


Bloque IV

**TRANSMISIÓN DE DERECHOS Y PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS**

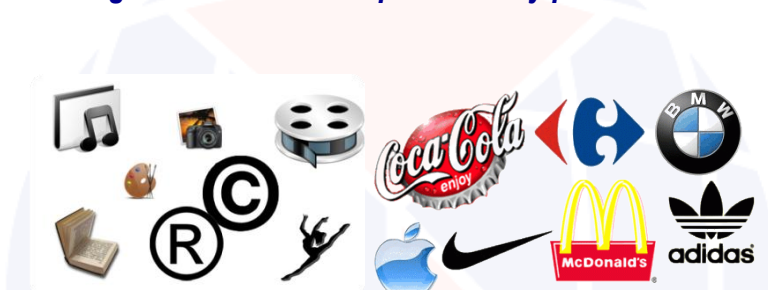
Bloque 4

V: Transmisión de derecho

VI: Procedimientos administrativos

A. PRESENTACIÓN

¿Cuántas marcas comerciales reconoces en una película? ¿Cómo es que se obtienen ganancias de dicha publicidad y película?



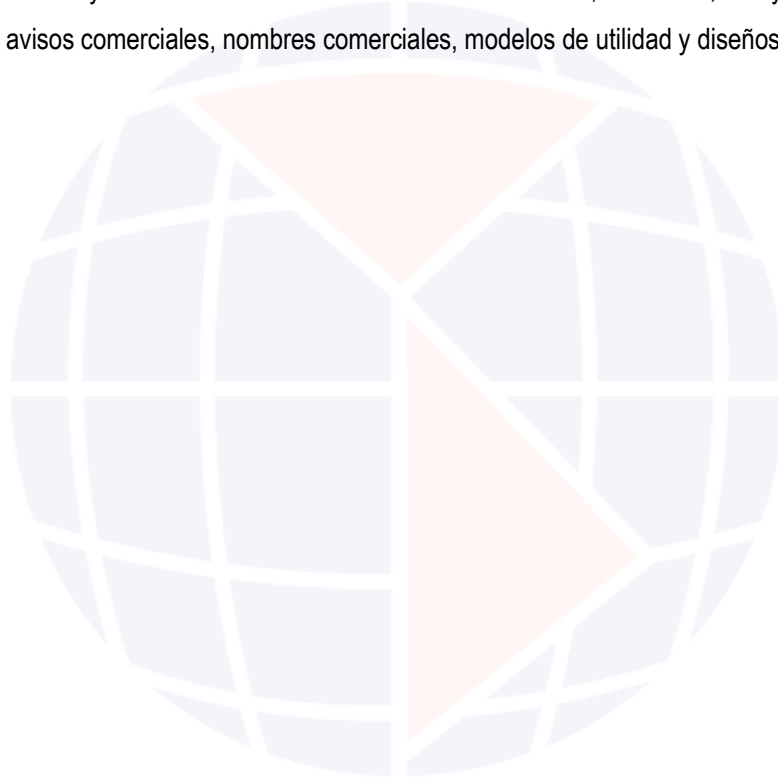
<http://www.youtube.com/watch?v=cPEMS7KhJfU>

El creador o inventor al solicitar un registro de una invención promueve la actuación de la administración, buscando la creación de un reconocimiento a su favor, proceso en el que únicamente intervienen dos partes, el Estado y el particular, sin embargo, el otorgamiento de un privilegio puede, en algunos casos, afectar derechos de un tercero, por ejemplo de alguien que manifieste ser el inventor de lo que se pretende proteger, por ende, es necesario que se establezcan procedimientos que sirvan para impugnar el otorgamiento de patentes, pues de lo contrario bastaría que alguien registrara la invención de otra persona para adjudicársela.

Sin embargo, dichos procedimientos también deben proteger a los creadores e inventores contra el mal uso de sus creaciones, evitando con ello el uso de patentes sin el consentimiento del titular o la imitación de marcas registradas, que tiene como finalidad aprovecharse de la “fama” de una existente. Es por eso que al igual que en las demás ramas del derecho, las leyes que regulan la propiedad industrial contemplan procedimientos administrativos de impugnación, que buscan ser una herramienta más en la defensa de los derechos derivados de la propiedad industrial.

