CAPITULO I

EL SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO

I. Generalidades.

La protección de la propiedad industrial nace como resultado de la necesidad de proteger las invenciones, recompensando a sus creadores y beneficiando a la comunidad como resultado de la promoción del avance tecnológico.[1]

Una particularidad importante de la tecnología, derivada de su carácter de ser un bien sujeto de apropiación, es que puede transferirse de una persona a otra, lo que la convierte en un objeto de transacciones comerciales, tanto en el mercado interno como en el exterior; sin embargo, "es diferente a otros bienes, *porque no se agota* en la transmisión"[2]. De ahí la importancia de delimitar los derechos que integran el concepto de propiedad industrial, así como las normas que los rigen.

Al referirnos al sistema de propiedad industrial es importante señalar que existen diversas disposiciones aplicables:

I.A. Normas de los tratados internacionales, entre los que se pueden destacar:

- I.A.1. Convenio de París;
- I.A.2. Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
- I.A.3 Acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual incluido el comercio de mercancías falsificadas.
- I.A.4. Tratado de cooperación en materia de patentes;

[1] ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. La regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica. México. Primera ed. Ed. Porrúa, p. 37.
[2] ALVARES SOBERANIS, Jaime. Op. Cit. p.75.

I.A.5. Arreglo de Lisboa Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional

I.A.6. Tratado sobre la propiedad intelectual de los circuitos integrados

I.A.7. Convenio internacional para la protección de obtenciones vegetales.

I.A.8. Tratados de Libre Comercio. Estos serán objeto de estudio en el capítulo posterior.

I.B. Disposiciones constitucionales.

I.C. Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento.

I.D. Ley Federal de Variedades Vegetales y su Reglamento.

I.E. Normas internas de la autoridad competente en materia de propiedad industrial.

I.A. Normas de tratados internacionales:

I.A.1. Convenio de París.

Este Convenio tuvo su origen en (1883) como respuesta a la necesidad de proteger las invenciones para que no fueran objeto de la piratería internacional.

Es el primero en regular a escala internacional la propiedad intelectual; logró llevar a las partes contratantes a sujetar sus legislaciones de propiedad intelectual a una serie de principios fundamentales que subsisten hasta nuestros días, sin dejar de ser lo suficientemente elásticos como para oponerse a las legislaciones nacionales.

Según Ernesto Aracama Zorraquín[3], los principios fundamentales del convenio son:

a) El trato nacional (artículos 2° y 3°), en virtud del cual cada Estado contratante debe otorgar a los nacionales de los

[3] El Convenio de París y los países de América Latina. Revista La Propiedad Intelectual. Año VII, No. 2, Ginebra, Suiza, 1975, pp 119 y 120.

miembros restantes los mismos derechos que a sus ciudadanos.

b) El derecho de prioridad (artículo 4°), según el cual, quien solicita una patente o modelo de utilidad en alguno de los países contratantes cuenta con el plazo de un año para registrarlo en el resto de los países miembros.

Las relativas específicamente al derecho de patentes son las siguientes:

a) Independencia de las patentes (artículo 4° bis) que implica que la concesión de una patente en un país no da derecho a exigir protección en otros; y por otro lado, la negativa o caducidad de la patente en un país no constituye argumento suficiente para rechazar la solicitud en otro.

b) Mención del inventor en la patente (artículo 4° ter).

c) Patentabilidad en caso de restricción legal de la venta (artículo 4° quarter)

d) Limitaciones y sanciones en caso de no-explotación (artículo 5°): en virtud de ese convenio, los titulares de las patentes están obligados a explotar su invento directa o indirectamente; en caso contrario, los gobiernos están facultados para imponer dicha obligación a través de la concesión de una licencia obligatoria.

e) Período de gracia para el pago de impuestos y tasas (artículo 5° bis).

f) Introducción libre de objetos patentados que formen parte de medios de locomoción (artículo 5° ter).

g) Introducción de productos fabricados por aplicación de un procedimiento patentado en el país de importación (artículo 5° quarter): la condición para aplicar este principio es que la introducción en el país se haya hecho en forma legal.

h) Protección temporal en las exposiciones (artículo 11).

i) Creación de un servicio especial para la comunicación al público de las patentes de invención (artículo 12).

I.A.2. Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Esta organización (OMPI) se creó en 1967 con el objetivo de dar estímulo a la actividad creadora y promover en todo el mundo la propiedad intelectual, con una tendencia hacia la modernización y mayor eficacia de la administración de las uniones instituidas en el campo de la protección de la propiedad intelectual, garantizando el respeto a la soberanía de las partes contratantes.

En los términos de este convenio, la propiedad intelectual comprende los derechos relativos a:

a) Obras literarias, artísticas y científicas;
b) Interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión;
c) Invenciones en todos los campos de la actividad humana;
d) Descubrimientos científicos;
e) Dibujos y modelos industriales;
f) Marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales;
g) La protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.

Entre las funciones que realiza la OMPI se destacan:

a) La armonización de las legislaciones nacionales sobre esta materia;
b) Favorecer la conclusión de todo acuerdo internacional destinado a fomentar la protección de la propiedad intelectual;

c) Prestar su cooperación a los Estados que le pidan asistencia técnico-jurídica en el campo de la propiedad intelectual;

d) Mantener los servicios que faciliten la protección internacional de la propiedad intelectual y, cuando así proceda, efectuar registros en esta materia y publicar los datos relativos a esos registros.

El órgano supremo de la OMPI es la Asamblea General; está formada por un representante de cada Estado miembro; para que se considere que hay quórum deberán estar representados en cualquier sesión por lo menos la tercera parte éstos.

Las decisiones se toman por mayoría de dos terceras partes de los votos emitidos; con dos excepciones: la primera se refiere al caso de que se trate de tomar la administración de otro acuerdo internacional destinado al fomento de la protección de la propiedad intelectual, en cuyo caso se requiere una mayoría de tres cuartas partes de los votos emitidos, la segunda cuestión se relaciona con la aprobación de un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en la cual la mayoría deberá formarse por el noventa por ciento de los votos emitidos.

I.A.3. Acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual incluido el comercio de mercancías falsificadas.

Ese Acuerdo, conocido como Acuerdo TRIPS fue adoptado como parte integrante del Acta Final de la Ronda Uruguay en abril de 1994.

Uno de sus objetivos fundamentales es "la provisión de normas y principios adecuados relativos a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio."[4]

Con la suscripción de dicho Acuerdo se pretende, de conformidad con el artículo 7°, contribuir a la promoción de la innovación

[4] Principios básicos del Acuerdo TRIPS, Anexo 1C del acta final en la que se incorporaron los resultados de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales. Reunión ministerial de Marrakech. 15 de diciembre de 1993.

tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, beneficiando tanto a productores como a usuarios de conocimientos tecnológicos, favoreciendo el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

Establece reglas básicas respecto a la definición de los derechos de propiedad intelectual, derechos exclusivos que confieren, duración mínima de la protección, requisitos de uso y licencias, entre otras.

Asimismo establece la obligación por parte de los países miembros de establecer en sus legislaciones nacionales respectivas los procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, conforme a lo previsto en el Acuerdo, lo que incluye la adopción de medidas eficaces contra la infracción a cualquier derecho de propiedad intelectual, evitando la creación de obstáculos al comercio legítimo.

I.A.4. Tratado de cooperación en materia de patentes.

Suscrito por México en 1994, este tratado tiene como principal objetivo el de simplificar, hacer más eficaz y económico el procedimiento a seguir para solicitar la protección de una patente de invención cuando se quiere obtener esa protección en varios países.

Antes de la introducción del sistema de este tratado, el único medio de obtener la protección para la misma invención en varios países consistía prácticamente en presentar solicitudes separadas en cada uno de esos países; al no guardar ninguna relación esas solicitudes entre sí, implicaban una repetición de las operaciones de presentación y examen en cada país. Para lograr el objetivo señalado, el tratado establece un sistema internacional ante una sola oficina de patentes, denominada "oficina receptora"; ésta recibe la solicitud única, que debe estar redactada en un solo idioma y los efectos de esta solicitud surten efectos en cada uno de los países (que sean "partes") que el interesado señale en su solicitud. Esta misma oficina efectuará el examen de forma y someterá la solicitud a una búsqueda internacional que da como resultado un informe en que se indica al peticionario si su solicitud procede en cada uno de los países por él indicados.

