

SECCIÓN MONOGRÁFICA RÉGIMEN ACTUAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EL NUEVO RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN MÉXICO: LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, LOS DERECHOS DE AUTOR, LAS LICENCIAS Y LAS FRANQUICIAS EN MÉXICO *

Carlos MÜGGENBURG R. V. y John B. McKNIGHT

SUMARIO: *Introducción. I. Protección de los derechos de propiedad intelectual. II. Licencias y franquicias. III. Violaciones a la Ley y forma de hacerla valer. IV. Tratado de Libre Comercio. V. Conclusión.*

INTRODUCCIÓN

La reciente publicación, en junio de 1991, de la Ley para Promover y Proteger la Propiedad Industrial (la Ley de la Propiedad Industrial),¹ modifica el régimen de la propiedad industrial y constituye una indicación de un paso importante en los esfuerzos de México para integrarse a una economía global. Aun cuando la Ley de la Propiedad Industrial favorece la protección de los derechos de propiedad industrial en México, hasta un nivel comparable con el de los países industrializados, debe hacerse notar que aún contiene algunas deficiencias. Afortunadamente, las disposiciones en materia de propiedad industrial del recientemente negociado Tratado de Libre Comercio (TLC)² cubren los defectos más importantes y en el caso de que el TLC sea ratificado, la protección de los derechos de propiedad industrial por

* Este artículo es una traducción adaptada del publicado originalmente en idioma inglés en *The International Lawyer*, a Quarterly Publication of the Section of International Law and Practice/ABA, Spring 1993, volume 27, number 1.

¹ Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, D. O., junio 27 de 1991 [en lo sucesivo "Ley de la Propiedad Industrial"].

² Tratado de Libre Comercio [en lo sucesivo TLC] parte 6, capítulo 17. Todas las referencias al TLC se relacionan con la versión de octubre 7 de 1992. Una versión similar fue previamente inicialada el 2 de octubre de 1992 por Canadá, Estados Unidos y México. El TLC no ha sido aún ratificado por las partes integrantes del mismo.

parte de México alcanzará un excelente nivel. Efectivamente, de ratificarse el TLC, México mejorará en forma importante su clima de negocios y habrá eliminado otros obstáculos que le permitirán atraer aún más la inversión extranjera y la tecnología de punta.³

La aprobación de la Ley de la Propiedad Industrial y la reforma de algunos aspectos importantes de la Ley Federal de Derechos de Autor⁴ no sucedió por supuesto de manera aislada. Siguiendo con la política de reformas iniciada por la administración precedente del Presidente De la Madrid, la administración actual del Presidente Carlos Salinas ha llevado a cabo una serie de acciones muy importantes para atraer la inversión extranjera a México, entre las cuales pueden mencionarse como las más importantes los reglamentos diseñados para "liberalizar" la Ley de Inversión Extranjera de 1973 (Ley de Inversión Extranjera)⁵ y la Ley de Transferencia de Tecnología de 1982 (Ley de Transferencia de Tecnología).⁶ Estas acciones de reforma y en particular la negociación y aprobación del TLC, constituyen elementos determinantes para tener grandes esperanzas en una economía mexicana mucho más sana que permitirá a México participar de manera plena en el mercado internacional. La administración de Salinas se ha percatado, sin embargo, de que para ser internacionalmente competitivo, México necesita complementar su característica mano de obra barata, sus recursos naturales abundantes y sus tradiciones empresariales, con flujos de capital y tecnología extranjeros. La aprobación del TLC es abiertamente el paso más importante que México ha llevado a cabo para romper con su pasado aislacionista y poder atraer dichos activos esenciales para el desenvolvimiento de su programa económico. La administración de Salinas ha evitado desde luego apoyar todas sus expectativas en la aprobación del TLC y en forma unilateral ha llevado a cabo otras acciones en los últimos años que le

³ Ver R. SHERWOOD, *Intellectual Property and Economic Development* (1990). (Se refiere a ejemplos de México y Brasil que demuestran que una protección efectiva de la propiedad industrial ayuda al desarrollo económico de los países.)

⁴ Ley Federal de Derechos de Autor, D. O., diciembre 21 de 1963 y modificaciones subsecuentes [en lo sucesivo Ley de Derechos de Autor]; *infra*, notas 58 a 63.

⁵ Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, D. O., mayo 16 de 1989 [en lo sucesivo el "Reglamento de Inversión Extranjera" de 1989].

⁶ Reglamento de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, D. O., enero 9 de 1990 [en lo sucesivo el "Reglamento de Transferencia de Tecnología" de 1990].

permitan atraer la tecnología e inversión extranjera con un sinnúmero de esfuerzos,⁷ incluyendo reformas a la reglamentación en materia de la Ley de Inversión Extranjera y la Ley de Transferencia de Tecnología.

La aprobación de la Ley de Propiedad Industrial sin embargo tiene un mayor significado que las reformas anteriores en virtud de que en este caso la administración de Salinas obtuvo la aprobación del Congreso respecto de un componente fundamental del plan económico de la propia administración. En consecuencia, en tanto que la reglamentación de disposiciones característicamente restrictivas de la Ley de Inversión Extranjera y Ley de Transferencia de Tecnología⁸ ha sido cuestionada desde el punto de vista constitucional, la Ley de la Propiedad Industrial de manera sólida sustituye a la Ley de Inventiones y Marcas de 1976 (Ley de Inventiones y Marcas).⁹ Adicionalmente, la Ley de la Propiedad Industrial expresamente abroga la Ley de Transferencia de Tecnología y el Reglamento de Transferencia de Tecnología de 1990 (Reglamento de Transferencia de Tecnología),¹⁰ el cual regulaba la licencia de prácticamente cualquier forma de propiedad industrial así como la prestación de servicios técnicos. La aprobación

⁷ Ver "The New Mexican Revolution: Economic Reform and the 1989 Regulations of the Law for the Promotion of the Mexican Investment and the Regulation of Foreign Investment", *24 Geo. Wash. J. Int'l L. & Econ.* 647, 660-67 (1991) (revisión de la estrategia económica de la administración de Salinas tendiente a controlar la inflación y mantener la estabilidad social, liberación de recursos públicos para el refinanciamiento de la deuda extranjera mexicana, desregulación, fomento selectivo de la privatización, liberalización de la política de comercio mexicana, reforma de legislación en materia de inversión extranjera, mejoramiento de la protección de los derechos de propiedad industrial). Otras acciones importantes tendientes a dicha liberalización han sido adoptadas en materia automotriz, petroquímica, maquiladora, transportación terrestre, inmuebles, minera y actividades financieras. Ver notas por Carlos MÜGGENBURG, "The American Society of International Law", *Proceedings of the 85th Annual Meeting*, Washington, D. C., abril 19 de 1991 del 240 al 244.

⁸ Estas preocupaciones de carácter constitucional han sido formuladas fundamentalmente por abogados. Ver "The New Mexican Revolution", *supra*, nota 7, en 684 (en relación con el Reglamento de Inversiones Extranjeras, *supra* nota 5); ver además John B. McKNIGHT y Carlos MÜGGENBURG, "Mexico Redoubles Efforts to Attract Foreign Franchisors", *9 Franchise L. J.*, Spring, 1990, en 3 n. 29 (haciendo referencia a la preocupación de los abogados mexicanos respecto a la constitucionalidad de ciertas disposiciones del Reglamento de Transferencia de Tecnología, *supra* nota 6).

⁹ Ley de Inventiones y Marcas, D. O., febrero 10 de 1976 y modificaciones subsecuentes [en lo sucesivo la Ley de Inventiones y Marcas].

¹⁰ Ley de la Propiedad Industrial, *supra* nota 1 artículo 2 transitorio.

por el Congreso de la Ley de la Propiedad Industrial es importante en virtud de que la administración Salinas, en un solo acto legislativo, ha dejado históricamente sin efecto el esquema de los derechos de propiedad industrial contemplados bajo la Ley de Invenciones y Marcas y la Ley de Transferencia de Tecnología.

Este artículo se inicia con un análisis de varias disposiciones de carácter sustantivo de la Ley de la Propiedad Industrial en relación con patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales y comerciales e identificaciones comerciales (incluyendo marcas). Posteriormente además de hacer notar la importancia de las reformas a la Ley de Derechos de Autor, la parte II hace referencia al tratamiento de las licencias y franquicias bajo la Ley de la Propiedad Industrial, la abrogación de la Ley de Transferencia de Tecnología y el Reglamento de Transferencia de Tecnología. La parte III analiza la forma en que se pueden hacer valer las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y analiza la efectividad de tales medidas en función de una auténtica protección de los derechos de propiedad industrial. La parte IV se refiere a los aspectos más importantes del régimen de propiedad industrial bajo el ya negociado pero no ratificado TLC. Finalmente se hace referencia al panorama general de los derechos de propiedad industrial en México.

I. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Como se ha indicado, la Ley de la Propiedad Industrial publicada el 27 de junio de 1991 y en vigor a partir del día siguiente sustituyó a la Ley de Invenciones y Marcas. El Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas,¹¹ sin embargo, continúa en vigor, "en lo que no se oponga a ésta [a la Ley de la Propiedad Industrial]",¹² hasta en tanto el nuevo reglamento a la Ley de la Propiedad Industrial se expidió. Originalmente se esperaba que el reglamento fuera expedido hacia finales de 1991. Después de varios retrasos pareciera que la publicación de dicho nuevo reglamento pudiese estar en alguna forma ligado a la ratificación del TLC y en tal caso el mismo no sería expe-

¹¹ Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, D.O. (febrero 20 de 1981 y modificaciones subsecuentes).