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El estudiante conocerá las diversas formas de transmisión de los derechos de propiedad industrial derivados de las patentes, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales, dibujos industriales, modelos de utilidad. Considerando las causas y las consecuencias de la correcta tramitación, obtención, uso y explotación de las patentes, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales, modelos de utilidad y diseños industriales.



C. TEMA, SUBTEMAS Y LECTURAS

Dentro de las siguientes lecturas se encuentran los temas que desarrollarás en este bloque:

¿Crees qué te puedan ceder los derechos de una patente o una marca?

V.1. Derechos transmisibles

La posibilidad de transmitir los derechos derivados de la propiedad industrial se encuentra plasmada en el artículo 62 de la Ley de la Propiedad Industrial que es del tenor literal siguiente:

*“Los derechos que confiere una patente o registro, o aquéllos que deriven de una solicitud en trámite, podrán gravarse y **transmitirse total o parcialmente** en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Para que la transmisión de derechos o gravamen puedan producir efectos en perjuicio de terceros, deberá inscribirse en el Instituto”.*

Las siguientes lecturas hacen un análisis de la transmisión de los derechos, la segunda lectura refiere aspectos relacionados con la transmisión de los derechos que se derivan de la patente, concepto, naturaleza, alcances, así como sus tipos. Asimismo se deberá analizar de los artículos 62 al 77 de la Ley de la Propiedad Industrial.

1. s/a, (s/f). Propiedad industrial y transferencia de tecnología, *Gobierno de Chile*. Obtenido de:
<http://www.inapi.cl/portal/orientacion/602/fo-article-1600.pdf>
2. s/a, (s/f). Méndez, P. Ceder una patente o concederla en licencia: factores que influyen en la decisión. *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, obtenido de:
http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/license_assign_patent.pdf
3. s/a, (1991). Ley de la Propiedad Industrial. *Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión*, obtenido de:
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50.pdf>

¿Cuándo una patente puede ser nula o caducar?

VI.1. Nulidad y caducidad de patentes

El artículo 78 de la Ley de la Propiedad Industrial establece los casos en donde la patente es nula, señalando entre otros supuestos; que haya sido otorgada en contravención a la ley, que la solicitud haya sido abandonada, cuando existan vicios en su consentimiento, además de otros supuestos. La nulidad tiene como finalidad dejar las cosas en el estado en que se encontraban antes.

Otro aspecto que provoca la pérdida de los derechos conferidos mediante un título de patente es la caducidad, que es la pérdida del derecho conferido en virtud de dos supuestos; vencimiento de su vigencia y no cubrir el pago de la anualidad correspondiente. A diferencia de la nulidad, los efectos de la caducidad provocan que los derechos que ampara el título de patente pasen a ser del dominio público.

La siguiente lectura, “Los derechos de propiedad industrial”, analiza la nulidad y caducidad de un título de patentes, por lo que es necesario leer las páginas 39 y 40. Asimismo es indispensable estudiar del artículo 78 al 81 de Ley de la Propiedad Industrial.

4. Rangel, D. (s/f). Los derechos de propiedad industrial. *Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)*, obtenido de:
<http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/287/3.pdf>
5. s/a, (1991). Ley de la Propiedad Industrial. *Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión*, obtenido de:
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50.pdf>

¿Cómo se puede cancelar o anular una marca?

VI.2. Nulidad, caducidad y cancelación de marcas

Los efectos de la nulidad de un certificado de marca son los mismos que los de la patente, dejar las cosas en el estado en que se encontraban antes de su declaración.