El procedimiento indicado es a grandes rasgos lo que en el Tratado se denomina como "fase internacional"; la fase final del procedimiento se llevará a cabo en las oficinas nacionales de cada uno de los países de interés.

I.A.5. Arreglo de Lisboa Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional

Vigente en México desde el 25 de septiembre de 1966, señala en su artículo 2°: "Se entiende por denominación de origen, en el sentido del presente Arreglo, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos."

Su importancia radica en que asegura la protección contra toda usurpación o imitación, reprimiendo aquéllas indicaciones de procedencia falsas o engañosas.

Los Estados miembros están comprometidos a resguardar en sus territorios las denominaciones de origen de los productos de los otros países de la Unión, que hubiesen sido reconocidas y protegidas como tales en el país de acuerdo con lo que determina el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

De conformidad con ese tratado, "El país de origen es aquel cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad o bien aquél en el cual está situada la región o la localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad".

I.A.6. Tratado sobre la propiedad intelectual de los circuitos integrados.

Se firmó en Washington D.C. en mayo de 1989. Su función primordial consiste en asegurar la protección de los circuitos integrados y

esquemas de trazado, ambos elementos fundamentales para la industria electrónica.

Este tratado otorga la libertad a las partes para proteger a estas figuras mediante derechos de autor, patentes, modelos de utilidad o cualquier otra forma, con el propósito de ayudar a la consecución de los fines del tratado.

Asimismo establece como medios para la solución de controversias las consultas, la conciliación, la mediación y el arbitraje, y si de esta manera no se llegase a una solución, prevé la formación de grupos especiales integrados por expertos gubernamentales, que emitirán su opinión y la enviarán a la Asamblea (órgano supremo) para su examen, siendo ésta quien pone fin a la controversia.

I.A.7. Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

Vigente en México desde el 9 de agosto de 1997, este convenio tiene por objeto regular la protección de quien obtiene una nueva especie vegetal, que tenga uno o varios caracteres importantes, distintos de cualquier otra variedad notoriamente conocida en el momento en que se solicite la protección.[5]

Se prevé la posibilidad de proteger las obtenciones vegetales mediante una patente y no necesariamente alguna figura especial. Pueden ser objeto de protección todos los géneros y especies vegetales.

La convención reconoce al obtentor el derecho de que se someta a su autorización previa, la producción con fines comerciales, la puesta a la venta y/o la comercialización del material de reproducción o de multiplicación vegetativa, de la variedad (artículo 5°, inciso 1).

[5] PEREZ MIRANDA, Rafael. Op. Cit. pp. 60 y ss.

I.B. Disposiciones constitucionales.

Para efectos de este estudio, las principales disposiciones constitucionales aplicables a la materia se pueden clasificar en:

I.B.1. Garantías individuales.

La fracción V del artículo 3° de la Constitución Mexicana señala que el Estado tiene como obligación apoyar la investigación científica y tecnológica; asimismo, en la fracción VII de este mismo artículo se establece que las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura, respetando la libertad de cátedra e investigación.

Consideramos que el artículo 5° se relaciona con la materia por ser el que garantiza la libertad de dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Dentro del término *comercio* se incluyen los derechos de propiedad industrial y estos sólo pueden existir dentro de un contexto comercial o industrial.

El artículo 25 establece la rectoría del Estado en el desarrollo nacional, garantizando en su último párrafo el aliento y la protección a la actividad económica, así como las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional. El artículo 26 determina que "el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía..."

Es indudable que el crecimiento económico está ligado íntimamente al progreso tecnológico, el cual se logra, entre otras medidas, con el fomento a la protección de las invenciones y otros derechos de propiedad industrial.

Finalmente, el artículo 28, que estipula la prohibición de los monopolios y las prácticas monopólicas, hace una excepción con los derechos de propiedad industrial al indicar en su décimo párrafo que no constituyen

monopolios los privilegios que se concedan a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora para el uso exclusivo de sus inventos.

I.B.2. Las facultades del Congreso de la Unión.

La propiedad industrial se entiende como reservada para ser legislada por el Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido por la fracción X del artículo 73 Constitucional, el cual dispone:

> *"El congreso tiene facultad:*
>
> *X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos intermediación y servicios financieros, energía eléctrica, y nuclear, y para expedir las leyes de trabajo reglamentarias del artículo 123.*

Como se señaló en párrafos precedentes, los derechos de propiedad industrial sólo pueden existir dentro de un contexto industrial o comercial, por lo que se concluye que la facultad constitucional consignada en dicha fracción comprende los derechos de referencia.

I.B.3. Las facultades del Presidente de la República.

Corresponde al Ejecutivo Federal la aplicación administrativa de la ley de la materia, de conformidad con la fracción XV del artículo 89 de la Constitución, que establece dentro de las facultades y obligaciones del Presidente de la República:

> *Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.*

I.B.4. Prevenciones Generales.

Finalmente, es menester señalar que el artículo 133 de la propia Constitución se aplica también a la materia, en virtud de que, como se ha

afirmado, el sistema de propiedad industrial se rige por la Constitución Federal, por los tratados internacionales y por la Ley de Propiedad Industrial, y este precepto no deja lugar a dudas en lo que se refiere a la jerarquía de las normas, a la letra dice:

> *"Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados."*

I.C. Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento.

En nuestro país, los derechos de propiedad industrial están regulados por la Ley de Propiedad Industrial, en vigor desde 1991 y reformada en 1994 y 1997.

Dicha ley establece en la fracción V del artículo 2 que la propiedad industrial se protegerá mediante la regulación y el otorgamiento de:

I.C.1. Patentes de invención;

I.C.2. Registro de modelos de unidad;

I.C.3. Registro de diseños industriales;

I.C.4. Marcas;

I.C.5. Avisos comerciales;

I.C.6. Publicación de nombres comerciales;

I.C.7. Declaración de protección de denominaciones de origen.

I.C.8. Regulación de secretos industriales;

I.C.9. Franquicias, de conformidad con el artículo 142 de la Ley;

I.C.10. Registro de esquemas de trazado de circuitos integrados; estos últimos, de conformidad con el Título Quinto bis, en vigor a partir del 1° de enero de 1998.

A continuación se dará un panorama de cada una de las figuras citadas.

I.C.1. Patentes de invención;

Una patente es un documento expedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo el Instituto), que garantiza la exclusividad por un período de tiempo determinado sobre la explotación de un invento.

Para tener una idea clara de lo que implica la definición anterior, habrá que precisar algunos de los conceptos que la integran.

Se considera como una invención a toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para el aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas (artículo 15 LPI).

Este concepto tan amplio encuentra algunas limitaciones cuando lo que se pretende es la explotación a través de una patente, y la primera de ellas se refiere a la novedad, ya que es un requisito indispensable que la invención sea nueva, lo que significa que no debe estar en el estado de la técnica.

Esto último nos lleva a precisar lo que la ley considera como estado de la técnica y es, de conformidad con la fracción II del artículo 12, 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.

Para que una invención se considere patentable debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que exista la posibilidad de ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica, entre las

que se pueden citar la industria, comercio, servicios, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Sin embargo, no todo lo que es nuevo y susceptible de aplicación industrial puede patentarse; principalmente, por tratarse de elementos o procesos esencialmente naturales o por ser materia de protección de la Ley Federal del Derecho de Autor. La ley establece dichas limitaciones en los artículos 16 y 19:

Artículo 16: Serán patentables las invenciones que sean nuevas resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial en los términos de esta ley, excepto:

I. Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales;

II. El material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza;

III. Las razas animales;

IV. El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y

V. Las variedades vegetales.

Artículo 19: No se considerarán invenciones para los efectos de esta Ley:

I. Los principios teóricos o científicos;

II. Los descubrimientos que consisten 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.

Ahora bien, cabe preguntarse ¿Cuáles son las prerrogativas que concede una patente? y ¿De qué forma se benefician los inventores con su obtención?

El artículo 25 de la ley responde al primer cuestionamiento señalando que se concede el uso exclusivo para explotar la invención patentada impidiendo a terceras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto sin su consentimiento, y cuando el objeto de la patente sea un proceso, el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente del mismo sin su consentimiento.

De lo anterior se desprende que una patente puede recaer sobre:

a) Un producto;
b) Un aparato o medio especialmente concebido para su fabricación;
c) Un proceso; o
d) Un medio creado especialmente para su aplicación.