¹² Ley de la Propiedad Industrial, *supra* nota 1, artículo 4.

dido sino hasta principios de 1994.^{12 bis} Mientras tanto, una serie de dudas continuarán existiendo con respecto a la adecuada interpretación de ciertas disposiciones particulares de la Ley de la Propiedad Industrial en las que se hace remisión expresa a dicho reglamento.

A. Patentes, modelos de utilidad y diseños industriales

Una invención es patentable bajo la Ley de la Propiedad Industrial si es novedosa, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial.¹³ La Ley de la Propiedad Industrial específicamente amplía el tipo de invenciones que pueden ser patentables en México, algunas de las cuales no eran patentables o no habrían podido serlo sino hasta 1997. La Ley de la Propiedad Industrial específicamente permite la protección de invenciones por medio de patente de ciertos productos químicos, aleaciones y materia viviente. El tipo de materia viviente que es protegible incluye: 1) variedades vegetales; 2) invenciones relacionadas con microorganismos tales como las logradas mediante el uso de los mismos, las que sean aplicables a tales microorganismos o invenciones que resultan de los mismos. Se incluye dentro de esta disposición toda clase de organismos tales como bacterias, hongos, algas, virus, microplasma, protozoarios y células que no se reproducen sexualmente; y 3) procesos biotecnológicos para la obtención de productos farmoquímicos, medicamentos, alimentos y bebidas para consumo animal y humano, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas o productos con actividad biológica.¹⁴

^{12 bis} Se ha cuestionado la conveniencia de llevar a cabo en primer término algunas mejoras a la Ley de la Propiedad Industrial a efecto de ajustarla al TLC y sólo posteriormente expedir un reglamento de dicha ley una vez modificada.

¹³ Ley de la Propiedad Industrial artículo 15. Las definiciones de "novedad", actividad inventiva y aplicación industrial, se establecen en el artículo 12 de la Ley de la Propiedad Industrial. El requisito de novedoso de las patentes es y ha sido francamente restrictivo en virtud de que una invención se considerará dentro del dominio público si ha sido publicada en forma oral mediante una descripción escrita, por explotación o por cualesquier otros medios o informaciones dadas a conocer en México o en el extranjero, *ibid.*, artículo 12. Sin embargo, el dar a conocer una invención para efectos no comerciales a través de un medio de comunicación o en una exposición mexicana o internacional, no se considerará por sí misma como que la invención hubiere caído bajo el dominio público en la medida en que la solicitud de patente sea presentada dentro de los doce meses siguientes a que se haya dado a conocer, *ibid.*, artículo 18.

¹⁴ *Ibid.*, artículo 20.

Las siguientes invenciones relacionadas con materia viviente no pueden sin embargo ser patentadas; 1) procesos esencialmente biológicos para la obtención o reproducción de plantas, animales o sus variedades, incluyendo procesos genéticos o procesos relacionados con materia capaz de autorreproducción, o, de manera indirecta, cuando el proceso consista simplemente en la selección o aislamiento de material biológico disponible o viviente bajo condiciones naturales; 2) especies vegetales y especies y razas animales; 3) material biológico en la forma que se encuentra en la naturaleza; 4) material genético; y 5) invenciones relacionadas con materia viviente conforme al cuerpo humano.¹⁵

La ampliación a la protección de la patentabilidad a las invenciones anteriormente mencionadas, que comprenden materia viviente, es particularmente notable, dado que México durante muchos años padeció la falta de diversos productos farmoquímicos y agroquímicos disponibles con frecuencia en el mundo industrializado. Como un primer reconocimiento a esta deficiencia en el régimen de la propiedad industrial, el Congreso modificó en 1987 la Ley de Invenciones y Marcas para establecer que este tipo de invenciones serían patentables en 1997.¹⁶ La Ley de la Propiedad Industrial hizo patentables estas invenciones de inmediato; además establece que si una solicitud de patente con respecto a cualquiera de dichas invenciones hubiere sido presentado en un país signatario del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y tales invenciones no hubieren sido explotadas en México a escala comercial y se hubiere presentado solicitud de patente en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (la "Secretaría") dentro de los 12 meses de la fecha de iniciación de vigencia de la Ley de la propiedad Industrial (o sea junio 26 de 1992), se les concedería como fecha de prioridad la de la primera solicitud presentada en cualesquiera de tales países signatarios.¹⁷ Esta disposición ha sido específicamente diseñada para beneficiar a compañías farmacéuticas y agrícolas de origen extranjero, muchas de las cuales se habían cues-

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Invenciones y Marcas, D.O., enero 16 de 1987.

¹⁷ Ley de la Propiedad Industrial, *supra* nota 1, artículo decimosegundo transitorio. A pesar del intento para atraer tales invenciones a México a través de estas disposiciones, una solicitud de patente de esta naturaleza puede ser vulnerable sobre la base de que la invención ha caído en el dominio público.

tionado seriamente la conveniencia de vender sus productos en México en el pasado.

La vigencia de una patente otorgada bajo la Ley de la Propiedad Industrial fue cambiada de 14 años subsecuentes a la fecha de otorgamiento, a 20 contados a partir de la fecha de presentación de solicitud de la Secretaría. En una primera impresión ésta parece ser una mejora sustancial en el área de protección de patentes. En virtud de que el plazo que normalmente transcurre entre la presentación de la solicitud y el otorgamiento de una patente ha sido tradicionalmente muy largo, este cambio no tiene una repercusión importante en la protección de las patentes bajo la nueva Ley de la Propiedad Industrial; este cambio, sin embargo, asegura de alguna manera protección en su oportunidad a usurpaciones de patente durante el periodo transcurrido entre la fecha de presentación y la fecha de otorgamiento de la misma. El plazo de las patentes farmacéuticas y los productos farmacéuticos y de sus procesos se puede ver ampliado por 3 años, siempre y cuando el titular de la patente otorgue una licencia para su explotación a una compañía controlada por mexicanos.¹⁸

Tan pronto como sea posible, después de que hayan transcurrido 18 meses siguientes a la fecha de presentación de una patente en la Secretaría (o la fecha de prioridad establecida en la solicitud), la Ley de la Propiedad Industrial establece que la invención contenida en la solicitud sea dada a conocer públicamente.¹⁹ Tomando en cuenta que la Ley de la Propiedad Industrial no establece procedimiento alguno que permita a terceros oponerse a las solicitudes de patente pendientes, el requerimiento de publicación parece tener como única finalidad, alertar a la industria mexicana sobre los nuevos desarrollos tecnológicos. Una vez publicada la solicitud de patente, la Secretaría lleva a cabo un examen de fondo de la invención, la cual puede requerir apoyo técnico de otras dependencias gubernamentales especializadas.²⁰ Adicionalmente, la Secretaría puede aceptar o requerir información de oficinas examinadoras de patentes extranjeras y pueden solicitar información adicional del solicitante. El solicitante debe cumplir con tales requerimientos dentro de un plazo de dos meses o dentro de los

¹⁸ *Ibid.*, artículo 23. La protección adicional autorizada a medicinas y productos farmacéuticos y a su proceso de elaboración parece haber sido consecuencia de negociaciones con las compañías farmacéuticas mexicanas.

¹⁹ *Ibid.*, artículo 52.

²⁰ *Ibid.*, artículo 53.

plazos que la Secretaría pueda conceder.²¹ Después de haber determinado finalmente si la invención es patentable, la Secretaría expedirá el título de patente (previo pago de los derechos gubernamentales correspondientes) o rechazará la solicitud. En el caso de que sea rechazada, el solicitante puede formular una petición de reconsideración con la Secretaría dentro de un plazo de 30 días.²² En el caso de que el rechazo de la solicitud de patente sea confirmado, se puede presentar ante los juzgados de distrito una demanda de amparo cuya decisión puede ser materia de revisión generalmente ante los tribunales colegiados de circuito.

Aun cuando la Ley de la Propiedad Industrial amplía en forma importante el tipo de invenciones que pueden ser patentadas, aún se ve afectada de disposiciones tales como las licencias obligatorias de patentes que no sean explotadas en México en un plazo de 4 años siguientes a la fecha de presentación de la solicitud o de 3 años a partir del otorgamiento de la misma (salvo que la falta de explotación pueda justificarse por razones técnicas o económicas). Una invención patentable puede además ser objeto de licencia obligatoria por razones de interés público cuando la producción, el suministro o distribución de productos básicos pueda verse impedida, entorpecida o encarecida.²³ Por otra parte, la Ley de la Propiedad Industrial se queda corta en la protección de patentes para una gama de invenciones que son generalmente protegidas en países industrializados. Por ejemplo, la ley no concede protección a través de patente a programas de cómputo, ni a un sinnúmero de sustancias biológicas utilizadas en la reproducción de plantas y animales, ni a métodos quirúrgicos, terapéuticos ni de diagnóstico.²⁴

La Ley de la Propiedad Industrial introduce en México la protección de los modelos de utilidad, la cual puede ser obtenida cuando (debido a modificaciones en su disposición, configuración, estructura o forma) se encuentren o nuevas funciones de las partes que la inte-

²¹ *Ibid.*, artículo 54.

