

## **BOLETÍN INFORMATIVO PROTECCIÓN A POSIBLES CREACIONES**

Con el objetivo de informar a los clientes de BRAB Firma de Abogados, emitimos el presente boletín informativo, respecto de diversas figuras jurídicas susceptibles de propiedad intelectual y la naturaleza de su protección (a saber: 1. obras autorales, incluyendo software, 2. variedades vegetales, 3. creaciones industriales, 4. marcas y *trade dress*, 5. secretos industriales).

En semanas pasadas se han publicado diversas reformas legislativas, y quedan otras por venir, por lo que hemos decidido hacer este boletín contemplando la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, y otras leyes aplicables con sus reformas, aún no vigentes. Lo anterior, puesto que entendemos la importancia de la propiedad intelectual en el futuro de nuestros clientes, y consideramos importante que el presente boletín tuviera el mismo énfasis. Sin embargo, este boletín carece de análisis subjetivo respecto de las nuevas disposiciones. Desconocemos cómo se aplicarán las normas. El presente no agota la totalidad de figuras jurídicas, sino las que consideramos pueden ser de interés a algunos de nuestros clientes.

Ahora bien, analizamos aquí, las siguientes leyes (sin perjuicio de sus reglamentos):

- I. Ley Federal de la Protección a la Propiedad Industrial,
- II. Ley Federal del Derecho de Autor,
- III. Ley Federal de Variedades Vegetales,
- IV. Código Penal Federal.

Procedemos, por ende, a estudiar las figuras antes enumeradas.

### **(1) Obras Autorales, incluyendo software:**

Las obras autorales, son tradicionalmente creaciones artísticas. Son aquéllas obras creativas, que no son de uso industrial. Sin embargo, en México, se continúan regulando como obras autorales, los programas de cómputo. La Ley Federal del Derecho de Autor (la "LFDA"), pues, regula las obras artísticas y musicales. Consideramos que, en general, hay varias cuestiones de la LFDA que interesan a empresas: (a) los programas de cómputo, (b) las obras de arte aplicado, (c) los derechos de imagen, (d) los derechos conexos, (e) las medidas tecnológicas de protección, y cuestiones relacionadas, (f) las obras por encargo, (g) las reservas de derechos.

Analizamos más adelante esas figuras, pero primero es necesario comprender la naturaleza de los derechos autorales. Éstos se dividen, *a priori*, en dos tipos de prerrogativas: las morales y las patrimoniales.

Los derechos de autor son un reconocimiento del Estado, en virtud del cual éste otorga protección al autor, para el goce de ciertas prerrogativas y privilegios (los de carácter moral y los de carácter patrimonial).

Un autor, es siempre, una persona física. No hay personas morales autoras.

La LFDA otorga protección sobre 14 figuras (algunas ya enumeradas antes). A saber, el artículo 13 de la LFDA prevé:

---

<sup>1</sup> Licenciado para efectos de su publicación en [www.brab.mx](http://www.brab.mx), por 15 quince años, de forma no exclusiva, a Barragán, Blanco, Brusco, Ruiz Ángel y Vargas, S.C.

Artículo 13.- Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas:

- I. Literaria;
  - II. Musical, con o sin letra;
  - III. Dramática;
  - IV. Danza;
  - V. Pictórica o de dibujo;
  - VI. Escultórica y de carácter plástico;
  - VII. Caricatura e historieta;
  - VIII. Arquitectónica;
  - IX. Cinematográfica y demás obras audiovisuales;
  - X. Programas de radio y televisión;
  - XI. Programas de cómputo;
  - XII. Fotográfica;
  - XIII. Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil, y
  - XIV. De compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual.
- Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas se incluirán en la rama que les sea más afin a su naturaleza.

Al contrario de la creencia popular, los modelos de negocios y las ideas no son sujetos de protección bajo la LFDA.