La exclusividad en la explotación tiene una duración de veinte años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Respecto de la segunda cuestión, cabe señalar que la mayoría de los inventores no explotan por sí mismos el invento patentado, sino que llegan a un arreglo con alguna compañía que pueda directamente llevar a cabo su aprovechamiento, de tal manera que celebran un contrato de licencia por medio del cual el licenciatario puede explotar directamente la patente y el inventor obtiene a cambio el pago de una cuota de regalías.

La ley establece varios tipos de licencia:

a) La licencia contractual o convencional está regulada por el artículo 63 de la Ley y es aquélla en la que las partes determinan las condiciones de común acuerdo.

Para que surta efectos en perjuicio de terceros, deberán inscribirse en el Instituto.

Dicha inscripción se llevará a cabo previa solicitud por escrito y pago de la cuota de derechos correspondiente.

b) La licencia obligatoria es, aquélla que la autoridad otorga en el caso de que se dé la falta de explotación de la patente, es decir, cuando no se haya iniciado ésta después de tres años contados a partir de la fecha de otorgamiento de la patente o cuatro años a partir de la presentación de la solicitud ante el instituto. Este tipo de licencia opera siempre y cuando el Instituto considere que no existe una causa debidamente justificada para la falta de explotación (artículo 70 de la ley).

c) La licencia de utilidad pública: La concede el Instituto por causas de emergencia o seguridad nacional cuando se determina que en caso de no hacerlo, se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos para la población (artículo 77 de la Ley).

I.C.1.1. Invenciones de los trabajadores.

Los inventos que se realizan por personal subordinado en una relación laboral representan un porcentaje importante de las patentes que se otorgan, por lo que se han creado normas específicas al respecto.

Dichas normas, sin embargo, no se incluyen en la legislación sobre propiedad industrial, sino que se remiten a la ley laboral.

A continuación se transcribe el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo:

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 la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando la importancia de la invención y los beneficios que pueda reportar al patrón no guarde 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.*

Como se desprende de la disposición transcrita, la LFT únicamente se refiere a las invenciones, dejando de lado los modelos de utilidad y los diseños industriales; sin embargo, en concordancia con la Ley de Propiedad Industrial, a estos últimos se les aplican, en lo que no se oponga a su naturaleza, las mismas reglas que a las patentes, por lo que se puede concluir que esta disposición laboral sigue las normas directrices previstas en la Ley de Propiedad Industrial.

I.C.2. Modelos de Utilidad

De conformidad con el artículo 28 de la ley, "Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración o estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad".

Se trata de aportes técnicos de menor envergadura que aquéllos que son susceptibles de protegerse mediante una patente; se puede decir, en términos generales, que los modelos de utilidad hacen más útiles las herramientas o maquinarias ya conocidas.

Los modelos de utilidad se amparan a través de un registro y es indispensable para obtener esta protección que cuenten con la característica de la novedad y sean susceptibles de aplicación industrial.

La línea que separa a los inventos de los modelos de utilidad es un poco confusa; para Tulio Ascareli[6] "el invento presupone un descubrimiento que directamente concierne a un nuevo producto, a un nuevo proceso o a la satisfacción de una nueva exigencia, aunque sean con productos o procesos conocidos pero relativos a nuevos resultados. En el modelo de utilidad, el descubrimiento concierne a la comodidad de aplicación o de empleo de un producto que, a pesar de todo, puede seguir considerándose idéntico y por tanto a la aplicación de procedimientos técnicos conocidos consiguiendo una mayor comodidad y eficacia de empleo de un producto conocido o de productos conocidos o de partes o combinaciones de partes de productos conocidos"

La legislación exige un menor número de requisitos para el registro de un modelo de utilidad que para una patente y como se desprende de la definición dada en el primer párrafo del presente apartado, se excluye la posibilidad de registrar procesos.

Las prerrogativas que otorga el registro de un modelo de utilidad se refieren a la exclusividad en su explotación, impidiendo, como en el caso de las patentes, que terceras personas fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto sin su consentimiento durante un período de diez años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

I.C.3. Diseños Industriales.

La ley contempla dos tipos de diseños industriales. Los dibujos industriales y los modelos industriales.

El primero es una creación estética que se manifiesta en la combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio; el segundo es una forma tridimensional que sirve de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le da apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

---

[6] Teoría de la Concurrencia y de los bienes inmateriales. Primera ed. Ed. Bosh. Barcelona, España. 1970, p. 611.

Esto último resulta de particular importancia, ya que da la clave para diferenciar un modelo de utilidad de un diseño industrial y la ley es muy precisa al señalar en el tercer párrafo del artículo 31 que la protección 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..."

De lo anterior se infiere que la diferencia fundamental entre un diseño industrial y un modelo de utilidad estriba en que el primero hace visualmente más atractivo a un producto desde el punto de vista del consumidor y el segundo da una solución técnica, es decir, lo hará más útil.

La duración de la protección de un diseño industrial es de quince años improrrogables a partir de la presentación de la solicitud.

I.C.4. Marcas

El propósito fundamental de las marcas es el de informar a los consumidores potenciales el origen y la calidad de los productos o servicios que se ofrecen, ya que frecuentemente los consumidores hacen sus compras basándose en marcas que ya conocen, directamente o por medio de la publicidad, lo que puede representar una ventaja competitiva para los fabricantes o prestadores de servicios. De ahí la importancia que tiene la protección de una marca a través de su registro.

Una marca puede ser más que un nombre o un logotipo. Es posible que incluya otros aspectos que aunque no sean funcionales distinguen a un producto o servicio o tienden a promoverlo en el mercado. Un ejemplo de lo anterior lo constituyen las formas, letras, números o colores. Los títulos de algunos programas de televisión o de radio pueden asimismo servir como marcas cuando lo que se pretende es la promoción de un producto.

La ley define el concepto de marca como "todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado" (artículo 88).

Consideramos que la anterior definición es muy general por lo que a efecto de tener un concepto más amplio, incluiremos la definición del primer párrafo del artículo 15 del Acuerdo TRIPS:

> *Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.*

El derecho de uso exclusivo sólo se alcanzará mediante su registro ante el instituto. Sin embargo, el hecho de no registrarla no da lugar a la imposición de una sanción a menos que se trate de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a otra que ya esté registrada y que se aplique a productos similares o que se trate de una marca no registrable conforme al artículo 90 de la ley.

Uno de los requisitos más importantes para el registro de una marca es su carácter distintivo.

Una vez obtenido el registro se obtiene el derecho de ostentar las siglas "MR", o el símbolo ® o bien la leyenda "Marca Registrada" para hacer público el derecho de exclusividad.

Esta exclusividad tiene una vigencia de diez años pudiéndose renovar por períodos iguales; es efectiva en todo el territorio nacional, aún cuando en algunos lugares la marca sea desconocida para los consumidores; se limita a los productos o servicios amparados y subsiste en tanto el titular de la marca la use, ya que la marca responde a la práctica comercial, es decir, al uso que de ella se haga, lo que implica que el abandono constituye una causa de caducidad.

Es posible, de acuerdo con la ley, la transmisión de una marca mediante una licencia a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique la marca. Para que dicha transmisión produzca erectos en perjuicio de terceros deberá inscribirse en el Instituto.

Por otra parte, cuando una marca ha sido registrada y un tercero comprueba el uso anterior e ininterrumpido de una idéntica o semejante en grado de confusión que se ha aplicado a los mismos o similares productos antes de la fecha de presentación de la solicitud o de primer uso declarado, el registro no surte efectos para esta persona y ambos podrán usar la marca aún cuando el tercero no tenga la intención de registrarla.

Los tipos de marca que reconoce la ley (artículo 89) son los siguientes:

a) Nominativas: están formadas por una denominación, es decir, cualquier palabra que no vaya en contravención al artículo 90;
b) Innominadas: Se forman con figuras visibles;
c) Tridimensionales: Pueden incluirse dentro de este tipo los envases cuando sean lo suficientemente distintivos;
d) Mixtas: Es la que combina dos o más de los tipos de marcas señalados.

Se ha señalado que existen denominaciones, figuras o formas tridimensionales que la ley considera que no son registrables; ello obedece de acuerdo con la opinión de Mauricio Jalife Daher[7] a los siguientes criterios:

- Por no ser distintivas;
- Por ser descriptivas;
- Por tratarse de símbolos oficiales;
- Por introducir a error o confusión;

[7] Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial. Primera ed. Ed. Mc Graw Hill. México. 1998, p. 105.