²² *Ibid.*, artículo 200.

²³ *Ibid.*, artículos 70 a 77. Debe hacerse notar que estas disposiciones derivan del Convenio de París (artículo 5), del que México es parte.

²⁴ Mariano SONÍ Jr. y Gretchen A. PEMBERTON, "Salinas Administration Takes a Step Forward". *L. A. Daily J.*, agosto 22 de 1991 en 7. Como a continuación se señala, los programas de cómputo tienen protección otra vez de los derechos de autor de conformidad con reformas contemporáneas hechas a la Ley Federal de Derechos, *supra* nota 4, *infra*, texto correspondiente a notas 58 y 59.

gran o ventajas en su utilidad.²⁵ Este concepto que es reconocido en un sinnúmero de países industrializados está especialmente diseñado para motivar la innovación industrial entre pequeñas compañías e individuos que no cuentan con recursos para investigación y desarrollo que son generalmente fundamentales para el desarrollo de invenciones patentables.²⁶ Los parámetros exigibles para el registro de modelos de utilidad son menos estrictos que los aplicables a las patentes. La determinación de la novedad de un modelo de utilidad queda restringida a México y no al mundo entero.²⁷ El plazo de protección otorgado a los modelos de utilidad es de 10 años a partir de la fecha de solicitud. Finalmente, la Ley de la Propiedad Industrial otorga protección a los diseños industriales. Los diseños industriales que pueden ser protegidos incluyen dibujos industriales (combinaciones de figuras, líneas o colores que son incorporados en un producto industrial) y formas distintivas de presentación de productos (mencionados en la Ley de la Propiedad Industrial como modelos industriales tridimensionales).²⁸ La amplitud de la protección concedida a los diseños industriales bajo la Ley de la Propiedad Industrial es no sólo cuantitativamente incrementada en virtud de que se amplió el plazo de protección de 7 a 15 años,²⁹ sino además cualitativamente ampliada mediante la disposición que rechaza tal protección para diseños industriales que sean semejantes y no sólo idénticos a los diseños industriales previamente "registrados" en México.³⁰

B. Secretos industriales y comerciales

Con anterioridad a la Ley de la Propiedad Industrial, prácticamente no había protección en México para los secretos industriales o comerciales.³¹ La Ley de la Propiedad Industrial crea protección para los

²⁵ Ley de Propiedad Industrial, *supra* nota 1, artículo 28.

²⁶ R. VILLARREAL, La Nueva Ley Mexicana de Propiedad Industrial 15-16 (presentado en el *México Business Seminar*, Dallas, Texas, octubre 10, 1991).

²⁷ Ley de Propiedad Industrial, *supra* nota 1 artículo 12. En tanto que los requisitos para la novedad de los modelos de utilidad tienen el laudable efecto de motivar a los pequeños inventores mexicanos también pueden producir el efecto de permitir la usurpación de derechos sobre modelos de utilidad desarrollados en otros países.

²⁸ *Ibid.*, artículo 32.

²⁹ *Ibid.*, artículo 36.

³⁰ *Ibid.*, artículo 31.

³¹ Aun cuando la revelación no autorizada de secretos obtenidos a través de una

secretos que tengan aplicación industrial en relación con: 1) la naturaleza, características o finalidades de los productos; 2) los procesos y métodos de producción de los productos; y 3) los métodos de comercialización y distribución de productos o de prestación de servicios.³² A efecto de poder lograr la protección bajo la Ley de la Propiedad Industrial, un secreto debe: 1) ser identificado como tal (ya sea expresamente bajo un contrato o en alguna otra forma); 2) proporcionar una ventaja competitiva o económica respecto de terceros en el mercado; 3) ser protegido por el propietario de la misma a través de métodos o sistemas adecuados; 4) contenerse en documentos, medios magnéticos o electrónicos, discos ópticos, microfilms o medios similares.³³ Por supuesto, un secreto industrial o comercial no debe pertenecer al dominio público. Un secreto no caerá en el dominio público sin embargo, por el simple hecho de que sea dado a conocer con motivo de situaciones tendientes a la obtención de licencias, permisos, autorizaciones, registros u otros actos gubernamentales.³⁴ Esta última disposición es particularmente importante en virtud de la preocupación de la confidencialidad de información que es dada a conocer a las autoridades gubernamentales, con motivo de disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial que requieren el registro de contratos de licencia y franquicia con tales autoridades.³⁵

El otorgamiento de protección legal a los secretos comerciales e industriales es definitivamente uno de los aspectos más importantes de la Ley de la Propiedad Industrial debido a que una parte importante de la propiedad industrial de un sinnúmero de negocios puede ser considerada como secreto comercial. Sin embargo, este capítulo de la Ley de la Propiedad Industrial genera incertidumbre. Es impreciso con respecto a lo que constituye un secreto comercial e industrial que puede ser protegido, así como en cuanto a lo que debe entenderse por "aplicación industrial" y a la determinación de si todos los secretos relacionados con la prestación de servicios quedan protegidos o

relación de empleo o de otra naturaleza con efectos dañinos, podría dar motivo a la iniciación de una acción penal, la falta de severidad en la sanción jamás ha sido de mayor preocupación para los infractores. Ver Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, D. O., agosto 14 de 1931, artículos 210 y 211.

³² Ley de la Propiedad Industrial, *supra* nota 1, artículo 82.

³³ *Ibid.*, artículos 82, 83 y 85.

³⁴ *Ibid.*, artículo 82.

³⁵ Ver *infra* texto correspondiente a nota 73.

únicamente los relativos a la comercialización y distribución de servicios. Adicionalmente, en virtud del carácter subjetivo de varios de los elementos que deben probarse para iniciar una acción (por ejemplo, tener que probar que el secreto proporciona ventajas económicas o competitivas respecto de terceros), así como la ausencia de acciones precautorias en caso de revelación o uso de secretos no autorizados, hace que se pueda considerar preocupante el que pueda llegarse a una protección efectiva.³⁶

C. Identificaciones comerciales

1. Marcas

La Ley de la Propiedad Industrial contiene un número importante de mejoras en el tratamiento de las marcas (incluyendo las marcas de servicio). Aun cuando estas mejoras no pueden considerarse significativas, cuando son analizadas en lo general puede concluirse que en principio el nuevo marco legal es comparable al del mundo industrializado. Tanto las marcas usadas para identificar productos o servicios, formas tridimensionales,³⁷ como las marcas colectivas³⁸ usadas por una asociación de productores, comerciantes o proveedores de bienes o servicios, pueden ser registradas. Adicionalmente, la Ley de la Propiedad Industrial permite que se lleven a cabo modificaciones de las marcas registradas utilizadas en el comercio en la medida en que no se modifiquen sus aspectos fundamentales. La Ley establece además mayor flexibilidad al permitir el registro de marcas que puedan tener algunos elementos de descriptividad.³⁹

El procedimiento para registrar una marca bajo la Ley de la Propiedad Industrial es bastante sencillo. En la solicitud sólo debe indicarse el nombre del solicitante, la marca a registrar, la fecha de primer uso de la marca (si es que ha sido utilizada), y las clases de productos o servicios a ser amparados por la marca.⁴⁰ Tomado en consideración que México es parte del Convenio de París, si la solicitud de registro es presentada en México dentro de los 6 meses siguientes a

³⁶ Ver *infra* texto correspondiente a notas 109 a 112.

³⁷ Ley de la Propiedad Industrial, *supra* nota 1, artículo 89.

³⁸ *Ibid.*, artículo 96.

³⁹ Villarreal, *supra* nota 26 en 27-28.

⁴⁰ Ley de la Propiedad Industrial, *supra* nota 1 artículo 113.

la fecha de solicitud en cualquier país que sea parte de dicho Tratado, la fecha de presentación en dicho país será considerada como la fecha de prioridad en México.⁴¹ La Ley de Propiedad Industrial establece que un poder⁴² otorgado de conformidad con la legislación del país del solicitante o con los tratados internacionales, es suficiente.⁴³ Sin embargo, es recomendable que tratándose de empresas, el solicitante se apegue a la práctica tradicional de otorgar el poder a través de una escritura pública o documentación equivalente que haga referencia a la existencia de la compañía solicitante y a las facultades del funcionario representante de ésta que otorgue dicho poder de conformidad con la documentación correspondiente. Aun cuando una solicitud de registro puede ser presentada a la Secretaría con objeto de asegurar la fecha legal para lograr por ejemplo una prioridad, la presentación del poder debidamente otorgado, algunas muestras de la marca y el pago de los derechos gubernamentales es necesario para integrar debidamente el paquete de documentos que se necesitan para solicitar el registro de una marca.

La Ley de la Propiedad Industrial amplió el plazo de vigencia de las marcas de 5 a 10 años.⁴⁴ Adicionalmente debe considerarse que ahora el plazo de vigencia de las marcas se cuenta para todos los efectos desde la fecha de presentación de la solicitud. Esta precisión debe ayudar a eliminar algunas dudas en la determinación de la fecha a partir de la cual debe computarse el plazo de vigencia de un registro.

