

CAPÍTULO SEGUNDO

DEL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

En el apartado anterior revisamos los conceptos relativos a los derechos de autor, por lo que éste tratará de los conceptos de la propiedad industrial, se definirán de manera sencilla para que las diferencias entre las ramas de la propiedad intelectual estén delimitadas y sean comprensibles. Además, estas definiciones nos ayudarán a encontrar respuestas a conceptos que se emplean en los tipos penales especiales que veremos más adelante.

I. INVENCIONES

1. *Patentes*

Es el título que otorga el Estado, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), por cuyo conducto se confiere el derecho exclusivo de explotación al titular de una invención o a un tercero que tenga autorización para ello. Constituye un pri-

vilegio legal para que una invención pueda ser explotada en un lugar y en un tiempo determinados.⁴⁷ Las condiciones para solicitar una patente son:

I. Novedad: Todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica, es decir, en el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero.

Se dice que una invención ha perdido la novedad cuando fue hecha una publicidad que permita realizarla o entenderla, y que haga posible su ejecución, con tal de que dicha publicación sea anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente.

II. Actividad inventiva: Es el proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica de forma evidente para un técnico en la materia.

III. Aplicación industrial: Es la posibilidad de que la invención sea producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica.⁴⁸

De acuerdo a lo anterior, para patentar una invención (como creación humana que permite transfor-

⁴⁷ Artículo 48, Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en adelante LFPPI.

⁴⁸ Universidad Nacional Autónoma de México, *Manual de propiedad industrial*, México, UNAM, 2012, p. 7; *cfr.* artículo 45, LFPPI.

mar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades), deberá ser novedosa como resultado de un proceso creativo y ser susceptible de producirse o aplicarse en una actividad económica; esto es, la invención debe recaer sobre una materia patentable. En este sentido, el artículo 47 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) enlista los conceptos que no son objeto de invención:

- I. Los principios teóricos o científicos;
- II. Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aún cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre;
- III. Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos;
- IV. Los programas de computación;
- V. Las formas de presentación de información;
- VI. Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias;
- VII. Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y
- VIII. La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal

manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia.

2. *Modelos de utilidad*⁴⁹

Son aquellos objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad. Las condiciones para registrar un modelo de utilidad son: I) novedad, y II) aplicación industrial.⁵⁰

3. *Diseños industriales*

Se dividen en dibujos industriales y modelos industriales. Los primeros son una combinación de figuras, líneas o colores que se incorporan a un producto industrial con fines de ornamentación y para que le den un aspecto peculiar y propio. Por su parte, los modelos industriales son toda forma tridimensional que sirva

⁴⁹ Artículo 59, LFPPI.

⁵⁰ Artículo 58, LFPPI.

de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial y que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

Las condiciones para registrar un diseño industrial son, de igual manera, la novedad y la aplicación industrial. Es importante considerar lo siguiente:

La protección conferida a un diseño industrial no comprenderá los elementos o características que estuviesen dictados únicamente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, y que no incorporan ningún aporte arbitrario del diseñador; ni aquellos elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual constituya una parte o pieza integrante, esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular.⁵¹

4. *Esquema de trazado de circuito integrado*

El *Diccionario de la lengua española* define “circuito” como “Sistema formado por uno o varios conducto-

⁵¹ Artículo 65, LFPPI.

res, recorrido por una corriente eléctrica, y en el cual hay generalmente intercalados aparatos productores o consumidores de esta corriente”.

Los circuitos integrados son aquellos que están compuestos por varios elementos unidos en un soporte común, lo que permite que la corriente eléctrica los manipule con la finalidad de ejecutar acciones para las que fueron diseñados o trazados. Las condiciones para registrar un trazado de circuito integrado son:

I. Que la denominación o título del esquema sea breve, debiendo denotar por sí sola la naturaleza del mismo. No serán admisibles como denominaciones, nombres o expresiones de fantasía, indicaciones comerciales o signos distintivos.

II. Que consista en una combinación de elementos o interconexiones que sean habituales o comunes entre los creadores de esquemas de trazado o los fabricantes de circuitos integrados al momento de su creación; sólo será registrable si la combinación en su conjunto se considera original.