- Por estar íntimamente vinculadas a una persona o empresa y;
- Por afectarse derechos sobre marcas previamente reconocidas.

I.C.5. Avisos Comerciales.

De conformidad con el artículo 100 de la Ley:

"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".

Del concepto transcrito con anterioridad, se desprende que los avisos comerciales pueden estar destinados a anunciar productos, servicios, establecimientos o negociaciones. Y la ley es muy clara al señalar que al anunciar productos, éstos deben especificarse en la solicitud de registro y si lo que se está anunciando es un establecimiento o negociación, el registro no ampara productos o servicios aún cuando estén relacionados con el establecimiento o negociación.

Para tener derecho a su uso exclusivo, se aplica la regla general de la ley que es la del registro ante el Instituto. Este tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y será renovable por períodos iguales.

Se aplica a los avisos comerciales el comentario vertido en relación con la transmisión de las marcas.

I.C.6. Nombres Comerciales.

El nombre comercial es, según la opinión de Enrique Correa[8], el signo adoptado por industriales, productores y comerciantes, sean personas físicas, sean personas morales, para distinguir sus negocios de los demás que se dedican a una actividad mercantil del mismo género.

---

[8] CORREA, Enrique, Protección del nombre comercial en México. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Año I, No. 1, México, enero-junio de 1963, p. 23.

Sus funciones principales son la identificación y fundamentalmente la de conservar la clientela.

Los nombres comerciales están protegidos sin necesidad de registro, y dicha protección abarca, de conformidad con el artículo 105 de la ley, la zona geográfica de 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.

Una crítica que hace la doctrina a este precepto es la que se refiere a la *"zona geográfica de clientela efectiva"*, ya que la ley no proporciona elementos para determinarla; un criterio a seguir es el de la facturación, ya que es ahí donde se proporcionan elementos para comprobar los lugares de donde provienen los clientes del establecimiento.

Aún cuando no se requiere el registro del nombre comercial para su uso exclusivo, en la ley se prevé que quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar por escrito su publicación en la Gaceta (órgano oficial de difusión del Instituto), con el fin de establecer la presunción de buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

Las razones que impedirían al Instituto dicha publicación se citan en el artículo 108, y se refieren a la existencia de un nombre idéntico o semejante y aplicado al mismo giro publicado con anterioridad o a una marca en trámite de registro o ya registrada bajo los mismos supuestos. Asimismo, si el nombre comercial que pretende publicarse carece de elementos distintivos o contraviene en lo aplicable al referido artículo 90, el Instituto rechazará el trámite.

La vigencia de la publicación es de diez años, contados a partir de la fecha de la solicitud, renovable por períodos iguales.

I.C.7. Denominaciones de Origen.

El artículo 156 define claramente el concepto en los siguientes términos:

Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos.

Desglosando la definición anterior, se entiende que para que exista una denominación de origen deben darse tres condiciones fundamentales:

a) Que se trate del nombre de una región geográfica del país;
b) Que dicha denominación sirva para designar un producto originario de esta región y;
c) Que la calidad o características del producto sea resultado del medio geográfico.

En nuestro país las denominaciones de origen protegidas son:

- Tequila;
- Mezcal;
- Talavera y
- Olinalá

La protección de las denominaciones de origen se inicia, conforme a lo que establece el artículo 157, con la declaración que al efecto emita el Instituto y su vigencia se determinará con la subsistencia de las condiciones que le dieron origen.

Una característica que hace muy especial a esta figura de la propiedad industrial es que el Estado mexicano es el titular de la denominación de origen, y *los particulares* sólo podrán hacer uso de ella previa autorización de uso por parte del Instituto, cuya vigencia es de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, pudiendo renovarse por períodos iguales.

I.C.8. Secretos Industriales.

En el artículo 82 de la Ley, que se refiere a los secretos industriales, se proporciona, en su primer párrafo, una definición muy completa en los siguientes términos:

> *Se considera secreto industrial a toda la información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter de confidencial que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.*

Al hacer un desglose de los elementos dados por el anterior concepto, encontramos los que a continuación se señalan.

a) Se trata de una información de aplicación industrial o comercial:

Aun cuando la figura se denomina *secreto industrial*, la ley abre la posibilidad de que la información de que se trate sea de aplicación comercial también.

Un secreto industrial puede consistir en alguna forma, idea, proceso, compilación de información, lista de clientes, fórmulas, procesos de manufactura, etc.

b) El secreto debe estar guardado por una persona física o moral con carácter de confidencial, debiendo adoptar los medios suficientes que ayuden a preservar está confidencialidad, así como el acceso restringido a la información.

Las medidas para preservar esta confidencialidad pueden ser muy variadas; se pueden citar como ejemplos la instalación de una clave de acceso para los equipos de cómputo, gafetes de identificación para el personal que puede tener acceso a la información, prohibir la duplicación de ciertos documentos, cláusulas de confidencialidad en los contratos laborales de quienes, por razón de su trabajo, conocen la información secreta, etc.

c) Debe representar una ventaja competitiva o económica frente a terceros.

Si la información guardada en secreto no representa una ventaja competitiva, no gozará de protección en los términos de la ley, por lo que se puede concluir que no toda información confidencial resulta necesariamente un secreto industrial.

El segundo párrafo de dicho artículo indica que la información debe referirse a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

Otro elemento que complementa la definición transcrita es el contenido en el artículo 83, que se refiere al soporte material de la información y señala que debe constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.

Con esta última frase, se deja abierta la posibilidad de utilizar cualquier instrumento que el poseedor del secreto considere idónea para guardar su información y gozar de la protección que otorga la ley.

Se podría considerar que los conocimientos guardados como secreto industrial, para obtener una protección mayor, deberían patentarse; sin embargo, puede haber diversas razones para no querer hacerlo; por ejemplo, puede tratarse de conocimientos técnicos no patentables que reúnen los requisitos para ser considerados secretos o que sí reúnen los requisitos de patentabilidad, pero que desean mantenerse en secreto a fin de tener su uso exclusivo durante tiempo ilimitado o porque quizá la explotación de una patente referida a esa información le implique un costo muy alto.

Otros requisitos que se establecen para la protección de los secretos industriales se indican a continuación:

- Que la información no sea de dominio público;
- Que no resulte evidente para un técnico en la materia;
- Que no tenga como base información previamente disponible;

- Que no deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial;

De todo lo anterior, se advierte que la Ley no prevé registro o trámite alguno para el reconocimiento de un secreto industrial, lo que hace muy singular a esta figura.

Las prerrogativas que confiere la ley a los poseedores de los secretos industriales se refieren fundamentalmente a la exclusividad para explotarlo; sin embargo, en el caso de que otra persona obtenga dicho conocimiento por medios lícitos, por ejemplo a través de una investigación que se haya realizado en forma paralela, lo puede utilizar sin que el primer detentador se pueda oponer, pudiendo existir la posibilidad de que esta persona quisiera patentar este conocimiento, lo cual legalmente es posible.

En este supuesto, la patente no causará efectos en perjuicio del primer detentador, quien podrá seguir utilizando su secreto industrial, en tanto se reúnan las condiciones que la ley exige. Lo anterior de conformidad con lo señalado por la fracción III del artículo 22 de la ley.

En el caso de los conocimientos patentados, únicamente tiene el derecho a la exclusividad quien solicitó primero el trámite ante la autoridad competente y aquéllos a quienes les otorgue su consentimiento.

Se prevé la posibilidad de transmitir los conocimientos técnicos contenidos en un secreto a través de una licencia y quien adquiera la información tendrá, además de la obligación que se refiere al pago de regalías, la de guardar la confidencialidad.

I.C.9. Franquicias.

Esta forma de asociación empresarial es relativamente reciente en nuestro país, constituye básicamente un sistema de comercialización en el que se conjugan dos elementos: por un lado, la utilización de una marca o nombre comercial y por el otro, la transferencia de conocimiento y tecnología que permiten desarrollar un concepto comercial o de servicio de manera uniforme.

El impacto económico que representa el sistema de franquicias es importante ya que reduce en mucho la vulnerabilidad de micro y pequeñas empresas, puesto que se fomenta la asociación a la vez que fortifica el desarrollo comercial.