Los derechos morales son del autor, y sólo del autor. No pueden cederse, no prescriben, no son renunciables y no se pueden embargar. En todo momento, los titulares de derechos morales, pueden:

- I. Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la de mantenerla inédita;
  - II. Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él creada y la de disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima;
  - III. Exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de ella, así como a toda acción o atentado a la misma que cause demérito de ella o perjuicio a la reputación de su autor;
  - IV. Modificar su obra;
  - V. Retirar su obra del comercio, y
  - VI. Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación. Cualquier persona a quien se pretenda atribuir una obra que no sea de su creación podrá ejercer la facultad a que se refiere esta fracción.
- Los herederos sólo podrán ejercer las facultades establecidas en las fracciones I, II, III y VI del presente artículo y el Estado, en su caso, sólo podrá hacerlo respecto de las establecidas en las fracciones III y VI del presente artículo. <sup>2</sup>

Los derechos patrimoniales, por su parte, refieren al derecho del autor de explotar, por sí o por otros, sus obras. Es titular del derecho patrimonial el autor o el adquirente por cualquier título<sup>3</sup>. Las prerrogativas y facultades del titular del derecho patrimonial son independientes entre sí, y se encuentran enlistadas en el artículo 27 de la LFDA:

- Artículo 27.- Los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir:
- I. La reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias o ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, electrónico, fotográfico u otro similar.

---

<sup>2</sup> Artículo 21 de la LFDA.

<sup>3</sup> Ver más adelante temas respecto de la cesión.

II. La comunicación pública de su obra a través de cualquiera de las siguientes maneras:

- a) La representación, recitación y ejecución pública en el caso de las obras literarias y artísticas;
- b) La exhibición pública por cualquier medio o procedimiento, en el caso de obras literarias y artísticas;
- c) El acceso público por medio de la telecomunicación, incluida la banda ancha e Internet, y
- d) La puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

III. La transmisión pública o radiodifusión de sus obras, en cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o retransmisión de las obras por:

- a) Cable;
- b) Fibra óptica;
- c) Microondas;
- d) Vía satélite, o
- e) Cualquier otro medio conocido o por conocerse.

IV. La distribución de la obra, incluyendo la venta u otras formas de transmisión de la propiedad de los soportes materiales que la contengan, así como cualquier forma de transmisión de uso o explotación. Cuando la distribución se lleve a cabo mediante venta, este derecho de oposición se entenderá agotado efectuada la primera venta, salvo en el caso expresamente contemplado en el artículo 104 de esta Ley;

V. La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin su autorización;

VI. La divulgación de obras derivadas, en cualquiera de sus modalidades, tales como la traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos y transformaciones, y

VII. Cualquier utilización pública de la obra salvo en los casos expresamente establecidos en esta Ley.

Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de los concesionarios de radiodifusión de permitir la retransmisión de su señal y de la obligación de los concesionarios de televisión restringida de retransmitirla en los términos establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y sin menoscabo de los derechos de autor y conexos que correspondan.

Si bien la LFDA reconoce que el titular de derechos patrimoniales de una obra puede haber adquirido esos derechos del autor (o del titular de los derechos patrimoniales, como veremos más adelante, al estudiar las obras por encargo), la LFDA también establece que toda transmisión de derechos patrimoniales es temporal. La falta de pacto implica que la transmisión es por 5 años, y ningún pacto puede exceder los 15 años, salvo circunstancias excepcionales (que en realidad, quedan al arbitrio del juzgador, pero pueden justificarse con base en la naturaleza de la obra y/o la inversión realizada).

Habiendo establecido lo anterior, resulta menester adentrarnos en la materia.

(a) los programas de cómputo.

Un programa de cómputo, para la LFDA, es la expresión original de un conjunto de instrucciones que permite que un dispositivo realice una función o tarea, en el lenguaje que sea. La protección de la LFDA se extiende a los programas operativos y a los programas aplicativos. No son protegibles los programas que busquen causar efectos nocivos (es decir, el *malware* no es protegible). Para efectos de este boletín, hablaremos de software como sinónimo de todo lo anterior.

Cuando un empleado crea un software en razón de su empleo, se entiende que pertenecen los derechos patrimoniales al empleador. La regla general de la LFDA es distinta (lo veremos en obras por encargo). Además, la propia LFDA establece que los derechos patrimoniales derivados de un software pueden transmitirse sin limitación de plazo.