III. Que no haya sido comercialmente explotado en cualquier parte del mundo. También será registrable aún cuando haya sido comercialmente explotado de manera ordinaria, en México o en el extranjero, siempre que la solicitud de registro se presente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dentro de los dos años siguientes a la fecha en que el solici-

tante lo explote comercialmente en forma ordinaria por primera vez en cualquier parte del mundo.⁵²

II. SIGNOS DISTINTIVOS

1. *Marca*

A la luz de la normatividad vigente, “marca” se define como “todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”.⁵³

Las marcas son derechos de propiedad industrial protegidos por la legislación nacional e internacional.⁵⁴ En el ámbito nacional, el uso de las marcas está permitido a los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, y su uso exclusivo es un derecho que sólo se obtiene mediante el registro de la misma en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.⁵⁵

⁵² Artículo 58, LFPPI.

⁵³ Artículo 171, LFPPI.

⁵⁴ Para abundar en el tema, véase Magaña Rufino, José Manuel, *Las marcas notoria y renombrada en el derecho internacional y mexicano*, México, Porrúa, 2010.

⁵⁵ Artículo 170, LFPPI.

A nivel nacional, una marca puede protegerse registrándola, esto es, presentando una solicitud de registro en las oficinas regionales del IMPI y abonando las tasas correspondientes. En el plano internacional, existen dos opciones para obtener el registro de una marca en varios países a la vez: 1) presentando una solicitud de marca en la oficina de marcas de cada uno de los países en que se quiera obtener protección, o 2) utilizando el Sistema Internacional de Registro de Marcas (Sistema de Madrid), para los países integrantes de la OMPI.

La importancia que tiene el registro de una marca es que este es el mecanismo por el que confiere al titular el derecho a su uso exclusivo, impidiendo que sea utilizado por terceros para ofrecer bienes o servicios similares a aquellos que distingue la marca de su titular. El registro de marca ofrece seguridad jurídica y refuerza la condición del titular del derecho, por ejemplo, en caso de litigio.

Además, este registro es un elemento esencial para la conformación del tipo penal. Por ejemplo, podemos entender que una marca, a pesar de ser notoriamente conocida, no será protegida por falsificación en caso de no contar con el registro otorgado por el IMPI. Esto aplica incluso para las marcas protegidas por el capítulo II bis de la LPI, relativo a las marcas notoriamente conocidas y famosas, pues para su reconoci-

miento y protección se exige el registro de la marca en México, y en su caso en el extranjero.⁵⁶

A. *Clasificación de las marcas*

La doctrina en materia de propiedad industrial en México ha clasificado, en términos generales, siete tipos de marcas, de acuerdo con los elementos distintivos que las integran:

1) *Nominativas*. Son denominaciones que permiten identificar un producto o servicio con su origen, mediante una palabra o un conjunto de palabras, siendo el potencial que poseen para distinguir una marca de carácter fonético.

2) *Innominadas*. Son figuras o imágenes que pueden reconocerse visualmente pero no fonéticamente. Su peculiaridad consiste en ser símbolos, diseños, logotipos, dibujos, combinaciones de colores, o cualquier elemento figurativo que sea distintivo.

3) *Tridimensionales*. Es un signo visible representado en tres dimensiones. Son las marcas que protegen los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos en sí mismos, siempre que resulten distintivos de otros de su misma especie o clase.

⁵⁶ Artículo 186, fracción II, LFPPI.

4) *Mixtas*. Son marcas que combinan cualesquiera de las clasificaciones antes mencionadas, como palabras (marcas nominativas) con elementos figurativos (marcas innominadas), y que muestran a la marca como un solo elemento o como un conjunto distintivo.

5) *Colectivas*. Son marcas utilizadas por asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros. La marca colectiva no podrá ser transmitida a terceras personas y su uso quedará reservado a los miembros de la asociación o sociedad.

6) *Famosas*. Una marca es famosa en México cuando es conocida por la mayoría del público consumidor.

7) *Sensoriales*. De acuerdo con la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial del 18 de mayo de 2018, podríamos considerar una clasificación más y agrupar a las marcar sonoras, olfativas y gustativas en la categoría de *marcas sensoriales*, lo anterior toda vez que la única forma de poder verificar su conformación será a través de los sentidos del olfato, gusto y el oído. Esto genera un cambio en el paradigma institucional que debe desempeñar el IMPI, tanto en el aspecto registral como en lo que se refiere a observancia de los derechos marcarios que se reconozcan sobre estas marcas sensoriales.