La razón del éxito y la expansión de las franquicias radica en la filosofía de este tipo de negocios; en principio se basa en poner al alcance de inversionistas medianos y pequeños la posibilidad de un negocio exitoso con una baja probabilidad de fracaso.

El crecimiento de las franquicias ha sido propiciado por la política de apoyo a las inversiones que lleva a encauzarse hacia un marco económico de competencia internacional.

La ley establece en el primer párrafo del artículo 142 la definición de franquicia:

> *Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca 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.*

De lo anterior se puede inferir que los elementos de una franquicia son los que a continuación se señalan:

a) La existencia de una marca registrada, ya que con el registro se obtiene la exclusividad;

b) La licencia sobre la marca;

c) La transmisión de conocimientos técnicos o asistencia técnica, que constituye el elemento fundamental para conseguir los fines que de acuerdo con la ley persiguen las franquicias;

d) La uniformidad en la prestación de servicios, producción o comercialización de bienes;

e) La homogeneidad de los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca y;

f) El mantenimiento constante de la calidad, prestigio o imagen en los productos o servicios amparados por la marca.

La ley exige que exista un contrato que se deberá inscribir ante el Instituto. La duración de este contrato estará determinada por la voluntad de las partes.

I.C.10. Esquemas de trazado de circuitos integrados.

Constituye una novedad de la ley el reconocimiento de los esquemas de trazado de circuitos integrados como un derecho de propiedad industrial, a raíz de la reforma publicada el 26 de diciembre de 1997.

Uno de los problemas de las nuevas tecnologías es que su elaboración es producto de un largo y costoso proceso de investigación, pero su copia y reproducción es muy rápida y barata.

Enseguida se transcriben las definiciones que la ley establece en su artículo 178 bis 1, fracciones I y II, que servirán para esclarecer lo que se entiende por circuitos integrados y justificar, de alguna manera, la importancia de su protección en el mundo actual que se basa en el desarrollo tecnológico:

> *Fracción I. Circuito integrado: un producto en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y alguna o todas las interconexiones formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material semiconductor y que esté destinado a realizar una función electrónica.*

> *Fracción II. Esquema de trazado o topografía la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma de los elementos de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición indimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.*

Los circuitos integrados se protegen a través de un registro que tiene una vigencia de diez años improrrogables contados a partir de la presentación de la solicitud.

Dicho registro se otorgará solamente a los esquemas de trazado originales, es decir, los que sean resultado del esfuerzo intelectual de su autor y que no sean comunes entre los fabricantes o creadores en el momento de su generación.

La transmisión de un esquema de trazado registrado se lleva a cabo a través de una licencia, que se deberá inscribir ante el Instituto. Cabe aclarar que no procede el otorgamiento de licencias obligatorias.

I.D. Ley Federal de Variedades Vegetales.

Esta ley, en vigor desde el 26 de octubre de 1996, conforme a su artículo 1° fija las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores vegetales, es decir de la persona física o moral que haya obtenido y desarrollado una variedad vegetal mediante una técnica o procedimiento que permita desarrollar una especie vegetal nueva, distinta, estable y homogénea.

El documento en que se reconoce y acredita el derecho del obtentor de una variedad vegetal es el "Título de Obtentor" y es expedido por la SAGAR.

El artículo 4° de la ley señala los derechos que confiere el título indicado, a saber:

> *"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".

I.E. Normas internas de la autoridad competente en materia de propiedad industrial.

La autoridad que administra el sistema de propiedad industrial es de conformidad con el artículo 1° de la Ley de Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El Instituto se creó por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1993, como respuesta a la necesidad de adecuación y fortalecimiento de los acervos de información tecnológica y la función de asistencia y consultoría de alta calidad de instituciones públicas.

El citado decreto señala en su exposición de motivos que el Instituto nace como un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio, con el propósito de actuar como "órgano de asesoría, consulta y difusión en materia de propiedad industrial; coadyuvar en la promoción de las invenciones de aplicación industrial y su desarrollo comercial; formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas y realizar estudios en investigaciones en dicha materia."

Su estructura orgánica, de conformidad con el artículo 3° del Reglamento del Instituto Mexicano de propiedad industrial, vigente desde diciembre de 1999, es la siguiente:

I.E.1. Junta de Gobierno.

La Junta de Gobierno y el Director General, son los órganos de administración del Instituto.

Se integra con diez representantes, de conformidad con lo que establece el artículo 7 bis de la Ley:

- El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, quien la preside;
- Un representante designado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial;
- Dos representantes designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Un representante de:

- Secretaría de Relaciones Exteriores;
- Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos;
- Secretaría de Educación Pública;
- Secretaría de Salud;
- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;
- Centro Nacional de Metrología;

Por cada representante propietario será designado un suplente.

El criterio de selección que se tomó en cuenta obedece a la relación que guardan con la materia de la propiedad industrial.

Cabe destacar que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial preside este organismo debido a que fue hasta 1994 la autoridad encargada de la administración del sistema de propiedad industrial, a través de la entonces Dirección de Desarrollo Tecnológico.

I.E.2. Dirección General.

Su designación le corresponde al Secretario de Comercio, en sus funciones de presidente de la Junta de Gobierno.

Le corresponde la representación, atención, trámite y resolución de todos los asuntos que le competan al Instituto. El reglamento del Instituto prevé que puede ejercer todas sus funciones directamente o delegarlas en servidores públicos subalternos, que son los que a continuación se indican:

I.E.2.1. Direcciones Generales Adjuntas de Propiedad Industrial y de los Servicios de Apoyo y Coordinación de Planeación Estratégica.

Las funciones principales que les corresponden, dentro de la esfera de su competencia, se encuentran:

- Acordar con el Director General el despacho y resolución de los asuntos que estén bajo su responsabilidad y supervisar el funcionamiento de las áreas administrativas a su cargo;
- Analizar y someter a la aprobación del Director General los proyectos de reformas a las disposiciones legales y administrativas aplicables;
- Aplicar los ordenamientos que integran el marco jurídico en materia de la propiedad industrial y derechos de autor;
- Proporcionar la información o la cooperación técnica que les soliciten las dependencias y entidades públicas o privadas o las áreas administrativas del propio instituto; y
- Servir de enlace con dependencias y entidades públicas.

I.E.2.1.1. Dirección general adjunta de propiedad industrial:

Le corresponde esencialmente:

- Establecer las políticas y lineamientos institucionales para los trámites relativos al otorgamiento y conservación de los derechos de propiedad industrial y de las declaraciones administrativas substanciadas conforme a la Ley de Propiedad Industrial y a la Ley Federal de Derechos de Autor;
- Otorgar o negar patentes y registros que se tramiten conforme a la Ley de Propiedad Industrial;

- Proporcionar asesoría relativa a los trámites de los derechos referidos en el párrafo que antecede;
- Emitir las resoluciones relacionadas con los procedimientos para el otorgamiento y conservación de los derechos de propiedad industrial; y
- Actuar como conciliador de los intereses de las partes involucradas en los procedimientos de declaración administrativa.

I.E.2.1.2. Dirección general adjunta de los servicios de apoyo:

Sus actividades principales van encaminadas a:

- Supervisar la coordinación y participación en las actividades de promoción, difusión y estudio del sistema de propiedad industrial que realiza el Instituto para alentar la actividad creativa y conocimiento de la materia;
- Propiciar la vinculación institucional para promover y difundir mecanismos de apoyo tecnológico;
- Proveer lineamientos y posturas para negociaciones, reuniones y foros internacionales sobre propiedad industrial, así como participar en los mismos, en representación del Instituto;
- Vigilar el cumplimiento de los compromisos derivados de los tratados o acuerdos interinstitucionales sobre la propiedad industrial;
- Realizar los trámites referentes a la protección internacional de los derechos de propiedad industrial de nuestro país; y
- Supervisar los programas de automatización del Instituto.

I.E.2.1.3. Coordinación de planeación estratégica:

Entre sus principales funciones destacan:

- Formular estrategias, metas y objetivos institucionales para el funcionamiento y desempeño de la prestación de los servicios públicos;
- Elaborar e integrar programas estratégicos conforme a las metas y objetivos institucionales;

- Coordinar la instrumentación operativa de dichos programas estratégicos; y
- Elaborar proyectos de reestructuración organizacional.