El titular de los derechos patrimoniales sobre un software puede autorizar o prohibir:

- I. La reproducción permanente o provisional del programa en todo o en parte, por cualquier medio y forma;
- II. La traducción, la adaptación, el arreglo o cualquier otra modificación de un programa y la reproducción del programa resultante;
- III. Cualquier forma de distribución del programa o de una copia del mismo, incluido el alquiler;
- IV. La decompilación, los procesos para revertir la ingeniería de un programa de computación, el desensamblaje, y
- V. La comunicación pública del programa, incluida la puesta a disposición pública del mismo.<sup>4</sup>

Además, la LFDA prevé que las bases de datos originales, se protegen como obra de compilación, mientras que las bases de datos no originales, son de uso exclusivo del elaborador por cinco años, teniendo los titulares de derechos patrimoniales sobre dichas bases de datos, ciertas prerrogativas relativas a su reproducción, adaptación, comunicación, distribución y reproducción.

Los elementos de un software, de una base de datos o de una compilación que sean protegibles bajo otra figura de la LFDA, quedan protegidas bajo esa otra figura (e.g. elementos gráficos o audiovisuales). Esto resulta aplicable no sólo a los programas de cómputo, sino que guarda relación en general con las compilaciones.

(b) las obras de arte aplicado,

Una obra de arte aplicado es aquélla creación humana que tenga un fin utilitario, pero que incorpore elementos estéticos. Un ejemplo clásico de obra de arte aplicada, son las sillas *Eames*. Los Tribunales han establecido los requisitos para la existencia de una creación de arte aplicado, estableciendo que para ser arte aplicado, un objeto debe cumplir los siguientes requisitos: *a) Que sea una creación intelectual, producto del ingenio y capacidad humana; b) Que tenga originalidad, sin confundirse con la novedad de la obra, dado que aquélla es el sello personal que el autor imprime en su obra y la hace única; c) Que sea de carácter literario o artístico, en cuanto a la forma de expresión de la obra; d) Que haya sido fijada en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión; e) Que sea susceptible de divulgarse o reproducirse por cualquier medio conocido o por conocer y; f) Que sea portadora de belleza o estética y del fin práctico y útil para la satisfacción de las necesidades del hombre.*<sup>5</sup>

Las obras de arte aplicado se regulan, en su parte original (o artística) por lo dispuesto por la LFDA para las obras fotográficas, plásticas y artísticas.

Quien adquiere una obra de arte aplicado, tiene derecho a exhibirla, mas no a reproducirla (salvo pacto en contrario). El creador de una obra de arte aplicado bajo la modalidad de obra por encargo, requiere autorización para exhibir esa obra con fines de lucro; no así, cuando no hay fines de lucro.

(c) los derechos de imagen,

En ocasiones, diversos clientes han decidido realizar videos o pancartas promocionales, incluyendo la imagen de sus empleados. Ello, si no se hace de la forma correcta, puede conllevar consecuencias perniciosas.

Es importante tener en cuenta, que de conformidad con la LFDA, el retrato de una persona sólo puede ser usado con su consentimiento. Ese consentimiento es revocable, salvo que exista contraprestación, en cuyo caso es irrevocable en la medida que el uso se haga conforme a lo pactado. Ello implica que para utilizar el retrato o imagen de una persona, es necesario contar con su consentimiento.

---

<sup>4</sup> Artículo 106 de la LFDA.

<sup>5</sup> Tesis Aislada III.2o.C.187 C.

(d) los derechos conexos,

Los derechos conexos son derechos previstos para ciertos intermediarios en las creaciones intelectuales relacionadas con los derechos de autor. Es importante destacar que los derechos conexos se deben interpretar de tal forma que no menoscaben los derechos de autor.