El cómputo de plazo y el procedimiento para renovar una marca registrada y demostrar su uso ha sido simplificado. Bajo la Ley de la Propiedad Industrial, la renovación de una marca puede ser presentada dentro de un periodo de 6 meses previo o subsecuente a la fecha de expiración de plazo del registro.⁴⁵ Para demostrar el uso de una marca bastará con la presentación de una mera declaración estableciendo que la marca ha sido usada y que no ha sido interrumpido por un periodo de 3 años.⁴⁶ Hacer coincidir la fecha de renovación con la

⁴¹ *Ibid.*, artículo 117.

⁴² Un poder adecuadamente preparado debe autorizar al abogado para llevar a cabo prácticamente todas las acciones necesarias en relación con la representación del solicitante de la marca incluyendo aspectos litigiosos y para presentar cualesquiera documentos relacionados con las licencias de marcas otorgadas.

⁴³ Ley de la Propiedad Industrial, *supra* nota 1, artículo 181.

⁴⁴ *Ibid.*, artículo 110.

⁴⁵ *Ibid.*, artículo 133.

⁴⁶ *Ibid.*, artículo 134.

fecha en que el uso debe ser probado, contrasta en forma importante con la confusión generada bajo el esquema anterior en el que el uso debía ser probado primeramente dentro de los 3 años siguientes a la fecha de registro y posteriormente al solicitar la renovación de una marca dentro de los 5 años siguientes a la "fecha legal".⁴⁷ Adicionalmente, el hecho de que expresamente se requiera la presentación de una declaración en lugar de etiquetas, facturas de ventas u otras pruebas que con anterioridad se acostumbraba presentar, ha simplificado el procedimiento haciendo solamente necesario un análisis de fondo en el caso de que tal declaración sea impugnada por un tercero en lugar de tener que hacerlo en cada caso.⁴⁸ En virtud de la posibilidad de que tales declaraciones puedan ser impugnadas, los titulares de marcas deben estar conscientes de que tendrán que mantener pruebas de uso de las marcas para el caso eventual de que las mismas sean impugnadas por falta de uso. Finalmente, la Ley de la Propiedad Industrial contiene diversas disposiciones tendientes a combatir la piratería de marcas extranjeras en México. Si una marca es usada y registrada en un país extranjero (que tenga reciprocidad con México) con anterioridad a la presentación en México de una solicitud por parte de una persona distinta al titular de la misma en el extranjero, las autoridades mexicanas quedan autorizadas bajo la Ley de la Propiedad Industrial para rechazar dicha solicitud.⁴⁹ Adicionalmente, en el caso de que una marca sea registrada en México, el titular extranjero de la misma puede solicitar la nulidad de dicho registro dentro del año siguiente a la publicación de dicho registro. También, en el caso de que un registro haya sido otorgado en forma inadecuada con motivo de información falsa contenida en la solicitud o si la marca es idéntica o confusamente similar a la marca registrada o no registrada pero usada para similares o los mismos productos o servicios, la nulidad puede ser pedida dentro de un plazo de 5 años siguientes a la publicación del registro. Se puede además solicitar la nulidad de una marca erróneamente otorgada por suponer que satisface los requisitos

⁴⁷ Villarreal, *supra* nota 26, en 23.

⁴⁸ *Ibid.*, en 22-23. Aun cuando esta modificación implica una simplificación fundamental en cuanto a la verificación del uso de marca, eventualmente resultará en un incremento de litigios en el caso de solicitantes de marcas a los que habiéndoseles citado algunas registradas con anterioridad, tratarán de impugnarlas por falta de uso real de las mismas.

⁴⁹ Ley de la Propiedad Industrial, *supra* nota 1, artículo 151.

de registro o cuando fue indebidamente registrada por el agente, representante, usuario o distribuidor del titular extranjero de la marca en cualquier tiempo.⁵⁰

2. Avisos comerciales

Los avisos comerciales quedan definidos en la Ley de la Propiedad Industrial como frases u oraciones que tienen por objeto anunciar al público negocios industriales o de servicio o productos de servicios,⁵¹ y se puede lograr protección en México únicamente a través de su registro con la Secretaría. La protección correspondiente a los avisos comerciales bajo la Ley de la Propiedad Industrial queda de manifiesto por el cambio, de una protección anterior de 10 años no renovables, a una protección indefinidamente renovable por periodos sucesivos de 10 años.⁵² Salvo disposición expresa en contrario, las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial aplicables a marcas son también aplicables a los avisos comerciales. Sin embargo, la Ley de la Propiedad Industrial no establece sanciones específicas por violaciones a derechos en materia de avisos comerciales.

3. Nombres comerciales

El derecho exclusivo a usar un nombre comercial que identifica al establecimiento de una compañía, industria, comercio o servicio, está contemplado en la Ley de la Propiedad Industrial, sin necesidad de publicación o registro del mismo. Esta protección abarca únicamente el área de clientela efectiva de dicha compañía o establecimiento, sin embargo, puede solicitarse que abarque todo el territorio en caso de "difusión masiva y constante (del nombre comercial) a nivel nacional".⁵³ El usuario de un nombre comercial puede además solicitar la publicación del nombre comercial en la Gaceta de la Secretaría válida por un periodo de 10 años renovables, contados a partir de la fecha de solicitud, lo que establece la presunción de buena fe en la adopción y el uso por parte del solicitante del nombre comercial en el área

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, artículo 100.

⁵² *Ibid.*, artículo 103.

⁵³ *Ibid.*, artículo 105.

correspondiente.⁵⁴ La solicitud de publicación de un nombre comercial debe ir acompañada de la prueba de uso del mismo. Los nombres comerciales son de manera general regulados por la Ley de la Propiedad Industrial en todos sus aspectos, por las disposiciones de la misma en materia de marcas.

4. Denominaciones de origen

Una denominación de origen es el nombre geográfico de una zona que se utiliza para designar un producto originario de la misma, en el caso de que las cualidades o características de dicho producto se basen exclusivamente en las características de la zona geográfica (lo cual puede ser debido a factores naturales o humanos). La declaración de protección de una denominación de origen puede ser hecha de oficio por la Secretaría o a solicitud de parte que tenga interés jurídico en la misma. En el caso de que la declaración de la denominación de origen sea solicitada, la Secretaría publicará un resumen sobre la denominación de origen en el Diario Oficial de la Federación y autorizará que sean formulados comentarios por cualquier interesado en un plazo de 2 meses. La Secretaría posteriormente determinará si procede declarar la protección de la denominación de origen. Si la Secretaría decide emitir tal declaración, el Gobierno Federal Mexicano será el titular de la denominación de origen. La duración de la declaración tendrá una vigencia indefinida hasta en tanto subsistan las condiciones tomadas en cuenta para la expedición de la declaración de protección de dicha denominación de origen.⁵⁵

La Secretaría otorgará autorización para el uso de las denominaciones de origen a cualquiera que: 1) esté directamente involucrado en la extracción, producción o preparación de los productos protegidos por la denominación de origen; 2) lleve a cabo actividades dentro de la zona geográfica establecida en la declaración; y 3) cumpla con las normas establecidas por la Secretaría con respecto a los productos correspondientes. La autorización tiene una duración de 10 años renovables. Adicionalmente un usuario autorizado puede autorizar a distribuidores o revendedores de sus productos que usen la denominación

⁵⁴ *Ibid.*, artículos 106 y 100.

⁵⁵ *Ibid.*, artículos 156 a 168.

de origen, únicamente si el contrato correspondiente con el distribuidor o revendedor es aprobado y registrado en la Secretaría.⁵⁶

D. Reformas en materia de derechos de autor

Casi simultáneamente con la expedición de la Ley de la Propiedad Industrial, el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos aprobó reformas importantes a la Ley de Derechos de Autor.⁵⁷ La más importante de dichas reformas es la que se refiere al otorgamiento del carácter de derechos de autor a los programas de cómputo por un plazo de por lo menos 50 años. Independientemente de que el programa de cómputo sea o no registrado en la Dirección General de Derechos de Autor⁵⁸ el dueño de un programa de cómputo está autorizado a identificarse como el titular legítimo del derecho de autor y a tomar acciones en contra de cualquiera que lleve a cabo cambios en el programa de cómputo o de manera total o parcial reproduzca los mismos. Adicionalmente, los fonogramas que no estaban expresamente protegidos con anterioridad bajo la Ley de Derechos de Autor, cuentan ahora con una protección específica por un plazo de por lo menos 50 años. Como consecuencia, los productores de fonogramas tendrán un mayor control de carácter legal, con respecto a la reproducción y distribución de sus propios fonogramas. La Ley de Derechos de Autor contempla la posibilidad de llevar a cabo un juicio civil en caso de usurpación de derechos de autor. Tal juicio puede iniciarse en los tribunales federales o en el caso de que no se afecte el interés público, ni se presenten denuncias de carácter penal. La Ley de Derechos de Autor contiene disposiciones relativas a acciones precautorias y a la cuantificación de daños. La cantidad mínima a que tiene derecho el perjudicado por la violación de sus derechos de autor, equivale al 40% de los ingresos derivados de la venta de los productos con los que se lleva a cabo la violación.⁵⁹

Desafortunadamente, aun cuando el Congreso incrementó las sanciones de carácter penal en caso de violación de derechos de autor, las

⁵⁶ *Ibid.*, artículos 169 a 178.

⁵⁷ Ver decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Derechos de Autor, D.O., julio 17 de 1991, *supra* nota 4.

⁵⁸ Se recomienda en general que los programas de cómputo sean registrados en la Dirección General de Derechos de Autor a efecto de poder comprobar fácilmente que el programa de cómputo califica como derecho de autor.