I.E.2.2. Direcciones divisionales:

Compete a los directores divisionales, en el ejercicio de sus atribuciones, fundamentalmente lo siguiente:

- Planear, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento y desempeño de las labores encomendadas al área administrativa a su cargo;
- Coordinar sus actividades con otras dependencias del Instituto para su mejor funcionamiento; y
- Proponer el ingreso, las promociones, licencias y remociones del personal su cargo.

I.E.2.2.1. Dirección divisional de patentes:

Sus funciones principales se refieren a:

- Aplicación de las disposiciones legales relativas al trámite y concesión de patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, así como para su negativa;
- Resolución de las solicitudes referentes a la inscripción de licencias, transmisión y conservación de los derechos aludidos; y
- Promoción y fomento de la actividad creativa.

I.E.2.2.2. Dirección divisional de marcas:

Le concierne principalmente:

- La emisión y la negativa de los registros de marcas, avisos comerciales, autorización de publicación de nombres comerciales, declaratorias de protección y autorizaciones para el uso de denominaciones de origen; y

- La resolución de las solicitudes referentes a la inscripción de licencias, transmisión y conservación de los derechos aludidos.

I.E.2.2.3. Dirección divisional de protección a la propiedad intelectual:

Las funciones primordiales de esa dirección se refieren a la substanciación de los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial; esto incluye, entre otras funciones:

- La realización de investigaciones de infracciones administrativas y de hechos presuntamente constitutivos de delitos;
- La práctica de visitas de inspección;
- El requerimiento de información y datos;
- La emisión de resoluciones de suspensión de la libre circulación de mercancías y bienes vinculados con las infracciones en materia de propiedad industrial y de derechos de autor, en el ámbito de su competencia;
- La de fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial.
- La de actuar como conciliador de los intereses de las partes involucradas en los procedimientos de delcaración administrativa; y
- La emisión de dictámenes técnicos solicitados por el Ministerio Público Federal, con base en datos que esta Dirección se allegue.

I.E.2.2.4. Dirección divisional de sistemas y tecnología de la información:

Sus funciones más importantes se refieren a;

- La dirección, coordinación y evaluación de los programas de automatización del instituto;

- El mantenimiento y la planeación de la tecnología informática del Instituto;
- El diseño y desarrollo de los programas de capacitación en informática para el personal del Instituto;
- El diseño, producción y mantenimiento de bienes y servicios para la difusión, intercambio, donación y almacenamiento de información protegida por los derechos de propiedad industrial; y
- La edición y publicación de las resoluciones legales referentes a la protección de la propiedad intelectual.

I.E.2.2.5. Dirección divisional de promoción y servicios de información tecnológica:

Entre las tareas más importantes de esa dirección se pueden destacar:

- La coordinación y participación en actividades de promoción, difusión y estudio del sistema de propiedad industrial, a través de cursos, seminarios, talleres, ferias y exposiciones tecnológicas que promuevan la actividad creativa y el conocimiento de la propiedad industrial;
- La prestación de servicios de orientación y asesoría sobre los procedimientos para la protección y defensa de los derechos de propiedad industrial a las empresas, instituciones de educación superior e institutos de investigación científica y tecnológica; y
- La administración de los acervos de información tecnológica con que cuenta el Instituto y de los servicios para su consulta.

I.E.2.2.6. Dirección divisional de relaciones internacionales:

Esa dirección tiene a su cargo, principalmente:

- La participación en las negociaciones para el establecimiento y la celebración de tratados o acuerdos interinstitucionales, así como en reuniones y foros bilaterales, regionales y multilaterales en materia de propiedad industrial;

- La propuesta de lineamientos y posturas para las negociaciones, reuniones y foros internacionales;
- La elaboración de estudios sobre la conveniencia de la adhesión o denuncia de México a tratados internacionales sobre propiedad industrial; y
- La atención y respuesta a las consultas formuladas al Instituto, sobre asuntos de carácter internacional, referentes a la propiedad industrial.

I.E.2.2.7. Dirección divisional de oficinas regionales:

Compete a esta dirección, esencialmente:

- La organización y coordinación de las oficinas regionales del Instituto;
- La promoción de la desconcentración de las funciones técnicas y administrativas del Instituto a las oficinas regionales;
- La emisión de propuestas referentes a la creación de oficinas regionales, su desaparición o modificación, así como el nombramiento o remoción de los titulares de las mismas;
- Ser el enlace con las oficinas regionales respecto de las solicitudes y promociones relacionadas con el trámite para la protección de los derechos de propiedad industrial; y
- La capacitación del personal adscrito a las oficinas regionales.

I.E.2.2.8. Dirección divisional de administración:

Su misión fundamental es la de atender las necesidades administrativas relacionadas con los recursos financieros, materiales y humanos de las áreas que integran la estructura orgánica del Instituto.

I.E.2.2.9. Dirección divisional de asuntos jurídicos:

Como funciones más importantes de esa dirección, destacan:

- Actuar como representante y asesor jurídico del Instituto;

- Formular y revisar en el aspecto jurídico, los convenios y contratos que deba suscribir el Instituto;
- Realizar los estudios e investigaciones jurídicos que requiera el desarrollo de las atribuciones del instituto; y
- Formular y revisar los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones administrativas que sean competencia del Instituto.

I.E.2.3. Contraloría interna:

La contraloría interna es el órgano de control interno del instituto.

I.E.2.4. Oficinas regionales:

Las oficinas regionales actúan como representantes del Instituto ante las autoridades federales, estatales y municipales de su circunscripción.

Entre sus funciones principales se destacan la de prestar auxilio a las áreas administrativas del Instituto en lo referente a:

- Los procedimientos para el trámite y otorgamiento de los derechos de propiedad industrial;
- Inscripción de licencias, transmisión y conservación de los derechos referidos;
- Procedimientos de declaración administrativa sustanciados conforme a lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial y la Ley Federal de Derechos de Autor.

CAPITULO II

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CELEBRADOS ENTRE MÉXICO Y ALGUNOS PAÍSES DE AMÉRICA, EN RELACIÓN CON LA PROPIEDAD INTELECTUAL

I. Naturaleza de los tratados de libre comercio

Los tratados de libre comercio se rigen por el Derecho Internacional Público[9]; por tanto, su interpretación y aplicación están reguladas por las disposiciones de derecho internacional aplicables a los tratados internacionales. Del mismo modo, las violaciones a dichos tratados están reguladas por las normas de derecho internacional público aplicables a las violaciones a cualquier tratado de naturaleza análoga.

Desde el punto de vista interno, las reglas acerca de la suscripción de los tratados están contenidas en la Constitución y en la Ley sobre la Celebración de Tratados, que se publicó en el DOF el 2 de enero de 1992.

La Ley sobre la Celebración de Tratados dispone que existen dos tipos de convenios regidos por el derecho internacional, los tratados y los acuerdos institucionales y en su artículo 2 los define en los siguientes términos:

> *I.- "Tratado": el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos. De conformidad con la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados deberán ser aprobados por el Senado y serán Ley Suprema de toda la Unión cuando estén de*

[9] Artículo 2, inciso 1, subinciso a) de la Convención sobre el Derecho de los Tratados, firmada en Viena, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 1975.

acuerdo con la misma, en los términos del artículo 133 de la propia Constitución.

II.- "Acuerdo Interinstitucional": el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un tratado previamente aprobado. El ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de gobierno mencionados que los suscriben.

Para la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Derecho de los Tratados, los acuerdos institucionales, conocidos también en la práctica internacional con la denominación de acuerdos ejecutivos, son idénticos a los tratados en cuanto a su naturaleza, y por tanto, deben estar sujetos a las mismas disposiciones y al régimen que les es aplicable, ya que producen los mismos efectos.

Por su parte, la Constitución señala que los tratados son la ley suprema de la unión, sujetándolos a la condición de que sea el Presidente quien los celebre, con aprobación del Senado,[10] sin hacer alusión alguna a los referidos acuerdos institucionales, los cuales se han celebrado en la práctica mexicana, aún antes de la promulgación de la Ley sobre la Celebración de los Tratados.