En particular, resultan relevantes para las empresas, los derechos de los intérpretes o ejecutantes. Es importante contemplar que los contratos celebrados con intérpretes o ejecutantes deben contemplar un pago, mismo que debe ser efectivamente realizado para evitar que el intérprete o ejecutante pueda ejercer derechos de restringir la fijación, reproducción, distribución o en general, la utilización con fines de lucro de su interpretación. Según lo dispone el artículo 120 de la LFDA, *“los contratos de interpretación o ejecución deberán precisar los tiempos, períodos, contraprestaciones y demás términos y modalidades bajo los cuales se podrá fijar, reproducir y comunicar al público dicha interpretación o ejecución”*.

Por ende, al realizar vídeos u otros materiales que contengan interpretaciones o ejecuciones, debe preverse lo anterior, sin perjuicio de lo establecido por la LFDA para temas publicitarios.

(e) las medidas tecnológicas de protección, y cuestiones relacionadas,

Por primera vez, la LFDA incorpora las medidas de protección tecnológica como cuestión expresamente regulada. Para mayor claridad, resulta importante tomar en cuenta qué es una medida de protección tecnológica, para efectos de la LFDA:

En la protección del derecho de autor y derechos conexos respectivos, se podrán implementar las medidas tecnológicas de protección efectivas y la información sobre la gestión de derechos. Para estos efectos:

I. La medida tecnológica de protección efectiva es cualquier tecnología, dispositivo o componente que, en el curso normal de su operación, proteja el derecho de autor, derecho del artista intérprete o ejecutante o derecho del productor del fonograma, o que controle el acceso a una obra, a una interpretación o ejecución o a un fonograma. Nada de lo dispuesto en esta fracción, será obligatorio para las personas que se dediquen a la producción de dispositivos o componentes, incluido sus partes y su selección, para productos electrónicos, de telecomunicación o computación, siempre y cuando dichos productos no sean destinados para llevar a cabo una conducta ilícita, y (...)<sup>6</sup>

La violación a las medidas de protección tecnológicas, conlleva la posibilidad del autor o titular de derechos afectado, de ejercer las acciones de reparación del daño y responsabilidad civil. En ese sentido, resulta conveniente el establecimiento de medidas de protección tecnológica.

(f) obras por encargo,

Una obra por encargo es toda obra creada por alguien, en favor de alguien más, que comisionó dicha obra al autor. Una de las pocas excepciones de la LFDA respecto de la titularidad de derechos, es en este caso particular: quien comisiona (comitente) una obra a otra persona (el autor), es titular de derechos patrimoniales, y adicionalmente, le corresponden las facultades de divulgación, integridad y colección de la obra. Para estar ante una obra por encargo, es menester que exista un contrato, y sus términos deben ser precisos, puesto que se interpretan, por ministerio de ley, en favor del artista.

De igual manera, es importante tomar en cuenta que cuando una obra se realiza como consecuencia de una relación laboral, los derechos patrimoniales se dividen en partes iguales entre empleado y empleador, salvo pacto en contrario.

---

<sup>6</sup> Artículo 114 Bis de la LFDA

Por lo anterior, es importante que los empleadores contemplen lo anterior en los contratos celebrados con empleados.

(g) reservas de derechos

Las reservas de derechos al uso exclusivo son una cuestión que guardan cierta similitud con las marcas. *Es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a alguno de los siguientes géneros:*

*I. Publicaciones periódicas: Editadas en partes sucesivas con variedad de contenido y que pretenden continuarse indefinidamente;*

*II. Difusiones periódicas: Emitidas en partes sucesivas, con variedad de contenido y susceptibles de transmitirse;*

*III. Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos;*

*IV. Personas o grupos dedicados a actividades artísticas, y*

*V. Promociones publicitarias: Contemplan un mecanismo novedoso y sin protección tendiente a promover y ofertar un bien o un servicio, con el incentivo adicional de brindar la posibilidad al público en general de obtener otro bien o servicio, en condiciones más favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio; se exceptúa el caso de los anuncios comerciales.*<sup>7</sup>

En ocasiones, los signos distintivos registrados como marcas, o utilizados como tales, pueden ser objeto de una reserva de derechos al uso exclusivo, obteniendo así, una protección duplicada.