“La caducidad es causa de extinción del derecho de marca. Es opinión común de la doctrina que la sentencia judicial, que declara la caducidad de una marca, tiene efectos meramente declarativos, de modo que la eficacia de la declaración de caducidad se retrotrae al momento en que se produjo la causa de la caducidad. A diferencia de la causa de nulidad, que anula el registro de marca con eficacia retroactiva, considerándose que el derecho de marca nunca existió, la causa de caducidad sólo tiene una eficacia inválidamente, desde el momento de producirse la causa. Pero la sentencia declarativa retrotrae su eficacia al momento de producción de la causa.” (Viñamata, C. 2009, p.p. 449, 450).

La siguiente lectura aborda los artículos que establecen la nulidad y cancelación de marcas, señalando los supuestos en donde se declara cada una, el procedimiento para que se lleve a cabo así como sus efectos.

6. s/a, (s/f). De la Nulidad, Caducidad y Cancelación de Registro de una marca. *Instituto Mexicano de la Propiedad Industria (IMPI)*, obtenido de:

http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/ley_de_la_propiedad_industrial?page=30

¿Qué puedes hacer si te rechazan la solicitud de una patente?

VI.3. El recurso de reconsideración

De acuerdo al artículo 200 de la Ley de la Propiedad Industrial, procede el recurso de reconsideración contra la resolución que niegue una patente, registro de modelo de utilidad y diseño industrial, el cual se presentará por escrito ante el propio Instituto en un plazo de treinta días, contado a partir de la fecha de notificación de la resolución respectiva.

Reconsideración significa “volver a pensar algo”, por lo que el recurso de reconsideración tiene como finalidad solicitarle a la autoridad administrativa (IMPI) que vuelva a analizar la solicitud negada, esperando con ello un cambio en su decisión.

7. Diario Oficial de la Federación (1991). Ley de la Propiedad Industrial, obtenido de:

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50.pdf>

¿Sabes cómo te ampara la ley para proteger tus derechos de propiedad industrial?

VI.4. Infracciones y sanciones administrativas

“La infracción supone la invasión a los derechos de propiedad industrial, por lo que el titular activa éste, que es el procedimiento de observancia por excelencia. La conducta que implique una violación, dependiendo del sistema jurídico del lugar donde se dé, podrá considerarse un ilícito civil, una infracción de carácter administrativo o un delito de naturaleza penal.”

El artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial contempla un catálogo de infracciones administrativas relacionadas con los derechos que derivan de la propiedad industrial, por lo que deberás analizar del artículo 213 al 222 de la citada ley

8. Diario Oficial de la Federación (1991). Ley de la Propiedad Industrial, obtenido de:

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50.pdf>

¿Qué delitos se pueden cometer en materia de propiedad industrial?

VI.5. Delitos

Los delitos que se cometen por violaciones a los derechos de propiedad industrial se perseguirán a solicitud de la parte ofendida y se encuentran señalados en el artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que el alumno deberá estudiar dichos de los artículos 223 al 229 de la Ley citada para conocer las infracciones y sanciones relacionadas con las invenciones.

La siguiente lectura contiene un análisis de los delitos cometidos en materia de marcas.

9. Vázquez, A. (s/f). Delitos cometidos contra las marcas en materia de propiedad industrial. *Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)*, obtenido de:
<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revjurdp/cont/4/art/art8.pdf>

D. GLOSARIO

Término	Significado
Acción	No es otra cosa que el derecho de perseguir en juicio lo que a uno se le debe.
Caducidad	Es la extinción de un derecho por actualizarse una situación de derecho.
Capacidad	Aptitud que tiene una persona física o una persona moral para ser titular de derechos y obligaciones, se le denomina capacidad de goce.
Delito	Crimen, culpa, quebrantamiento de la ley. Acción u omisión voluntaria castigada por la ley con pena grave.
Franquicia	Es una estrategia de negocios que se basa en un sistema de comercialización y prestación de servicios donde el franquiciante ofrece a través de un contrato, la autorización para la distribución, producción y venta exitosa de bienes y servicios al franquiciante por un periodo determinado.
Infracción	Supone la invasión a los derechos de propiedad industrial, por lo que el titular activa éste, que es el procedimiento de observancia por excelencia. La conducta que implique una violación, dependiendo del sistema jurídico del lugar donde se dé, podrá considerarse un ilícito civil, una infracción de carácter administrativo o un delito de naturaleza penal.
Licencia	El contrato por el cual el titular de una patente autoriza a alguien usar o explotar la invención sin transferir la propiedad.
Procedimiento	Los procedimientos implican una serie de actos que se desarrollan sucesivamente. Cada uno de ellos da lugar, al realizarse, a derechos u obligaciones para las partes interesadas, y crea por tanto una situación que leyes posteriores no pueden desconocer.
Nulidad	Los procedimientos de nulidad tienen como objeto invalidar un derecho industrial previamente concedido, ya sea mediante una patente, modelo de utilidad, diseño industrial, o un registro de marca, aviso comercial o una publicación de nombre comercial.
Sanción	Es definida en forma genérica como la consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en relación con el obligado.