En opinión de diversos autores,[11] las disposiciones de un tratado internacional pueden ser o no "autoaplicativas", es decir, disposiciones que por su redacción puedan aplicarse directamente a los particulares sin que se requiera de una disposición legislativa interna, o bien disposiciones para cuya aplicación a los particulares sea indispensable una acción legislativa interna. Un ejemplo de esto último lo constituye el artículo 1718 del TLCAN el cual dispone que las Partes están obligadas a adoptar las medidas a fin de que la

[10] Artículos 133, 89 fracción X y 76 FR. I.
[11] ORTIZ AHLF, Loreta, VAZQUEZ PANDO, Fernando A., DIAZ, Luis Miguel. Aspectos Jurídicos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sus Acuerdos Paralelos. Colección Ensayos Jurídicos. Segunda ed. Ed. Themis. México. 1998, p. 21.

autoridad aduanera esté facultada para detener en la frontera las mercancías que violen los derechos de propiedad intelectual.

II. Generalidades.

En los últimos años México ha adoptado una serie de medidas muy significativas en el ámbito económico.

Entre estas medidas destacan los tratados de libre comercio que ha celebrado con Estados Unidos y Canadá (TLCAN), Colombia y Venezuela (G-3), Bolivia, Costa Rica, Nicaragua y Chile.

En virtud de estos tratados se crean zonas de libre comercio, lo que de acuerdo con Yolanda Huerta Casado, se traduce en una eliminación gradual de las restricciones y gravámenes que obstaculizan el comercio entre los países miembros, manteniendo sus propios regímenes de comercio exterior, es decir, no se adopta un arancel común con países terceros ni existen instituciones supranacionales.[12]

De conformidad con lo anterior, se puede afirmar que las zonas de libre comercio se apoyan en los siguientes principios:

a) Eliminación o reducción de medidas tanto arancelarias como no arancelarias que restringen el comercio entre los Estados Contratantes;

b) Dicha eliminación o reducción debe efectuarse en un tiempo que los Estados contratantes consideren razonable;

c) Los niveles arancelarios y no arancelarios al comercio que se sostengan en la zona de libre comercio no podrán ser más altos o más restrictivos a otros países después de haber integrado la zona.

[12] BECERRA RAMIREZ Manuel (Traducción y compilación). Derecho de la Propiedad Intelectual. Una Perspectiva Trinacional. Primera ed. Editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México. 1998, p. 135.

Los tratados objeto de este estudio contemplan como uno de sus propósitos el de alentar la innovación y la creatividad a través de la protección a los derechos de propiedad intelectual.

Contemplan la sujeción a los principios de trato nacional, nación más favorecida y transparencia.

El principio de trato nacional, como ha quedado asentado en el capítulo precedente implica que cada Estado contratante otorgue a los nacionales de los miembros restantes los mismos derechos que a sus ciudadanos.

El principio de nación más favorecida implica que si una de las partes concede privilegios, ventajas o inmunidades adicionales a un Estado que no forme parte del tratado, los miembros podrán gozar de los mismos incondicionalmente.

De conformidad con los tratados, debe asegurarse que las medidas destinadas a la protección que se otorga a los derechos de propiedad intelectual no se conviertan en un obstáculo para el comercio legítimo.

Se incorporan disposiciones destinadas a adoptar medidas y procedimientos para impedir la entrada de mercancías fabricadas o marcadas ilícitamente, suspendiendo la autoridad aduanera la libre circulación de las mercancías, previa solicitud por parte del titular del derecho, lo que de acuerdo con la opinión de Julio Javier Cristiani[13] contribuye a una mayor protección al consumidor al asegurar la procedencia legítima de los productos de importación.

Estas disposiciones no constituyen una novedad, ya que están contenidas también en los artículos 9 a 10 ter del Convenio de París.

[13] Los signos distintivos y la aplicación coercitiva de los derechos de propiedad intelectual en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Primera ed. Editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México. 1988, p. 173.

Asimismo se contempla la posibilidad de adoptar medidas precautorias destinadas a evitar una infracción a los derechos de propiedad industrial y conservar las pruebas relacionadas con la presunta infracción y así prevenir el daño económico a los titulares de los derechos. Las citadas medidas deben ajustarse a los principios equivalentes establecidos para las providencias precautorias dictadas por las autoridades judiciales.

A continuación se dará un panorama general de los derechos de propiedad industrial en los tratados de libre comercio celebrados por México con los países de América.

III. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

Se publicó en el DOF el 12 de Diciembre de 1993 e inició su vigencia el 1° de enero del siguiente año.

El capítulo 17 precisa y delimita el ámbito de protección de la propiedad intelectual; los derechos de propiedad industrial que se contemplan en este capítulo son: marcas, patentes, esquemas de trazado de circuitos de semiconductores integrados, secretos industriales, indicaciones geográficas y diseños industriales.

III.A. Marcas

En el capítulo precedente quedó precisado el concepto de marca; para efectos del TLCAN se incluyen las marcas de servicios, las colectivas y las de certificación. La condición para que una marca se registre es que los signos sean visibles y que no contengan elementos inmorales, escandalosos o que induzcan a error o elementos que puedan denigrar o sugerir falsamente una relación con personas, instituciones, creencias, símbolos nacionales de cualquiera de las partes, o que las menosprecien o afecten su reputación. Para conservar el registro es indispensable su uso.

La duración inicial del registro debe ser de diez años por lo menos, con la posibilidad de renovarse por plazos no menores a diez años, siempre que se satisfagan los requisitos y condiciones para la renovación.

El período para la cancelación de una marca por falta de uso injustificado es de dos años.

Las partes otorgan a los titulares de las marcas registradas el derecho de impedir a terceros el uso en el comercio de signos idénticos para bienes similares a los que se aplica.

III.B. Patentes.

Para solicitar una patente en cualquiera de las partes, es indispensable que se trate de invenciones nuevas, que resulten de una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

Se prevé la posibilidad de patentar productos y procesos en cualquier campo de la tecnología, así como variedades de plantas y los microorganismos destinados a la industria farmacéutica y agroquímica; también contempla la exclusión de invenciones con el fin de proteger el orden público o la moral, e inclusive para proteger la vida y la salud humana, animal y vegetal o para evitar daño grave a la naturaleza o al ambiente.

Las prerrogativas que se otorgan a los titulares de las patentes, de conformidad con el TLCAN son las que dispone la Ley de Propiedad Industrial en México, las cuales han quedado precisadas en el capítulo precedente.

Se establece un período de duración mínima de una patente de veinte años contados a partir de la presentación de la solicitud o de diecisiete a partir de su otorgamiento.

III.C. Esquemas de trazado de circuitos semiconductores integrados.

Para delimitar la protección y definición de los conceptos y de los derechos sobre estos esquemas, el TLCAN se remite al Tratado sobre la Propiedad Intelectual Respecto de los Circuitos Integrados, abierto a la firma el 26 de mayo de 1989.

Se señala expresamente que no se permitirán las licencias obligatorias de esquemas de trazado de circuitos integrados.

Se prevé la posibilidad de que las partes protejan los esquemas de trazado de circuitos integrados a través de un registro o sin éste. La duración mínima de la protección en ambos casos es de diez años por lo menos, de conformidad con los párrafos 6 y 7 del artículo 1710; sin embargo, en el octavo párrafo advierte que una Parte podrá establecer que la protección caducará quince años después de la creación del esquema de trazado.

III.D. Secretos Industriales.

El TLCAN obliga a las partes a que provean a cualquier persona los medios legales para impedir que los secretos industriales se revelen, adquieran o usen por otras personas sin el consentimiento de la persona que legalmente tenga bajo control la información.

Las condiciones que impone para considerar una información como secreto industrial son:

a) Que la información no sea conocida en general ni accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate;

b) Que la información tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y

c) Que se hayan adoptado las medidas razonables para mantener la información en secreto.

Las partes no podrán limitar la duración de la protección de los secretos industriales en tanto se cumpla con las condiciones señaladas.

Tampoco podrán imponer condiciones excesivas o discriminatorias para el licenciamiento de los secretos.

Cuando la información guardada en secreto esté relacionada con productos farmoquímicos o agroquímicos cuyos componentes sean nuevos y una de las partes exija la presentación de datos sobre experimentos u otros necesarios para determinar la seguridad o eficacia del uso de los productos, esa Parte protegerá los datos cuando su generación implique un esfuerzo considerable.

III.E. Indicaciones geográficas.

El concepto de indicaciones geográficas abarca a las denominaciones de origen y a las indicaciones de procedencia; la primera constituye una modalidad de la propiedad industrial, en tanto que la última no lo es.