Conforme a lo dispuesto en la LPI, las marcas están clasificadas de la siguiente manera:

I. Las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como los signos holográficos.

II. Las formas tridimensionales.

III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente.

IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

V. Los sonidos.

VI. Los olores.

VII. La pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, el diseño, el color, la disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado.

VIII. La combinación de los signos enunciados.⁵⁷

La clasificación antes expuesta se aplica al registro de productos o servicios de forma específica a cada caso según la clasificación que se establece en el Reglamento de la LPI.⁵⁸ Éste establece que la clasifica-

⁵⁷ *Cfr.* artículo 172, LFPPI.

⁵⁸ *Cfr.* artículo 176, LFPPI.

ción de productos y servicios se hará con arreglo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las marcas vigente (conocida comúnmente como Clasificación de Niza),⁵⁹ establecida en virtud del Arreglo de Niza. Esta clasificación divide a los productos y servicios en 45 clases, de las cuáles las primeras 34 establecen los diversos productos que pueden ser registrados, y las últimas once establecen los tipos de servicios.

B. *La Clasificación de Niza*

Los países parte en el Arreglo de Niza constituyen la Unión Particular en el marco de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Estos países han adoptado, y aplican, la Clasificación de Niza para el registro de marcas, bien sea como sistema principal, o bien como sistema auxiliar, con el deber de hacer figurar en los documentos y publicaciones oficiales de sus registros los tipos de la Clasificación a las que pertenecen los productos y servicios para los que se registran las marcas.

⁵⁹ *Cf.* artículo 59 del Reglamento de la LPI (aún vigente). “La clasificación de productos y servicios a que se refiere el artículo 93 de la Ley será la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza...”.

El uso de la Clasificación de Niza es obligatorio no sólo para el registro nacional de marcas en los países parte, sino también para el registro internacional de marcas que lleva a cabo la Oficina Internacional de la OMPI en virtud del Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, así como para el registro de marcas efectuado por las oficinas regionales de registro marcario.

Esta clasificación es dada a conocer mediante la publicación de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, que está dividido en dos partes: la primera es la lista de los productos y servicios por los que se puede obtener un registro marcario mediante el Arreglo, y la segunda parte contiene las listas de productos y servicios por orden alfabético dentro de cada clase.

La última edición publicada de la Clasificación por el Comité de Expertos de la Unión de Niza, que es el órgano facultado para decidir y adoptar los cambios y modificaciones que deban introducirse a la Clasificación Internacional, se llevó a cabo en 2018, donde se hicieron diversos cambios a la décima edición de la Clasificación de Niza, generándose la actual undécima edición (2018).⁶⁰

⁶⁰ La Clasificación de Niza puede consultarse en el sitio *web* del IMPI. Disponible en: <http://clasniza.impi.gob.mx/>.

C. *Marcas registradas*

Como vimos anteriormente, para que una marca se encuentre protegida por la LPI y el derecho a su uso se circunscriba de forma exclusiva a su titular, es necesario que cuente con el registro expedido por el IMPI.⁶¹

Para obtener el registro de una marca es necesario presentar la solicitud de registro correspondiente ante dicho órgano,⁶² el cual procederá a emitir el título correspondiente a cada marca registrada. Este título contiene como elementos principales los datos de identificación del titular, los signos de identificación de la marca y su clasificación, los productos o servicios que ampara, y su vigencia.⁶³

La vigencia de una marca registrada es de diez años, prorrogables por periodos de la misma duración,⁶⁴ y para que el titular de la marca no pierda el derecho de exclusividad que otorga el registro deberá ser usada tal y como fue registrada, sin modificaciones o alteraciones sustanciales, utilizar en todo momento la leyenda *Marca registrada*, las siglas M.R. o el símbolo ® en los productos o servicios ofrecidos, los empaques o embalajes de estos, en la publicidad utilizada para

⁶¹ *Cfr.* artículo 170, LFPPI.

⁶² *Cfr.* artículos 214 y 215, LFPPI.

⁶³ *Cfr.* artículo 231, LFPPI.

⁶⁴ *Cfr.* artículo 178, LFPPI.

darlos a conocer, o en las facturas emitidas,⁶⁵ así como dar a conocer al público que los productos o servicios se encuentran amparados por una marca registrada por cualquier medio que considere pertinente.