(2) variedades vegetales,

El análisis de variedades vegetales se realiza desde la perspectiva de la Ley Federal de Variedades Vegetales (la "LFVV"), misma que aún no ha sido ni abrogada ni reformada en el marco del T-MEC. Sin embargo, si bien habrá disposiciones que serán modificadas, el análisis de la aún vigente LFVV nos permitirá adentrarnos en este tema.

En primer lugar, es importante precisar que un obtentor puede ser tanto una persona física como una persona moral. El obtentor de una variedad vegetal (siendo ésta definida, en la fracción IX del artículo 2 de la LFVV, como la "subdivisión de una especie que incluye a un grupo de individuos con características similares y que se considera estable y homogénea") tiene los siguientes derechos, según lo previsto por el artículo 4 de la LFVV:

Artículo 4.- Los derechos que esta ley otorga a los obtentores de variedades vegetales son los siguientes:

I.- Ser reconocido como obtentor de una variedad vegetal. Este derecho es inalienable e imprescriptible, y

II.- Aprovechar y explotar, en forma exclusiva y de manera temporal, por sí o por terceros con su consentimiento, una variedad vegetal y su material de propagación, para su producción, reproducción, distribución o venta, así como para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales. Estos derechos tendrán una duración de:

a) Dieciocho años para especies perennes (forestales, frutícolas, vides, ornamentales) y sus portainjertos, y

b) Quince años para las especies no incluidas en el inciso anterior.

Estos plazos se contarán a partir de la fecha de expedición del título de obtentor y, una vez transcurridos, la variedad vegetal, su aprovechamiento y explotación, pasarán al dominio público.

---

<sup>7</sup> Artículo 173 de la LFDA.

Los requisitos previstos para el otorgamiento de un título de obtentor, se establecen en el artículo 7 de la LFVV, y son los transcritos a continuación:

Artículo 7.- Se otorgará el título de obtentor de una variedad vegetal, siempre y cuando ésta sea:

I.- Nueva. Tendrá esta característica la variedad vegetal o su material de propagación cuando:

- a) No se hayan enajenado en territorio nacional, o bien se hayan enajenado dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud de título de obtentor, y
- b) No se hayan enajenado en el extranjero, o bien la enajenación se haya realizado dentro de los seis años anteriores a la presentación de la solicitud, para el caso de perennes (vides, forestales, frutales y ornamentales), incluidos sus portainjertos, y dentro de los cuatro años anteriores a la presentación de la solicitud, para el resto de las especies.

Para efectos de los incisos a) y b) anteriores, no deberán tomarse en cuenta aquellas enajenaciones que, en su caso, se hubieran realizado sin el consentimiento del obtentor de la variedad vegetal que se pretenda proteger;

II.- Distinta. Tendrá esta característica la variedad vegetal que se distinga técnica y claramente por uno o varios caracteres pertinentes de cualquiera otra variedad, cuya existencia sea conocida en el momento en que se solicite la protección. Dichos caracteres deberán reconocerse y describirse con precisión. El reglamento señalará las diversas referencias para determinar si una variedad es o no conocida;

III.- Estable. Tendrá esta característica la variedad vegetal que conserve inalterados sus caracteres pertinentes después de reproducciones o propagaciones sucesivas, y

IV.- Homogénea. Tendrá esta característica la variedad vegetal que sea suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible por su reproducción sexuada o multiplicación vegetativa.

Salvo el derecho de paternidad, los derechos conferidos por un título de obtentor son transmisibles y gravables.

Es importante tener en cuenta que no se requiere consentimiento del obtentor de una variedad vegetal para utilizarla como fuente de investigación para otras variedades vegetales, ni para usarla en la multiplicación del material de propagación para uso propio, ni para usarla como beneficio alimenticio (sea humano o animal).

### (3) creaciones industriales,

Las creaciones industriales (a saber: a) invenciones, b) modelos de utilidad, c) diseños industriales), son aquéllas creaciones de uso en la industria, derivadas de la creatividad humana en ese ámbito particular de acción. Se regulan por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (la "LPI").

Los titulares de las mismas pueden ser personas físicas o morales. Tienen la característica de otorgar a su titular, el derecho exclusivo y temporal de explotación en su provecho (por sí o por terceros), de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 36 de la LPI, y otros relativos.