⁵⁹ Ley de Derechos de Autor, *supra* nota 4, artículos 145, 146 y 156.

mismas no son aún lo suficientemente grandes para desmotivar la usurpación de tales derechos. La presentación de una denuncia de carácter penal requiere de la comprobación de que el infractor actuó con la intención de obtener un beneficio o aprovechamiento en el desempeño de sus actividades ilegales.⁶⁰ Aun cuando el artículo 75 de la Ley de Derechos de Autor define lo que debe entenderse por "lucro", estableciendo que se da "cuando quien utiliza una obra pretende obtener un aprovechamiento directa o indirectamente de la utilización"⁶¹ las disposiciones que establecen las sanciones de carácter penal no definen lo que constituye "intención de lucro". Esta omisión en la Ley de Derechos de Autor puede llegar a constituir un obstáculo para la conclusión satisfactoria de las acciones penales intentadas por violación de derechos de autor, particularmente por lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prohíbe la imposición de penas en aquellos casos en que las disposiciones legales no sean exactamente aplicables al caso.⁶²

II. LICENCIA Y FRANQUICIAS

A. Análisis retrospectivo de las disposiciones legales en materia de transferencia de tecnología

Como se ha hecho notar anteriormente, la Ley de la Propiedad Industrial abrogó la Ley de Transferencia de Tecnología de 1982⁶³ y el Reglamento de Transferencia de Tecnología de 1990. La Ley de Transferencia de Tecnología de 1982 construida sobre la base de políticas restrictivas establecidas desde la Ley de Transferencia de Tecnología de 1972,⁶⁴ limitó en forma importante la transferencia de diversos tipos

⁶⁰ Ley de Derechos de Autor, *supra* nota 4, artículo 137.

⁶¹ Ley de Derechos de Autor, *supra* nota 4, artículo 75.

⁶² Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, D.O., febrero 5 de 1917, artículo 14.

⁶³ Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, D.O., enero 11 de 1982 [en lo sucesivo la Ley de Transferencia de Tecnología de 1982]. Un análisis amplio de la Ley de Transferencia de Tecnología de 1982 aparece en A. HYDE & G. RAMÍREZ DE LA CORTE, "Regulation of the Transfer of Technology to Mexico", in 1 *Doing Business in Mexico* ch. 30 (1983).

⁶⁴ Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, D. O. (diciembre 30 de 1972) (con modifi-

de tecnología (y de propiedad industrial) incluyendo licencias de patente, licencia de modelos y dibujos industriales, licencia de marcas y nombres comerciales, transferencia de conocimientos técnicos, asistencia técnica, programas de cómputo y cierto tipo de licencias sobre derechos de autor así como de servicios de operación, administración, consultoría y supervisión en general. Las disposiciones legales en materia de transferencia de tecnología durante las décadas de 1970 y 1980, al igual que la falta de protección en materia de propiedad industrial bajo la Ley de Invenciones y Marcas, se apoyaron filosóficamente en el principio de que los derechos, las ideas y conceptos pueden producir enriquecimientos injustificados ya que dicha tecnología pertenece a la humanidad.⁶⁵ En un terreno mucho más práctico, sin embargo, el Gobierno Mexicano pretendió regular la transferencia de tecnología en México para: 1) apoyar el desarrollo de tecnologías internas y de mercados de exportación; 2) reducir el flujo de divisas gastado en la importación de tecnología; y 3) reforzar la posición negociadora de los receptores de tecnología que se pensaba se veían en la necesidad de pagar regalías exorbitantes.⁶⁶ Para lograr estos objetivos la Ley de Transferencia de Tecnología exigió el registro de los contratos de transferencia de tecnología y estableció una serie de causales de negación de registro de dichos contratos. Como consecuencia, no todos los productores de tecnología decidieron dar a conocer sus tecnologías en México. Los que lo hicieron, frecuentemente tuvieron que renegociar los términos de sus contratos privados con el propio Gobierno mexicano.

El Reglamento de Transferencia de Tecnología publicado en 1990 hizo mucho más flexibles los procedimientos de transferencia de tecnología hacia México y como consecuencia casi inmediatamente se experimentó un número creciente de solicitudes de inscripción de con-

caciones subsecuentes) [en la sucesivo la Ley de Transferencia de Tecnología de 1972].

⁶⁵ Mark O'BRIEN & Carlos MÜGGENBURG, "Salinastroika: Recent Developments in Technology Transfer Law in Mexico", 22 *St. Mary's L. J.* 753, 758 a 59 (1991) (citando a EINSTEIN, "Promising Developments in Technology Transfer and Intellectual Property Protections in Mexico, 6 *Newsl. of the Int'l L. Sec. (State Bar of Texas)*, abril de 1990, en 10).

⁶⁶ HYDE, *supra* nota 64-30.02 en 30 a 34; ver además Enrique A. GONZÁLEZ y Joyce G. MAZERO, "Franchising in Mexico: Breaking with Tradition", 7 *Franchise L. J., Summer 1987*, en 3 (sugiriendo asimismo que la reglamentación de la transferencia de tecnología incrementaría tanto la cantidad como la calidad de la tecnología recibida en México).

tratos.⁶⁷ Sin embargo, la Ley de Transferencia de Tecnología se mantuvo en vigor, lo que provocó que los inversionistas y proveedores de tecnología siguieran estando preocupados. Con el tiempo se demostró que el Reglamento de Transferencia de Tecnología fue solamente una medida temporal, parte de un esfuerzo continuo cuyo verdadero objetivo era un auténtico cambio en el tratamiento de la transferencia de tecnología en México. La Ley de la Propiedad Industrial refleja la pretensión del Gobierno mexicano de mejorar la posición competitiva mundial del país a través de la eliminación de obstáculos para lograr un libre flujo de tecnología.⁶⁸

B. Licencia de patentes y marcas

La Ley de la Propiedad Industrial en forma absoluta mejora el tratamiento legal de la transferencia de tecnología en México, aun cuando no elimina todos los impedimentos legales y reduce los obstáculos a niveles mínimos. En primer lugar, el marco normativo de la Ley de la Propiedad Industrial queda limitado a solicitar el registro de las licencias y cesiones de patentes y marcas únicamente, y ya no abarca cualquier otro tipo de contratos de transferencia de tecnología que habían sido previamente regulados. Además, mientras que el incumplimiento de la obligación de inscribir los contratos de transferencia de tecnología bajo la Ley de Transferencia de Tecnología resultaba en la imposición de multas así como en el carácter "nulo" de tales contratos,⁶⁹ la única sanción por falta de inscripción de los contratos de licencia o cesión de patentes y marcas en la Secretaría, es que no producen efectos legales en contra de terceros.⁷⁰

La solicitud de registro de una licencia debe ser presentada a la Secretaría de acuerdo con las disposiciones legales de la Ley de la Propiedad Industrial.⁷¹ Como anteriormente se indicó, las disposiciones

⁶⁷ Durante un periodo de 12 meses siguientes a la publicación del Reglamento de Transferencia de Tecnología el número de contratos de franquicia presentados a registro fue duplicado en comparación con el número de solicitudes presentadas con anterioridad. Roberto G. VILLARREAL, "Discurso ante la U.S. - Mexico Chamber of Commerce (Southwest Chapter)", *Third Annual Trade and Investment Conference* (febrero 5 de 1991, en Dallas, Texas).

⁶⁸ VILLARREAL, *supra* nota 26 en 33 a 36.

⁶⁹ Ley de Transferencia de Tecnología de 1982, *supra* nota 64 artículos 11 y 19.

⁷⁰ Ley de la Propiedad Industrial, *supra* nota 1, artículos 62, 63, 136 y 143.

⁷¹ *Ibid.*, artículos 64 y 137.

transitorias de la Ley de la Propiedad Industrial establecen que hasta en tanto se expide nuevo reglamento, el Reglamento de la Ley de Inventiones y Marcas continuará aplicándose. En virtud de que la Ley de Inventiones y Marcas y no el Reglamento, hacía referencia a la licencia de derechos de propiedad industrial, no existe criterio reglamentario alguno que indique la forma en que las solicitudes de inscripción de licencias deben ser presentadas ante la Secretaría. Tampoco es claro si es necesario presentar copia de los contratos de licencia o si simplemente basta con presentar una solicitud con la información fundamental relacionada con el contrato de licencia. Tomando en consideración las políticas económicas reflejadas en la Ley de la Propiedad Industrial, es posible pensar que el reglamento permita la presentación de una sola solicitud a efecto de evitar tener que dar a conocer públicamente aspectos confidenciales de los contratos de licencia.⁷²

En contraste con el gran número de causas de negativa de inscripción de los contratos de transferencia de tecnología previstas bajo la Ley de Transferencia de Tecnología, la Ley de la Propiedad Industrial establece que un contrato de licencia quedará inscrito en sus términos salvo que expresamente se excluya la aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial.⁷³ Además, el registro de una licencia de patente puede ser negado si la patente ha caducado o si la duración del contrato es mayor que la de la propia patente.⁷⁴ La Ley de la Propiedad Industrial establece asimismo que el registro de licencias de marca (al igual que como más adelante se indica, de contratos de franquicia) puede ser negado por "razones de interés público".⁷⁵ Evidentemente la discrecionalidad de esta disposición reviste una importancia mayor para las partes involucradas, particularmente en el caso de que pudieren emitirse resoluciones de carácter burocrático apoyadas en

⁷² La Ley de la Propiedad Industrial permite el acceso público de los documentos presentados con la Secretaría al ser otorgado el registro o cuando un contrato de licencia o franquicia es registrado, *ibid.*, artículo 185.