Esto es de suma importancia, pues de no hacerlo con la adecuada rigurosidad, el titular de la marca no podrá iniciar las acciones civiles, administrativas o penales correspondientes, ni podrá solicitar la práctica de medidas precautorias tendientes a proteger su marca en contra del uso indebido por terceros que no cuenten con la autorización del titular. En términos de lo previsto en el artículo 409 de la LFPPI, para ejercer acciones civiles y penales que se derivan de la violación de un derecho de propiedad industrial, así como para adoptar las medidas previstas en el artículo 344 del referido instrumento legal:

...será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por un derecho de propiedad industrial las indicaciones y leyendas a que se refieren los artículos 26, 131, 165 BIS 18 y 178 BIS 9 de esta Ley, o por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial. Este requisito no será exigible en los casos

⁶⁵ *Cfr.* artículo 236, LFPPI.

de infracciones administrativas que no impliquen una violación a un derecho de propiedad industrial.⁶⁶

Las marcas se utilizan en *a)* productos; es decir, en bienes o artículos que se pretenden identificar con la marca, y *b)* servicios, que son actividades que se realizan en favor de terceros y que se pretenden identificar con la marca.

La función principal de la marca es servir como elemento de identificación de los diversos productos y servicios que se ofrecen y se prestan en el mercado. Constituye el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificar y poder seleccionar los artículos y los servicios de su preferencia. El registro de una marca concede al propietario el derecho de usarla en forma exclusiva en toda la República mexicana.⁶⁷

La LFPPI establece los supuestos para que los signos puedan constituir una marca, siendo estos:

- I. Las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como los signos holográficos;
- II. Las formas tridimensionales;
- III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales;

⁶⁶ *Cfr.* artículo 409, LFPPI.

⁶⁷ Universidad Nacional Autónoma de México, *op. cit.*, p. 48.

IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado;

V. Los sonidos;

VI. Los olores;

VII. La pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado, y

VIII. La combinación de los signos enunciados en las fracciones I a VI.⁶⁸

2. *Aviso comercial*

El aviso comercial se define por la LFPPI, en su artículo 201, en los siguientes términos: “Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie”.

El aviso comercial es una herramienta empleada con frecuencia que “sirve para anunciar productos o servicios”,⁶⁹ así como llamar la atención de los con-

⁶⁸ Artículo 172, LFPPI.

⁶⁹ Artículo 202, LFPPI.

sumidores, y es empleado en establecimientos comerciales o productos. El aviso comercial es conocido comúnmente como anuncio y al serlo no posee diseño alguno. De la misma manera que la marca, debe ser original y debe tener la consigna de atraer la atención mediante el acomodo de sus elementos con la intención de despertar el interés del consumidor.

La LFPPI, en su artículo 173, define lo que no puede ser registrados como avisos comerciales ni como marcas.⁷⁰ Si el IMPI negara el registro de la marca, se expedirá una comunicación por escrito explicando los motivos y fundamentos legales de su resolución. Como se ha señalado, el registro de las marcas y los avisos comerciales tienen una vigencia de diez años a partir de la fecha en la que se presenta la solicitud; la renovación de misma se da por periodos de la misma duración.⁷¹

La información que debe contener el título de un signo distintivo es el siguiente:

— Número de registro de la marca.

⁷⁰ Artículo 173, LFPPI. Tanto las marcas como los avisos comerciales comparten legislación de acuerdo con el artículo 213 de la LFPPI que dice: “El nombre comercial se registrará en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas”.

⁷¹ Artículo 178, LFPPI.

- Signo distintivo de la marca (mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta) o del aviso comercial, según sea el caso.
- Productos o servicios a que se aplicará la marca o el aviso comercial.
- Nombre y domicilio del titular.
- Ubicación del establecimiento, en su caso.
- Fechas de presentación de la solicitud, de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso y de expedición.
- Vigencia.

Para renovar el registro, será necesario solicitarlo seis meses antes del vencimiento de su vigencia; el registro caducará en caso de que se venza el plazo y no se presente la renovación. La renovación procede sólo en el caso de presentar el recibo por el pago correspondiente, además, se deberá presentar un escrito bajo protesta de decir verdad en el que se exprese el uso de la marca en uno de los productos o servicios a los que se aplique sin haber interrumpido su uso por tres o más años consecutivos.

