suma utilidad sobre inversión de la carga de la prueba en las patentes de procedimientos, es recomendable la obra de Rangel Ortiz, Horacio. *Usurpación de patentes*. Tesis Doctoral. Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. México, 1994. En el Cap. x. (Págs. 195-214) trata los antecedentes en plano supranacional, la legislación comparada y las tendencias actuales de la jurisprudencia en torno a la inversión de la carga de la prueba en los litigios sobre usurpación de patentes de procedimiento.

Finalmente, también se recomienda al Instituto una política conciliadora de los intereses afectados en los procedimientos de infracción.

Acerca del aseguramiento de productos que se practique en las visitas de inspección para comprobar las infracciones, los nuevos Arts. 212 Bis 1 y 212 Bis 2, presentan una amplia y detallada reglamentación de dichas diligencias.¹¹

V. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS

Entre los cambios más notables establecidos por la reforma legislativa que se viene reseñando, debe mencionarse la nueva política que se adopta para penalizar la usurpación de los derechos de propiedad industrial.

Las conductas realizadoras de esa infracción de derechos habían sido clasificadas por la ley en dos categorías: la de las infracciones administrativas previstas en el Art. 213 en 15 fracciones, por una parte; y la de los delitos previstos en el Art. 223, a través de sus 15 fracciones, por la otra.

El nuevo sistema punitivo convierte los delitos sobre invasión de patentes, de modelos de utilidad y de diseños industriales, en infracciones administrativas.¹²

Lo mismo ocurre con las violaciones de los derechos sobre marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen y avisos comerciales, que dejan de ser consideradas como delitos para ampliar la lista de infracciones administrativas prevista por el Art. 213 en las 23 hipótesis que dan forma al precepto.

¹¹ En relación con las disposiciones contenidas en los Arts. 199 y 212 que se mencionan, es importante recordar el Acuerdo de 1 de octubre de 1993, publicado en el D.O. Fed. del 4 de octubre de 1993 (Segunda Sección), que creó la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual. Esta Comisión que tendrá por objeto coordinar las acciones que lleven a cabo las distintas dependencias de la administración pública federal, está integrada por un representante de cada una de estas dependencias gubernamentales: Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Secretaría de Educación Pública, Procuraduría General de la República y Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (Art. 2). Su función como instancia coordinadora es la de vigilar la aplicación o combate a la violación de las disposiciones de la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (Art. 6). Ni en el texto de las reformas ni en el Derecho transitorio de las mismas se alude a este Acuerdo, por lo que la subsistencia de sus disposiciones continuará produciendo, como hasta hoy, incertidumbre en cuanto a las vías procedimentales que deberá seguir quien resulte afectado por la violación de sus derechos de propiedad industrial.

¹² Para el conocimiento del sistema mexicano de los delitos sobre patentes a través de las sucesivas leyes que han regido la materia, véanse de Rangel 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. Págs. 51-91; *World Patent Litigation*. (Capítulo Sobre México) *The Bureau of National Affairs Inc.* Washington, 1967; *La protección penal de la propiedad industrial en México*, en "Ensayos jurídicos en memoria de Francisco González de la Vega". Editorial Supremo Tribunal de Justicia de Durango, 1985.

Tomo 3. Págs. 79-160; así como "*Los delitos contra la propiedad industrial*". *Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana*. Núm. 24, 1995-I. Págs. 339-349.

Y por lo que respecta a los delitos originalmente previstos por el Art. 223, sólo tienen ese carácter: la reincidencia en las conductas previstas como infracciones administrativas en las Fraccs. II a XXII del Art. 213; la falsificación de marcas en forma dolosa y a escala comercial; así como las tres modalidades de la usurpación del secreto industrial, que conservan su índole de delitos de revelación del secreto, de apoderamiento del secreto y de uso de la información contenida en el secreto industrial (Art. 223 Fraccs. I, II, III, IV y V).

Una novedad más que se incorpora en las reformas consiste en establecer que los delitos en materia de propiedad industrial catalogados por el Art. 223 se perseguirán por querrela de parte ofendida (párrafo final del propio artículo).

VI. CONSIDERACIONES FINALES

Salvo las que se han seleccionado como más notables innovaciones en la precedente exposición, la mayoría de las reformas consisten en correcciones de estilo, aclaraciones y observaciones complementarias al texto original de la ley. También en su mayoría versan sobre su normatividad procesal relativa a trámites administrativos y sus formalidades.

Por estas razones podría pensarse que ha sido apresurada esta complicada serie de cambios, muchos de ellos puramente formales, que se realiza a sólo tres años de promulgada la ley. Una interpretación lógica, prudente y bien intencionada de sus preceptos puede producir una práctica o jurisprudencia administrativa capaz de evitar la alteración, con frecuencia innecesaria, de los preceptos legales.

Por otra parte, habrían de señalarse diversas omisiones de las que desde un principio adolece la ley, mismas que no fueron subsanadas. En efecto, nuestro sistema continuará siendo deficiente en tanto no se tomen medidas como las siguientes:

1. Incluir entre las sanciones la entrega de mercancía ilegalmente producida o marcada al titular del derecho usurpado.

2. Publicación de los fallos definitivos sobre usurpación de la propiedad industrial en el D.O. Fed. y en el periódico de mayor circulación de la localidad sede del negocio víctima de la infracción.

3. Creación del Tribunal Federal de la Propiedad Intelectual con sus respectivas salas para contiendas sobre propiedad industrial y derechos de autor.

4. Reglamentación de la actividad profesional del agente de propiedad industrial.

5. Capacitación y selección de personal del servicio público y creación de la carrera escalonada para su desempeño.

6. Publicación en la Gaceta de todas las decisiones administrativas y judiciales que versen sobre negativas de concesión de patente, negativa de registro de marcas y avisos comerciales y de publicación de nombres comerciales, así como sobre declaración o

negativas de declaración de infracción de derechos de propiedad industrial; lo mismo las que declaren o nieguen la nulidad de patentes y registros de propiedad industrial.

7. Publicación oficial de un código de la propiedad industrial vigente en México, que comprenda el texto de la ley de propiedad industrial ya reformada; el reglamento de la misma; otras disposiciones que estén vigentes contenidas en ACUERDOS Y DECRETOS como el de la Comisión Intersecretarial, así como la tarifa de derechos. Lo mismo que el texto de la legislación internacional como el Convenio de París, el Arreglo de Lisboa, el Tratado de Cooperación de Patentes y los capítulos conducentes de los Tratados de Libre Comercio celebrados por México con Estados Unidos y Canadá, Costa Rica, Venezuela y Colombia, así como los de Variedades Vegetales y otros más que estén relacionados con la propiedad industrial, como el Tratado de Cooperación de patentes y el capítulo de propiedad intelectual del GATT.

8. Creación de la biblioteca-hemeroteca especializada en obras básicas de la doctrina y en publicaciones periódicas indispensables como las editadas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y otros organismos como la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASPI), la Liga Internacional para la Competencia (LIC), la Unión de Fabricantes para la Protección de la Propiedad Industrial y Artística (UNIFAB), la Asociación Americana de Patentes (APLA), y la Revista de Derecho Industrial publicada en Argentina, lo mismo de Las Actas de Derecho Industrial, que se publica en España.

9. Debidamente encuadernado y ordenado dicho acervo bibliohemerográfico de propiedad industrial y materias afines, ponerlo a disposición del personal del Instituto, de profesionistas, estudiantes e investigadores en general, con servicio de reprografía.