⁷³ *Ibid.*, artículos 66 y 150. En el caso de que se prevea la aplicación de alguna legislación aplicable en particular en los contratos de licencia, debe por lo menos establecerse que con respecto a los derechos de propiedad industrial seguía siendo vigente la Ley de la Propiedad Industrial. La Ley de la Propiedad Industrial no impide que las partes convengan en someter cualquier controversia al arbitraje internacional.

⁷⁴ *Ibid.*, artículo 66.

⁷⁵ *Ibid.*, artículo 150.

consideraciones de orden político. Esta preocupación queda de alguna manera mitigada por el requerimiento de que la Secretaría motive y funde las razones de rechazo, a una solicitud de inscripción de una licencia de marca.⁷⁶ Sin embargo, este requisito de alguna manera parece constituir un obstáculo en una ley que pretende favorecer el flujo libre de tecnología y pudiera presumiblemente reflejar la conveniencia política de reflejar en la ley principios jurídicos técnicamente innecesarios. En cualquier caso, el registro de las licencias debe ser entendido como una mera formalidad más que como un análisis de fondo. Esperando que esta disposición no llegue a constituir jamás una base legal para la interferencia de carácter restrictivo en la transferencia de tecnología, la eliminación de las disposiciones en materia de registro establecidas en la Ley de Transferencia de Tecnología, devuelven ahora a las partes en un contrato de licencia, la libertad contractual, al prácticamente eliminar la intervención gubernamental.

Las disposiciones restantes relacionadas con licencias en materia de propiedad industrial son muy reducidas y reflejan una política de desregulación. La explotación de una patente por un licenciatario y el uso de la marca por un licenciatario constituyen uso de la patente y de la marca por el titular según el caso, en la medida en que la licencia respectiva quede registrada.⁷⁷ Además, si la licencia de marca o patente queda registrada en la Secretaría, la Ley de Propiedad Industrial autoriza al licenciatario salvo pacto en contrario, a tomar las acciones legales necesarias para proteger los derechos de propiedad industrial como si él fuera el propio dueño.⁷⁸ La Ley de la Propiedad Industrial requiere que los licenciatarios de marca elaboren los productos o presten los servicios bajo las mismas normas de calidad producidos o prestados por el titular de la marca.⁷⁹ Finalmente, el registro de una licencia puede en general quedar cancelado únicamente mediante resolución judicial o por acuerdo mutuo de licenciante y licenciatario. Tomando en consideración que un licenciatario cuyo contrato ha sido terminado anticipadamente, puede no tener deseo de prestar su cooperación para cancelar el registro de la licencia, el licenciante deberá considerar la forma de obtener consentimiento por anticipado de parte del licenciatario para asegurar una cancelación inmediata del registro

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*, artículos 69 y 141.

⁷⁸ *Ibid.*, artículos 68 y 140.

⁷⁹ *Ibid.*, artículo 139.

de la licencia. Evidentemente que una licencia de patente termina en caso de nulidad o caducidad de la patente respectiva y una licencia de marca terminará igualmente en el caso de cancelación de un registro de marca, si es que ésta se vuelve una denominación genérica para los productos y servicios correspondientes por ejemplo.⁸⁰

C. Importaciones paralelas

El gran crecimiento del volumen del comercio entre México y el resto del mundo hace necesario un análisis del tratamiento que debe darse al problema de las importaciones paralelas bajo la Ley de la Propiedad Industrial. El problema de las importaciones paralelas se origina fundamentalmente cuando el dueño de cierto tipo de derechos de propiedad industrial (por ejemplo de una patente o marca) en un país, otorga una licencia en otro país para el uso de tales derechos y los productos respectivos son subsecuentemente transportados de uno de dichos países al otro, por ejemplo. La Ley de la Propiedad Industrial otorga protección a cualquier persona que comercie, distribuya, adquiera o use tales productos, siempre y cuando tales productos hayan sido "introducidos lícitamente en el comercio".⁸¹ En tal caso, las personas mencionadas quedan protegidas de acción legal que pueda ser tomada en contra de ellos bajo la Ley de la Propiedad Industrial con motivo de la importación y distribución de ciertos productos en la medida en que tales productos hayan sido "introducidos lícitamente en el comercio". En tanto que la interpretación adecuada de esta frase queda abierta a discusión, los autores consideran que lo que la Ley de la Propiedad Industrial establece es que el titular o el licenciatario de los derechos en México sólo tienen bases legales para intentar acción en contra de quien introduzca en el mercado mexicano los productos patentados en México o con las marcas registradas en México que no se hubieren originado por el titular o el licenciatario del derecho de propiedad industrial respectivo. En consecuencia, ni el titular del derecho ni el licenciatario de los derechos en México podrían (salvo disposición en contrario en el contrato de licencia respectivo), tomar acción uno en contra del otro en su caso, con motivo de la venta de los productos en México provenientes originalmente del titular

⁸⁰ *Ibid.*, artículos 65, 138 y 153.

⁸¹ *Ibid.*, artículos 22 y 92.

o del licenciatario, en el supuesto de ventas indirectas de los propios productos (legítimos), por un tercero, ni por supuesto en contra de dicho tercero. El titular de los derechos o licenciatario mexicano, sin embargo, deberá estar en posibilidad de tomar acción bajo la Ley de la Propiedad Industrial a efecto de impedir la importación y comercialización de productos fabricados por un tercero no autorizado por el titular o por el licenciatario en caso de estar este último facultado para otorgar tal autorización.

D. Franquicias

La venta de una franquicia en México ha sido históricamente considerada como transferencia de tecnología y fue en consecuencia materia de la Ley de Transferencia de Tecnología. El concepto de franquicia fue por primera vez expresamente reconocido como un método de negocios bajo la legislación mexicana en el Reglamento de Transferencia de Tecnología, el cual introdujo una serie de disposiciones destinadas a fomentar el desarrollo de franquicias en México. La Ley de la Propiedad Industrial define a la franquicia en forma similar a como fue definida en el Reglamento de Transferencia de Tecnología:

Existirá franquicia cuando, con la licencia de una marca, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica para que la persona a quien se le conceda pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme con los métodos operativos, comerciales y administrativos, establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.⁸²

De conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial, las franquicias deben ser registradas en la Secretaría de conformidad con las disposiciones y con los mismos efectos aplicables al caso de licencias de marca.⁸³ Desafortunadamente, la ambigüedad de la Ley de la Propiedad Industrial en relación con la mecánica a ser seguida para el registro de contratos de licencia de marca, se ve acrecentada en el caso de los contratos de franquicia. Independientemente de que sea o no necesario presentar copia del contrato de franquicia para regis-

⁸² *Ibid.*, artículo 142.

⁸³ *Ibid.*

tro, tampoco es claro si debe someterse únicamente una copia del contrato cuando éste contenga una licencia de marca o simplemente una promoción con la información general.

En tanto que las disposiciones transitorias de la Ley de la Propiedad Industrial no se refieren al tratamiento de los contratos de licencia o franquicia que fueron inscritos o solicitada su inscripción bajo la Ley de Transferencia de Tecnología (sea de conformidad con el artículo 53 del Reglamento de Transferencia de Tecnología o en cualquier otra forma), los autores consideran que cualesquiera de tales contratos, cuando lo fueren, deben considerarse registrados para efectos de la Ley de la Propiedad Industrial siempre y cuando el licenciatario de la marca receptor de la franquicia haya quedado registrado como usuario de la(s) marca(s) correspondiente(s). Con respecto a los contratos de franquicia "modelo" presentados para registro de conformidad con el artículo 54 del Reglamento de Transferencia de Tecnología, será necesario sin embargo registrar cualquier contrato subsecuente de franquicia en los términos de la Ley de Propiedad Industrial.⁸⁴

De gran preocupación para aquellos que se dedican a los aspectos legales de las franquicias, es la necesidad de que sea reglamentada la Ley de la Propiedad Industrial por cuanto a la información que debe ser dada a conocer a los franquiciatarios juntamente con la franquicia. La legislación requiere que el otorgamiento de la franquicia proporcione información preliminar acerca del "estado que guarda su empresa", a cualquier receptor de franquicia potencial, de conformidad con los términos del Reglamento a la Ley de la Propiedad Industrial.⁸⁵ Aunque ha habido algunas indicaciones no oficiales de que la información que debe darse a conocer será mínima, este aspecto no quedará resuelto hasta que el Reglamento sea publicado. Mientras tanto, los otorgantes de franquicias en México no cuentan con un marco legal que les permita saber qué es lo que deben dar a conocer, si es que algo deben dar a conocer.⁸⁶

⁸⁴ Para el análisis del tratamiento de las franquicias bajo la Ley de Transferencia de Tecnología y el Reglamento de Transferencia de Tecnología, ver MCKNIGHT & MÜGGENBURG, *supra* nota 8.

⁸⁵ Ley de la Propiedad Industrial, *supra* nota 1, artículo 142.