III. NOMBRE COMERCIAL

El nombre comercial es aquel que se le da a un establecimiento, ya sea de uso industrial, comercial o de ser-

vicios. El nombre comercial y el derecho a su uso exclusivo están protegidos sin necesidad de registro y abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial, y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.⁷²

La persona que use el nombre comercial puede solicitar al IMPI la publicación de éste en la *Gaceta de la Propiedad Industrial*, con la finalidad de establecer la presunción de buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.⁷³ La solicitud de publicación se presenta por escrito y se acompaña de los documentos necesarios para acreditar el uso efectivo del nombre comercial aplicado a un giro determinado.⁷⁴

Una vez que se ha recibido la solicitud y se han satisfecho los requisitos legales se examina para determinar la existencia de un nombre comercial idéntico o semejante en un mismo giro o en trámite, o publicado anteriormente o con alguna marca en trámite de registro o una registrada idéntica o semejante que funcione para productos iguales o similares relacionados con el mismo giro; en caso de no darse estos elementos se procede a la publicación.⁷⁵

⁷² Artículo 206, LFPII.

⁷³ Artículo 207, LFPII.

⁷⁴ Artículo 208, LFPII.

⁷⁵ Artículo 209, LFPII.

Aquellos nombres comerciales que no tengan elementos que permitan distinguir algún establecimiento de otros de su género, ni aquellos que contravengan lo dispuesto en la LFPPI, podrán ser publicados.⁷⁶ Los efectos de la publicación de los nombres comerciales duran diez años a partir de la fecha en la que se presenta la solicitud y podrán ser renovados por la misma duración, en caso contrario, cesan sus efectos.⁷⁷

A diferencia de la marca, el nombre comercial permite identificar a una empresa en el mercado y caracterizarla en comparación con el resto de empresas del mismo o diferente sector. La marca se erige como el signo distintivo por excelencia y puede extenderse a nivel global mediante procedimientos establecidos para dar lugar a marcas internacionales y comunitarias. En el caso del nombre comercial, éste sólo podrá protegerse país por país y de acuerdo con las normas nacionales de cada uno. Por otro lado, las marcas pueden transmitirse y venderse de manera independiente, mientras que los nombres comerciales, en caso de querer venderse, será con la totalidad de la empresa, pues forma parte inseparable de ella.

⁷⁶ Artículo 210, LFPPI.

⁷⁷ Artículo 211, LFPPI.

IV. SECRETOS INDUSTRIALES

Un antecedente de los secretos industriales se encuentra en el régimen de la libre concurrencia que se proclamó por primera vez en Francia a consecuencia de la Revolución francesa, al proteger la libertad de industria y comercio mediante el decreto del 17 de marzo de 1791. De igual manera, el Código Napoleónico de 1804 adoptaba sanciones civiles para proteger los secretos industriales mediante los artículos 1382 y 1383, los cuáles reprimían los actos ilegítimos de violación a los secretos industriales. Esa protección se fortaleció a través del Código Penal Francés de 1810, que en su artículo 418 establecía:

...todo director, encargado obrero de fábrica, que haya comunicado o intentado comunicar a extranjeros o franceses radicados en el extranjero secretos de fábrica de la que es empleado, será castigado con prisión de dos a cinco años y con multa de quinientos a dos mil francos. Si éstos son comunicados a franceses mediante residente en Francia la pena será de tres meses a dos años y la multa de seis a doscientos francos.

Por su parte, la legislación mexicana, en la LFPPI, artículo 163, dice que se entiende por secreto industrial:

...a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde la persona que ejerce su control legal con carácter confidencial, que signifique la obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

Bajo este tenor, recordemos que en 1933, en la tesis con registro 313338, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaba que un secreto industrial es una idea o un procedimiento que, dentro de las condiciones normales que predominan en el mercado, no es conocido sino por limitado número de personas y es desconocido por los demás, especialmente para quien se beneficia conociéndolo delictuosamente.⁷⁸

Este puede consistir en cualquier información que represente una ventaja económica o competitiva siempre y cuando se tomen las medidas necesarias para que se conserve como información estrictamente confidencial. Por otra parte, los secretos empresariales pueden ser concebidos como el género próximo al se-