Es importante tomar en cuenta los artículos 40 de la LPI y 163 de la Ley Federal del Trabajo. A saber:

Artículo 40.- A las invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales o esquemas de trazado de circuitos integrados realizados por personas que estén sujetas a una relación de trabajo en México, les será aplicable lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. En caso de que dicha relación tenga origen en una jurisdicción diversa, se estará a lo dispuesto en el convenio que para tal efecto se exhiba.

Las personas que laboren en instituciones de educación, Centros Públicos de Investigación o entidades públicas que realicen actividades de investigación

científica, desarrollo tecnológico o innovación, gozarán además de los beneficios establecidos en la normatividad aplicable.

Artículo 163.- La atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa, se regirá por las normas siguientes: I. El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención; II. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de ésta la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderán al patrón. El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria, que se fijará por convenio de las partes o por el Tribunal cuando la importancia de la invención y los beneficios que puedan reportar al patrón no guarden proporción con el salario percibido por el inventor, y III. En cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes.

(a) Patentes de invención,

Una invención es *toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.*<sup>8</sup>

Para que una invención sea patentable, independientemente de su campo tecnológico, es necesario que sea (1) nueva, (2) resultado de una actividad inventiva, y (3) susceptible de aplicación industrial.

“Artículo 48.- Serán patentables las invenciones en todos los campos de la tecnología que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta Ley.”

La LPI define las características antes descritas para considerar una invención patentable, en su artículo 45, en el que a la letra establecen las siguientes definiciones:

I.- Nuevo, todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica. No se excluirá de la patentabilidad a cualquier sustancia, compuesto o composición comprendida en el estado de la técnica, siempre y cuando su utilización sea nueva;

**Nota:** Derivado de la definición anterior, resulta necesario para patentar una invención que ésta sea nueva, es decir que no exista públicamente, o que existiendo, no sea utilizada.

II.- Estado de la técnica, el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho accesibles al público 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, antes de la fecha de presentación de la solicitud o prioridad reconocida

**Nota:** El estado de la técnica se relaciona con la característica de “nueva” que tiene que tener una invención para ser patentable y consiste en el conocimiento al que se tiene acceso en determinada materia o rama.

III.- Actividad inventiva, el proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma obvia o evidente para un técnico en la materia;

**Nota:** La actividad inventiva es el proceso humano de crear algo que no sea conocido o evidente y resulta necesaria para patentar una invención. La actividad inventiva se puede materializar mediante informes que detallen el proceso para la obtención de un invento determinado.

---

<sup>8</sup> Artículo 46 de la LPI.



IV.- Aplicación industrial, la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica, para los fines que se describan en la solicitud;

**Nota:** La aplicación industrial es la cualidad de una invención, que permite que se use en la industria.

V.- Reivindicación, la materia cuya protección se reclama de manera precisa y específica en la solicitud de patente o de registro y se otorga, en su caso, en el título correspondiente, y

**Nota:** Una reivindicación es el uso que se pretende dar a cierto activo. Ejemplo: “la silla se usará para sentarse”.

VI.- Características técnicas esenciales, aquéllas necesarias para que la invención resuelva el problema técnico.

**Nota:** Una característica técnica esencial es aquélla que permite a un invento resolver un problema. Ejemplo: “Las cuatro patas de la silla permiten que ésta permanezca fija y firme sobre el piso”.

Nunca pueden ser invenciones los descubrimientos, las teorías científicas, los principios científicos, los métodos matemáticos, las obras literarias o creaciones estéticas, los programas de cómputo, las formas de presentar información, los planes de negocios, el material como se encuentra en la naturaleza, entre otros, conforme lo prevé el numeral 47 de la LPI.

Obtener una patente permite al titular de la misma la explotación exclusiva de esa creación en el territorio donde se registre (sea México u otros países). Más adelante se transcribe el artículo 55 de la LPI, que resulta esclarecedor. La duración de una patente es de 20 veinte años a partir de la presentación de la solicitud. No es renovable, y deben cumplirse con pagos anuales.