⁸⁶ John B. MCKNIGHT & Carlos MÜGGENBURG, "Mexico Enacts New Intellectual Property Protections and Continues Liberalization of Franchise Laws", 6 *J. of Int'l Franchising & Distrib. L.*, diciembre de 1991, en 15.

Dentro del marco general de desregulación en los campos de licencias y franquicias surgidos con motivo de la abrogación de la Ley de Transferencia de Tecnología y su Reglamento, se debe prestar atención al cambio de un esquema regulatorio hacia uno más convencional apegado al manejo de negocios y análisis de aspectos legales. Esto implica una mayor creatividad por parte del asesor legal en aspectos tales como impuestos, operación, propiedad industrial y solución de conflictos. Adicionalmente, la aplicación de las leyes civiles y mercantiles en estas transacciones, tendrá que ser considerada en forma mucho más cuidadosa.

III. VIOLACIONES A LA LEY Y FORMA DE HACERLA VALER

La Ley de la Propiedad Industrial incluye además de un mejoramiento en la protección de la propiedad industrial, algunas medidas para hacerla valer. Estas medidas incluyen distintos supuestos para llevar a cabo acciones por violación a la ley y disposiciones por las que se pueden practicar inspecciones en el propio lugar de la violación en el caso de que se sospeche que existen bienes utilizados para la comisión del ilícito. Se pretende que los procedimientos administrativos y judiciales sean mejorados con el objeto de proporcionar una protección más efectiva de los derechos de propiedad industrial. El análisis que a continuación se hace de estas medidas se divide en dos categorías contempladas bajo la Ley de la Propiedad Industrial: infracciones administrativas y delitos. El análisis comprende tanto el marco legal general como los procedimientos para la anulación de una patente o la cancelación de una marca. Se analiza finalmente, además, la efectividad de algunas de estas medidas.

A. Infracciones administrativas

La Ley de la Propiedad Industrial específicamente establece un número de acciones administrativas sancionables que pueden intentarse y que incluyen en general: 1) aspectos de competencia desleal; 2) la mayor parte de los aspectos marcarios (aunque debe tomarse en cuenta que el uso indebido de una marca idéntica y no solamente similar trae aparejadas acciones de carácter penal); 3) aspectos relativos a avisos y nombres comerciales; y 4) otras violaciones a la Ley de

la Propiedad Industrial que no constituyen delito.⁸⁷ Por ejemplo, uno de los casos más comunes de hechos que pueden ser clasificados como infracciones administrativas sería el de una acción que se iniciara en contra de un tercero que utiliza una marca similar a una registrada para amparar los mismos o similares productos o servicios. La declaración de infracción administrativa se puede iniciar por la propia autoridad de oficio o a petición de parte interesada mediante la presentación de una solicitud a la Secretaría.⁸⁸ La Secretaría puede entonces llevar a cabo una inspección. En caso de que se localicen bienes que constituyan violaciones a la ley, la Secretaría puede embargar dichos bienes de manera precautoria.⁸⁹ Al supuesto infractor se le da la oportunidad de responder a la petición y la Secretaría expedirá una resolución sobre el asunto con base en las pruebas que se le presenten.⁹⁰ Si la Secretaría determina que hay una infracción administrativa puede: 1) imponer una multa al infractor hasta por el equivalente a 10,000 días de salario mínimo y de 500 días del propio salario por cada día en que persista la infracción; 2) clausura temporal o definitiva del negocio donde se lleva a cabo la infracción; 3) arresto administrativo hasta por 36 horas.⁹¹ Sin embargo, la resolución de la Secretaría puede ser impugnada mediante demanda de amparo en los juzgados de distrito y posteriormente ante los tribunales colegiados de circuito interpuesta la revisión. La aplicación efectiva de tales sanciones puede sin embargo verse retrasada hasta que se obtenga una sentencia definitiva.

B. Delitos

La Ley de la Propiedad Industrial contiene un sinnúmero de delitos que pueden clasificarse en general de la siguiente manera: 1) relativos a patentes, modelos de utilidad y diseños industriales; 2) relativos a secretos comerciales; 3) relativos a denominaciones de origen; y 4) relativos a marcas, los cuales se refieren a violaciones más graves

⁸⁷ Ley de la Propiedad Industrial, *supra* nota 1 artículo 213.

⁸⁸ *Ibid.*, artículo 215.

⁸⁹ *Ibid.*, artículo 211. Aun cuando el supuesto infractor en teoría puede impedir dicho embargo mediante una acción de *amparo*, es improbable que dicho infractor sea informado con anticipación ni de la posibilidad de que se inicie dicha acción.

⁹⁰ *Ibid.*, artículo 217.

⁹¹ *Ibid.*, artículo 214.

a la ley que las que se sancionan en forma administrativa (como es el caso mencionado del uso no autorizado de una marca registrada).⁹²

Se puede solicitar acción penal ante la Procuraduría General de la República, y se puede solicitar que se lleve a cabo una inspección y embargo de los bienes con los que se comete la violación; sin embargo, es necesario obtener un dictamen técnico de la Secretaría,⁹³ la cual, sin que existan mayores detalles en la Ley de la Propiedad Industrial, supuestamente analiza el aspecto de fondo de la solicitud formulada de acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial. Este dictamen se supone que es necesario a efecto de que el conocimiento técnico de la Secretaría pueda ser utilizado para apoyar a la Procuraduría en la determinación de si se justifica o no la instauración de una acción penal.⁹⁴ Se ha seguido en ocasiones la práctica de solicitar a la Secretaría el dictamen técnico así como de una inspección y embargo de los bienes con los que se comete la violación, con el propósito de hacer más expedito el procedimiento.⁹⁵

Si la Procuraduría decide iniciar la acción penal, la cual supuestamente debe depender del sentido del dictamen técnico, el asunto se somete al poder judicial federal en materia penal. El juzgado conocerá las pruebas presentadas y llevado a cabo el proceso emitirá su resolución al respecto. El resultado puede ser una sentencia de hasta 6 años de prisión y una multa de hasta aproximadamente 10,000 veces el salario mínimo.⁹⁶ La resolución de la autoridad judicial penal federal de primera instancia, es apelable en los tribunales unitarios de circuito también federales. Las acciones anteriores por comisión de infracción administrativa y delitos, son adicionales a cualesquiera acciones

⁹² *Ibid.*, artículo 223.

⁹³ *Ibid.*, artículo 225. Se presume que la opinión técnica debe provenir de la Secretaría, pero debe hacerse notar que la Ley de la Propiedad Industrial contempla la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, *ibid.*, artículo 5. No es claro aún, cómo los distintos aspectos relacionados con los manejos de los derechos de propiedad industrial se dividirán entre la Secretaría y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

⁹⁴ Si el dictamen técnico a ser expedido por la Secretaría, tiene como objetivo el dar a conocer la información contenida en los expedientes de la Secretaría (solicitudes de marca, de patentes), tal requerimiento de la opinión técnica en el caso de acción penal en materia de secretos comerciales no resultaría necesaria.

⁹⁵ J. MIRANDA, "Enforcement of Patents and Trademarks under the 1991 Law on Intellectual and Industrial Property", ponencia en el *Mexico Business Seminar* (octubre 10 de 1991), Dallas, Texas.

⁹⁶ Ley de Propiedad Industrial, *supra*, nota 1, artículo 224.

civiles por daños y perjuicios que puedan ser llevadas a cabo por la parte afectada.⁹⁷ Las acciones civiles sin embargo se pueden llevar a cabo en forma simultánea a la iniciación del procedimiento civil o administrativo, pero tales procedimientos pueden proporcionar al infractor la oportunidad de interponer objeciones de carácter procesal para impedir la continuación de las acciones de carácter civil. En virtud de la lentitud del sistema legal y del hecho de que los daños y perjuicios no son en general cuantiosos, con frecuencia no se intentan las acciones civiles por daños y perjuicios por infracción a la ley desde el principio.

C. Procedimientos de nulidad y cancelación

La parte interesada puede solicitar la declaración de nulidad de una patente (o modelo de utilidad o modelo industrial) mediante una solicitud presentada en la Secretaría. La declaración de nulidad puede basarse en que una patente haya sido inadecuadamente otorgada o en que una solicitud pendiente no deba ser otorgada. Debe iniciarse dentro de los 5 años siguientes a la publicación del otorgamiento de la patente.⁹⁸ En virtud de que en México se otorgan patentes respecto a invenciones sobre la base de primero en tiempo (a diferencia de en los Estados Unidos que es el primero que desarrolla la invención), puede resultar común que se solicite la nulidad de una patente por falta de novedad. Solicitudes de nulidad se presentan con frecuencia como un mecanismo de defensa contra una acción penal iniciada por el titular de una patente. Dicha defensa resulta con frecuencia efectiva en virtud de que procedimiento penal no puede continuar hasta que se determine si procede o no la nulidad de la patente.⁹⁹

Cualquier parte interesada puede pedir la nulidad de una marca (o de un aviso comercial o un nombre comercial) mediante una solicitud a la Secretaría en la que se argumente: 1) uso anterior en México de una marca idéntica o confusamente similar; 2) bajo ciertas circunstancias, por uso anterior y registro en el extranjero; 3) por mala fe de parte del agente, representante, usuario o distribuidor del

⁹⁷ Ver *ibid.*, artículos 221 y 226.

⁹⁸ *Ibid.*, artículo 78.