⁷⁸ Revelación del secreto industrial, elementos constitutivos del delito de, Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación*, Quinta Época, t. XXXVIII, p. 1381.

creto industrial, ya que este último es muy limitado, mientras que el concepto empresarial es más amplio.⁷⁹

La información que constituye un secreto industrial puede consistir en fórmulas, modelos o patrones, dispositivos, o compilación de información (como bases de datos) que sea utilizada en el negocio de una persona, siempre y cuando le provea de una oportunidad para obtener ventajas sobre sus competidores, bajo el supuesto de que estos desconocen y por tanto no puede utilizar dicha información.⁸⁰

Como podemos observar, la característica esencial de todo secreto industrial radica en el hecho de que la información debe resultar desconocida o no estar accesible para terceros, de tal manera que su uso este restringido exclusivamente a quien detenta el secreto y puede beneficiarse económicamente de él.

En tal sentido, la LPI es muy clara al establecer que no son secretos industriales toda aquella información que sea del dominio público, aquella que le resulte evidente a un técnico en la materia con base en la información previamente disponible, o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.⁸¹

⁷⁹ Rosales García, David, “Un caso exitoso del adecuado uso del secreto industrial en México”, *IQIntelectual*, p. 1. Disponible en: <http://docplayer.es/18869594-Un-caso-exitoso-del-adecuado-uso-del-secreto-industrial-en-mexico.html>, consultado en junio de 2018.

⁸⁰ *Cfr.* artículo 163, LFPPI.

⁸¹ *Idem.*

Así, el secreto industrial se caracteriza, de forma primordial, por ser información que no está al alcance del público o de los competidores de su poseedor, diferenciándose de la patente en cuanto no tiene una limitación temporal para su existencia, sino que podrá mantenerse protegido en tanto se mantenga su confidencialidad.

Esta protección tiene como limitación que, a diferencia de la patente, puede ser descubierto de forma independiente o bien mediante el uso del conocimiento técnico y científico disponible, por lo que no tiene el derecho al uso exclusivo reconocido a las patentes.

1. *Derechos que confiere el secreto industrial*

Cuando una persona física o moral conserva un secreto industrial adquiere ciertos derechos que protegen esa información de su revelación a terceros y que le confieren la capacidad de explotar esa información mediante convenios en los que transmita y autorice a un tercero a utilizar el secreto de forma limitada. Los derechos del poseedor de un secreto industrial son los siguientes:

— Transmitir o autorizar su uso a un tercero.⁸²

⁸² *Cfr.* artículo 165, LFPPI.

- La obligación de abstenerse de divulgar el secreto debidamente estipulado como comercial que deben guardar los empleados del poseedor del secreto.⁸³
- La reparación por los daños o perjuicios que le cause un tercero que contrate a ex empleados del poseedor del secreto con la finalidad de obtenerlos.⁸⁴
- Que la información reservada como secreto industrial —que debe ser presentada ante alguna autoridad judicial— sea protegida adecuadamente y se impida su conocimiento por parte de terceros ajenos al proceso.⁸⁵

2. *Requisitos para establecer un secreto industrial*

Constancia en un soporte físico de secreto industrial. Para que el secreto industrial sea protegido por la LFPPI, éste debe de constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.⁸⁶

⁸³ *Cfr.* artículo 166, LFPPI.

⁸⁴ *Cfr.* artículo 167, LFPPI.

⁸⁵ *Cfr.* artículo 169, LFPPI.

⁸⁶ *Cfr.* artículo 163, LFPPI.

3. *Medidas precautorias que deben tomarse para proteger al secreto industrial*

- Firma de convenios de secrecía con todas las personas que tengan necesidad de conocer el secreto industrial, en particular los empleados.
- Obtención de compromisos escritos de no competir.
- Consultas a empleados antiguos sobre la confiabilidad de los nuevos empleados que puedan llegar a tener acceso al secreto industrial.
- Avisos expresos al personal sobre el carácter confidencial de la información que compone al secreto industrial.
- Obligación de los empleados de firmar contratos de confidencialidad durante su encargo o empleo y tras su separación.
- Acceso restringido a la documentación, maquinaria o equipos que contengan el secreto industrial, estén relacionados con él o lo comprendan.
- Vigilancia permanente a las publicaciones o comunicaciones que realicen los empleados con acceso al secreto industrial para verificar el respeto a la confidencialidad del mismo.