Artículo 55.- El derecho exclusivo de explotación temporal de la invención patentada confiere a su titular la prerrogativa de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen la invención patentada, sin su consentimiento.

Si la materia objeto de la patente es un producto, la patente confiere el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento.

Si la materia objeto de la patente es un proceso, la patente confiere el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso, sin su consentimiento.

El alcance de los derechos conferidos por una patente no podrá interpretarse más allá de la materia protegida y de lo dispuesto por esta Ley.

(b) Modelos de Utilidad,

Un modelo de utilidad es un objeto que se modifica en su disposición, configuración, estructura o forma para que realice una función distinta que la de las partes que lo integran, o que presenta una ventaja utilitaria. Para tales efectos, vale la pena destacar los artículos 58 y 59 de la LPI:

Artículo 58.- Serán registrables los modelos de utilidad que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial.

Artículo 59.- Se consideran modelos de utilidad los 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.

La vigencia de un modelo de utilidad es de 15 quince años a partir de la solicitud, y al igual que en el caso de las patentes, está sujeto al pago de anualidades.

Un modelo de utilidad permite al titular del mismo, evitar que otras personas fabriquen, usen, importen o vendan el modelo de utilidad, como regla general. Tanto en el caso de la patente como en el caso del modelo de utilidad, hay excepciones no comerciales.

(c) Diseños Industriales,

Los diseños industriales son dos tipos de creación: (i) los dibujos industriales, siendo éstos *toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial o artesanal con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio*<sup>9</sup>, y (ii) los modelos industriales, que se constituyen por *toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial o artesanal, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos*.<sup>10</sup>

Para que un diseño industrial sea registrable, debe ser nuevo y susceptible de aplicación industrial. Debemos por ende, atender al artículo 67 de la LPI, que a la letra lee:

Artículo 67.- Para efectos del presente Capítulo se entenderá por:

I.- Nuevo, el diseño que sea de creación independiente y difiera en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños;

II.- Creación independiente, cuando ningún otro diseño industrial idéntico haya sido hecho público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro, o antes de la fecha de la prioridad reconocida. Se considerarán idénticos los diseños industriales cuyas características difieran solo en detalles irrelevantes, y

III.- Grado significativo, la impresión general que el diseño industrial produce en un técnico en la materia y que difiera de la impresión general producida por cualquier otro diseño industrial, que se haya hecho público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o antes de la fecha de prioridad reconocida, considerando el grado de libertad del diseñador para la creación del diseño industrial.

(4) marcas y *trade dress*,

Una marca es un signo distintivo aplicado a comercio o industria. Según el artículo 172 de la LPI, pueden ser una marca los siguientes signos:

Artículo 172.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I.- Las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como los hologramas;

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 o de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, 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 del presente artículo.

Los registros de marca tienen una vigencia de 10 años, y pueden ser renovados cuantas veces se desee, por plazos iguales.

---

<sup>9</sup> Artículo 66 de la LPI.

<sup>10</sup> Ídem.

El derecho exclusivo a utilizar una marca es conferido por su registro. Por ende, ser titular de una marca, faculta a dicho titular a su uso exclusivo, y permite ejercer acciones contra quien las use sin autorización.

Es importante tomar en cuenta que tradicionalmente, una marca es un “logo” o un “nombre” (o la mezcla de ambos). Sin embargo, actualmente, también pueden ser marcas, como se expone anteriormente, un olor o un color. En particular, cobra relevancia que la imagen comercial de las empresas (el *trade dress*), esto es, la forma de presentar productos o servicios, pueden constituir marcas, lo cual permite proteger ya no sólo el signo distintivo en sí, sino también la forma en que ese signo distintivo se presenta al público.

(5) secretos industriales.

Los secretos industriales son aquella información de aplicación industrial o comercial, que una persona guarde con carácter de confidencial, y que implique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica.

Los secretos industriales deben ser guardados y protegidos como tales para que continúe su protección.

Ser titular de un secreto industrial permite ejercer acciones administrativas y penales contra quien los vulnere o se apropie indebidamente de ellos.