E. CONCLUSIÓN

Las licencias de marcas y patentes se han constituido como una alternativa para que el inventor comparta sus conocimientos o su marca a cambio de una remuneración, lo que le permite obtener una ganancia adicional. Aunado a lo anterior, las franquicias han crecido en los últimos años, desplazando en algunos casos a los negocios pequeños. El iniciar un negocio sin conocer el mercado y más aún sin tener un prestigio como establecimiento, ha influido en la expansión de diversos negocios por medio de patentes.



La necesidad de la protección de la propiedad industrial tuvo como consecuencia el establecimiento de diversos procedimientos administrativos que tienen como finalidad proteger a los creadores e inventores, pero además de salvaguardar los derechos de aquellos terceros que presumen tener mayor derecho sobre lo patentado. No obstante, la posibilidad de impugnar la nulidad por parte de una persona

diferente al creador de la invención debe estar regulada con eficacia para evitar el abuso en el uso de este instrumento legal, mediante impugnaciones frívolas y sin fundamento.

Todos los días podemos observar la existencia de diversas violaciones a objetos protegidos por la propiedad industrial, esto debido al aumento de las relaciones comerciales internacionales, lo que habla de la importancia de regular de forma eficaz la propiedad industrial, pues no obstante que existen diversos



instrumentos que sirven para salvaguardar los derechos de los creadores, sería conveniente revisar sino se encuentran obsoletos. La creación de una policía "cibernética" eficaz que vigile el cumplimiento de las disposiciones en materia de propiedad industrial pudiera ser una alternativa.

F. PARA AMPLIAR EL TEMA

Las siguientes lecturas te ayudarán a reforzar el aprendizaje conceptual de los temas revisados en este bloque:

Apple gana juicio a Samsung. Este video refiere el litigio que se llevó a cabo entre las empresas Apple y Samsung por el uso de patentes registradas a favor del primero, lo que originó una indemnización millonaria por parte de Samsung a Apple, lo que nos habla de la importancia de la defensa de los derechos de autor.

- s/a, (2012). Apple gana el juicio contra Samsung, *Video de YouTube*, Recuperado el 27 de octubre de 2012 de:

<http://www.youtube.com/watch?v=KSL-CXGLtg4>

Este video refiere una posible violación a derechos protegidos por la propiedad industrial a través de la imitación de una marca.

- s/a, (2012) Acusan plagio por similitud entre logotipos de Río 2016 y Huatabampo, Sonora. Recuperado el 27 de octubre de 2012 de:

<http://www.youtube.com/watch?v=a36c7FZsoRQ>.

G. FUENTES DE INFORMACIÓN

- García, E. (2011). Introducción al estudio del derecho. México: Porrúa.
- García T. (2001). Apuntes de introducción al estudio del Derecho. México: Porrúa.
- Kelsen, H. (2005). Teoría pura del derecho. México: Porrúa.
- Otero, I. & Ortiz M.A.. (2011). Propiedad Intelectual Simetrías y Asimetrías entre el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial el caso de México. México: Porrúa.
- Solorio, O. (2011). Derecho de la Propiedad Intelectual. México: Oxford.
- Viñamata, P. C. (2009). La propiedad intelectual. México, Trillas.