V. DENOMINACIONES DE ORIGEN

La LFPPI establece en su artículo 264 que

Se entiende por denominación de origen, el producto vinculado a una zona geográfica de la cual éste es originario, siempre y cuando su calidad, características o reputación se deban exclusiva o esencialmente al origen geográfico de las materias primas, los procesos de producción, así como los factores naturales y culturales que inciden en el mismo

Una vez emitida la declaratoria de protección de una denominación de origen, ésta deberá contar con una Norma Oficial Mexicana específica.

En la LFPPI se declara la protección a una denominación de origen a petición de quien muestre interés jurídico en hacerlo, se trate de personas físicas o morales (incluidas las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores), además de las dependencias o entidades del gobierno federal o los gobiernos de la federación dedicadas a la extracción, producción o elaboración de un producto que se pretenda amparar con las denominaciones de origen; dicha solicitud será presentada al IMPI con los requerimientos expuestos en los artículos 267 y 268 de la citada ley y cumplidas las condiciones expresadas en su artículo 269.

Las pruebas necesarias para determinar una denominación de origen excluyen la confesional y la testi-

monial. La prueba pericial corresponderá al IMPI, o a quien éste designe. En el caso de las denominaciones de origen “[e]l Estado mexicano será el titular de [ésta, y]... sólo podrá usarse mediante autorización que expida el Instituto”.⁸⁷ Las denominaciones de origen están sujetas al reconocimiento en el extranjero conforme a los tratados internacionales vigentes.⁸⁸

VI. INDICACIONES GEOGRÁFICAS

De acuerdo con la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, artículo 265:

Se entiende por indicación geográfica el reconocimiento de: I. Una zona geográfica que sirva para designar un producto como originario de la misma; II. Una referencia que indique un producto como originario de la misma, o III. Una combinación del nombre de un producto y una zona geográfica.

Como se advierte, dicha figura se utiliza para identificar a un producto que es endémico de una zona geográfica que le da ciertas características acordes con el mismo medio geográfico en el que se desarrolla. A modo de ejemplo, actualmente se encuentran en trá-

⁸⁷ Artículo 316, LFPPI.

⁸⁸ Artículo 317, LFPPI.

mite tres indicaciones geográficas nacionales, mismas que son: chile poblano, con fecha de recepción de 18 de mayo de 2018; pulque de Hidalgo (bebida alcohólica), con fecha de recepción de 25 de junio de 2018, y el Xtabentun de la península de Yucatán (bebida alcohólica), con fecha de recepción de 26 de junio de 2018.⁸⁹

La misma LFPPI señala que, tanto las denominaciones de origen como las indicaciones geográficas son bienes del dominio del poder público de la Federación, y las mismas sólo podrán usarse mediante la autorización que expida el IMPI. En tal sentido, el artículo 269 de esta ley, señala que su vigencia estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron.

La diferencia entre una indicación geográfica y una denominación de origen es muy sutil y no siempre aparece con claridad. Tanto la indicación geográfica como la denominación de origen son derechos de propiedad industrial que permiten identificar un producto como originario de una región o una localidad de algún territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico.

⁸⁹ Más información al respecto disponible en: <http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/vistas/common/datos/bsqIndicacionGeografica.pgi>, consultado el 12 de septiembre de 2018.

Sin embargo, en la denominación de origen, se toman en consideración otros factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto. Para precisar. La denominación de origen es un tipo especial de indicación geográfica que por lo general consiste en un nombre geográfico o una designación tradicional utilizada para productos que poseen cualidades o características específicas que cabe atribuir principalmente al entorno geográfico de producción. En el concepto de indicaciones geográficas quedan comprendidas las denominaciones de origen.

VII. FRANQUICIA

La franquicia está regulada en el artículo 245 de la LFPPI, y señala:

Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y 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.

Como se puede advertir, el contrato de franquicia se da entre dos particulares y tiene por objeto la explotación de una marca, asistencia técnica o transferencia de tecnología; en este convenio, una de las dos personas es titular de los derechos de comercialización y permite a la otra persona su utilización para que comercialice productos o servicios bajo sus condiciones. A pesar de que su naturaleza es mercantil, este contrato se encuentra regulado en la LPI por tratarse esencialmente de la protección de una marca que se licencia para la comercialización de productos o prestación de servicios.