⁹⁹ Ver MIRANDA, *supra* nota 95, en 11 y 12.

titular de una marca registrada en el extranjero; o 4) otorgamiento improcedente de un registro.¹⁰⁰ La documentación correspondiente comprobatoria del argumento planteado debe acompañarse a la solicitud de nulidad o de cancelación de una marca. El titular de una patente o una marca tiene la oportunidad de responder a las argumentaciones mencionadas y la Secretaría expide finalmente una resolución sobre el asunto. Dicha resolución puede ser impugnada en los juzgados de distrito federales en vía de amparo y revisada por los tribunales colegiados de circuitos federales.

D. Consideraciones sobre la efectividad de las acciones para el cumplimiento de la Ley

Las medidas para el cumplimiento de la Ley muestran una tendencia hacia un mejoramiento en la protección de los derechos de propiedad industrial en México. La preocupación, sin embargo, entre los inversionistas extranjeros y los titulares de tecnología es, no obstante, si estas medidas serán suficiente y efectivamente implementadas. No hay sólo preocupación sobre si las sanciones administrativas y penales mencionadas serán manejadas de manera expedita por los tribunales, sino también si suficientes recursos económicos serán asignados para apoyar los esfuerzos de la Secretaría (y eventualmente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) y de la Procuraduría General¹⁰¹ para llevar a cabo la persecución de las infracciones.¹⁰² En última instancia, el éxito de México en atraer la inversión extranjera y la tecnología será determinado en gran medida para la resolución satisfactoria de estos asuntos. Como se indicó anteriormente, el TLC contempla ya varias disposiciones tendientes a hacer efectivo y proporcionar un mayor apoyo para la protección de la propiedad industrial en México en el futuro.

¹⁰⁰ Ley de la Propiedad Industrial, *supra* nota 1, artículo 151.

¹⁰¹ Ver Susan KOSTAL, "Lawyers Scout New Frontier in Mexico", *L. A. Daily J.*, octubre 4 de 1991, sec. 2 en 1 (en que se hace valer la preocupación sobre si la Ley de la Propiedad Industrial sufrirá los mismos problemas que la legislación mexicana en materia ambiental en 1988).

¹⁰² Es sabido que el Gobierno mexicano ha tomado ciertas acciones recientes en contra de actos de piratería llevados a cabo en contra de los titulares legítimos de marcas tales como Levi's, Louis Vuitton, Bacardi, Reebok y Pan Am.

IV. TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC)

El capítulo de la Propiedad Intelectual del TLC establece por principio que su objetivo fundamental será que cada país parte del mismo otorgue "en su territorio a los nacionales de otra Parte protección y defensa adecuada y eficaz para los derechos de propiedad intelectual y [asegure] que las medidas destinadas a defender esos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo".¹⁰³ Este loable objetivo de eliminar las barreras nacionales al comercio resultantes de la protección territorial propia de las leyes de propiedad industrial, se logra a través de una serie de disposiciones particulares diseñadas para asegurar que ciertos requisitos mínimos de protección de los derechos de propiedad industrial en México, Canadá y los Estados Unidos sean alcanzados. De hecho, las disposiciones en materia de propiedad intelectual del TLC, una vez adoptadas, resolverán un buen número de defectos que aún se contienen en el marco legal de la propiedad industrial en México que, en forma quizá no intencional o por razones de estrategia, se mantuvieron a pesar de la expedición de la Ley de la Propiedad Industrial y las reformas recientes a la Ley de Derechos de Autor.

La ampliación a la protección de los derechos de propiedad intelectual en México que se llevará a cabo con la ratificación del TLC, incluyen las siguientes:

* Los programas de cómputo podrán obtener una mejor protección en la medida en que serán considerados como "obras literarias" bajo la Convención de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas (1971) (al que cada una de las partes convinieron en adherirse).¹⁰⁴

* La industria de las señales por satélite codificadas tendrá mejor protección en virtud de que constituirá delito la fabricación, importación, venta, renta o cualquiera otra forma de hacer disponibles mecanismos o sistemas utilizados para descodificar programas sin autorización. Adicionalmente, será materia de acción civil y de pago de daños y perjuicios la recepción o distribución de dicha señal cuando haya sido descodificada sin tal autorización.¹⁰⁵

¹⁰³ TLC, *supra* nota 2, artículo 1701(1).

¹⁰⁴ *Ibid.*, artículo 1705(1)(a).

¹⁰⁵ *Ibid.*, artículo 1707.

* En cuanto a la cancelación de marcas registradas en México, tratándose de aquéllas que sean notablemente conocidas en el extranjero, será necesario únicamente probar que la marca es conocida dentro del sector del público que normalmente se relaciona con tales bienes o servicios en lugar de que sea conocida por el público en general.¹⁰⁶

* En aquellos casos en que exista una patente de proceso para la fabricación de un producto, se requerirá al presunto infractor que sea él quien pruebe que produjo el producto mediante un proceso distinto al patentado.¹⁰⁷

* México protegerá los circuitos integrados de conformidad con las disposiciones del Tratado sobre la Propiedad Intelectual Respecto de los Circuitos Integrados (1989).¹⁰⁸

Adicionalmente a la ampliación de la protección de derechos de propiedad intelectual, el TLC enfatiza en el establecimiento de medidas que hagan efectivos los derechos y específicamente establece que "Cada una de las Partes garantizará que en su legislación interna se establezcan procedimientos de defensa de derechos de propiedad intelectual que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acto que infrinja los derechos de propiedad industrial... incluyendo recursos expeditos para prevenir las infracciones y recursos que desalienten futuras infracciones".¹⁰⁹ El TLC no sólo contempla una serie de aspectos procedimentales y de acciones civiles y administrativas que beneficiarán a los titulares de derechos de propiedad intelectual, sino además, y esto constituye un aspecto fundamental del TLC, contempla soluciones equitativas de carácter provisional (cautelar) o precautorio.

Los tribunales mexicanos se han rehusado con frecuencia a llevar a cabo acciones precautorias o medidas provisionales en virtud de lo limitado de las disposiciones legales existentes aplicables al caso.¹¹⁰ Como reconocimiento al carácter irreparable del daño o perjuicio que pueda resultar por la violación de los derechos de propiedad intelectual, el TLC requiere que "Cada una de las Partes preverá que sus autoridades judiciales tendrán la facultad de ordenar medidas precau-

¹⁰⁶ *Ibid.*, artículo 1708(6).

¹⁰⁷ *Ibid.*, artículo 1709(11).

¹⁰⁸ *Ibid.*, artículo 1710(1).

¹⁰⁹ *Ibid.*, artículo 1714(1).

¹¹⁰ Joyce G. MAZERO, Testimonio ante el U.S. Trade Representative (agosto 12 de 1991) en Houston, Texas.

torias rápidas y eficaces: a) para evitar una infracción... y b) [para] conservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción." 111 Después de determinar que se están violando ciertos derechos o que su violación es inminente, la autoridad judicial necesita constatar únicamente que cualquier retraso en el mandamiento de una medida provisional puede causar un daño irreparable al quejoso o bien que haya un riesgo evidente de que las pruebas respectivas puedan ser destruidas" 112 a efecto de dictar la medida provisional.

Como se indicó anteriormente, la dificultad habida para la ejecución de estas medidas provisionales ha sido materia de una gran preocupación para los titulares extranjeros de tecnología. El énfasis establecido al respecto en el TLC constituye francamente un avance de mucho valor ya que de ratificar el TLC, México establecerá las medidas legislativas y judiciales que hagan efectivas estas disposiciones. Una vez sucedido esto, el paso más importante se habrá tomado para asegurar a los propietarios de tecnología que la misma será efectivamente protegida en México.

V. CONCLUSIÓN

La aprobación de la Ley de la Propiedad Industrial es una muestra de la nueva política económica mexicana. Con la reglamentación de la Ley de Inversión Extranjera y la Ley de Transferencia de Tecnología, la administración de Salinas adoptó pasos fundamentales para obtener la confianza de la comunidad inversionista, los que se confirmaron con la promulgación de la Ley de la Propiedad Industrial. Los aspectos sustantivos de la Ley de la Propiedad Industrial son, en términos generales, comparables con los de los sistemas de propiedad industrial del mundo industrializado; sin embargo, la Ley de la Propiedad Industrial tiene aún algunos defectos que hacen mantener alguna preocupación sobre la posibilidad de que el Gobierno pueda efectivamente proteger los derechos de propiedad industrial. Tomando en consideración el éxito de la política económica del Gobierno Mexicano, resulta oportuna la solución de estos problemas. En primer lugar y con mucho, la aprobación del TLC ofrece la oportunidad más grande para resolver los defectos de la Ley de la Propiedad Industrial

111 TLC, *supra* nota 2, artículo 1716(1).

112 *Id.*, artículo 1716(2) (c).

y para cimentar los compromisos de México para proteger efectivamente los derechos de propiedad industrial. En segundo lugar, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial a ser expedido próximamente, podrá no sólo resolver algunas de las ambigüedades contenidas en la propia Ley de la Propiedad Industrial sino sobre todo desarrollar aquellos preceptos que así lo requieren por disposición de la propia Ley. Finalmente, con independencia de que sea ratificado o no el TLC, la administración de Salinas en colaboración con el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, puede simplemente continuar en su oportunidad la reforma unilateral a las leyes que aún así lo requieran para seguir atrayendo volúmenes importantes de capital y tecnologías competitivas.