El artículo 1712.1 establece que las partes dispondrán los medios legales para que las personas interesadas puedan impedir el uso de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto y cualquier otro acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, remitiéndose al artículo 10 bis del Convenio de París.

Las partes tienen la obligación de negar el registro de una marca o, en su caso, anularlo cuando ésta consista en una indicación geográfica respecto de productos que no se originaron en dicho territorio, cuando se induzca al público a un error en cuanto al origen geográfico verdadero de los productos.

El artículo 1712 contiene una serie de disposiciones que regulan los derechos adquiridos por el uso previo de una indicación geográfica, además establece mecanismos para impedir su uso y cancelar el eventual registro de una indicación geográfica.

Cabe destacar que en los términos del TLCAN se reconocen el tequila y el mezcal como productos distintivos, al igual que el Bourbon Whiskey, el Tennessee Whiskey y el Canadian Whiskey. Este reconocimiento no se incluyó en el capítulo relativo a la Propiedad Intelectual, sino en el de acceso de bienes al mercado (Anexo 313 del Capítulo III, relativo al acceso de bienes al mercado), debido a que Canadá y Estados Unidos no se han adherido al Arreglo de Lisboa.

III.F. Diseños Industriales.

Las Partes se obligan a otorgar protección a los diseños industriales siempre que sean nuevos u originales, es decir que difieran en grado significativo de diseños o combinaciones de características conocidos, y que no estén dictados de acuerdo a consideraciones esencialmente técnicas o funcionales.

La duración mínima de esta protección es de diez años.

IV. Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela (Grupo de los tres).

Este Tratado se firmó el 15 de junio de 1994 durante la IV Cumbre Iberoamericana en Cartagena de Indias. Se publicó en el DOF el 9 de enero de 1995.

El capítulo XVIII dispone las reglas que rigen en materia de propiedad intelectual entre los tres países; cabe; sin embargo, destacar que este capítulo no rige entre Colombia y Venezuela, lo que de ninguna manera afecta a los derechos que México pudiera tener conforme al Tratado.[14]

[14] Artículo 1-03.

Este tratado dedica una gran parte del capítulo a la protección de las marcas y deja de lado la protección de las patentes, diseños industriales y modelos de utilidad.

IV.A. Marcas.

El artículo 18-08 exige como condición para que las Partes puedan registrar una marca, que los signos sean visibles o perceptibles si son susceptibles de representación gráfica, que no atenten contra la moral y las buenas costumbres ni reproduzcan símbolos nacionales o que induzcan a error.

Lo anterior plantea la posibilidad del registro de marcas no visibles pero sí perceptibles por otros sentidos, como puede ser el oído o el tacto, situación que no se da en la legislación mexicana vigente.

La duración mínima de la protección es de diez años, contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud.

El artículo 18-09.2 establece que cuando en dos o más Partes existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir bienes o servicios similares, se prohibe su comercialización en el territorio de la otra parte donde se encuentre también registrada, salvo que exista acuerdo previo entre los titulares.

Se requiere el uso de las marcas para conservar su vigencia, salvo que existan causas debidamente justificadas, tales como restricciones a la importación. La falta de uso durante un período de tres años es causa de caducidad del registro, en los términos del tratado.

El artículo 18-15 dispone que las Partes podrán establecer condiciones para el licenciamiento y cesión de las marcas, pero no se permitirán las licencias obligatorias de marcas.

IV.B. Denominaciones de origen.

En relación con las denominaciones de origen, el tratado establece que se protegerán en los términos de la legislación de cada parte, obligándose a tomar las medidas necesarias para impedir el uso de cualquier medio que en la designación del bien indique o sugiera que el bien de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto; asimismo las Partes se comprometen a evitar cualquier otro uso que constituya un acto de competencia desleal en los términos del artículo 10 bis del Convenio de París.

IV.C. Secretos Industriales.

Las condiciones para que las Partes protejan un secreto industrial contra la revelación, adquisición o uso sin consentimiento del titular son las indicadas en el punto III.D.

Dicha información, conforme al artículo 18-17.2 debe referirse a:

- La naturaleza, características o finalidades de los bienes;
- Los métodos o procesos de producción;
- Los medios o formas de distribución o comercialización de bienes o prestación de servicios.

La vigencia de la protección se prolongará durante todo el tiempo que subsistan las condiciones indicadas.

IV.D. Protección de las obtenciones vegetales.

Para la protección de las variedades vegetales, el tratado se remite a las disposiciones del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, en la medida en que los sistemas legales sean compatibles.

V. Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia.

En vigor desde el 1° de enero de 1995, el capítulo XVI se encarga de la protección y defensa de la propiedad intelectual y se rige por los principios de trato nacional y de nación más favorecida, asegurándose que las medidas que se tomen no se conviertan en obstáculos al comercio legítimo.

V.A. Marcas.

Sobre el particular el artículo 16-15 contempla el registro de marcas de servicio y colectivas, siempre y cuando sean visibles.

El registro confiere el derecho de uso exclusivo y contempla una duración mínima de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud o de su concesión, y podrá renovarse por períodos similares, siempre que se cumpla con las condiciones que establece la legislación de cada una de las Partes.

Para mantener la vigencia del registro es indispensable su uso, ya que se establece en el artículo 16-21 que la cancelación procede cuando se haya dejado de usar injustificadamente la marca por un periodo de dos años.

V.B. Franquicias.

Este tratado obliga a las Partes a proteger y facilitar el establecimiento de franquicias, permitiendo, en concordancia con el artículo 16-24, la celebración de contratos que incluyan la licencia de uso de una marca, la transmisión de conocimientos técnicos o de asistencia técnica para que la persona a quien se le concede esa franquicia 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 bienes o servicios a los que ésta distingue.

V.C. Indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

La protección de estos derechos de propiedad industrial se llevará a cabo de acuerdo a la legislación vigente en cada parte.

En los términos del tratado, las partes se comprometen a establecer los medios legales para evitar el uso que pudiera crear confusión en cuanto al origen de los productos o que constituya un acto de competencia desleal en el sentido señalado por el artículo 10 bis del Convenio de París.

V.D. Diseños industriales.

Las Partes se comprometen a garantizar que los requisitos para obtener la protección de los diseños industriales, en especial los referidos al costo, examen o publicación, no menoscaben injustificadamente la oportunidad de una persona para solicitar y obtener el registro.

La duración mínima de los registros es de diez años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud.

V.E. Patentes.

La protección para las patentes cubre a bienes y procesos en las áreas tecnológicas que permita la legislación de cada parte, con la condición de que sean nuevos, resulten de una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

Las Partes pueden excluir de la patentabilidad aquellas invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse para proteger el orden público o la moral, inclusive para proteger la salud o la vida humana, animal o vegetal o para evitar daño grave a la naturaleza o al ambiente.

Asimismo, se crea el compromiso de otorgar protección a las variedades vegetales, de conformidad con la legislación de cada parte.

1020130165

Se plantea la posibilidad de soslayar requisitos para la transmisión de las patentes en casos de emergencia nacional o en situaciones de extrema urgencia o en casos de uso público sin fines comerciales; sin embargo se aclara que el empleo y la duración de esos usos se limitarán a los fines para los que hayan sido autorizados y no serán exclusivos.

La duración mínima de los derechos sobre una patente es de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, sujetando su vigencia a la explotación, ya que a falta de ésta, las Partes tienen la facultad de revocarla.

V.F. Modelos de utilidad.

En materia de modelos de utilidad, el Tratado los define en los mismos términos que lo hace la ley mexicana de la materia y señala que su vigencia es de diez años improrrogables.

V.G. Secretos industriales y de negocios.

En los términos de este tratado, para la protección de los secretos industriales y de negocios se requiere que reúnan los elementos ya señalados en el punto III.D de este capítulo. Las Partes se comprometen a no limitar su duración en tanto subsistan las condiciones descritas.

V.H. Asistencia técnica.

De conformidad con el anexo del citado capítulo XVI del Tratado, México se compromete a prestar, previa petición, asistencia técnica a Bolivia, sin que ello implique ningún compromiso de apoyo financiero. Dicha asistencia comprenderá:

a) Apoyo en la adecuación de procedimientos y reglamentos para la aplicación del Convenio de París y del Arreglo de Lisboa;

b) Capacitación para el uso de la Clasificación Internacional de Patentes;

c) Intercambio de documentos de patentes;

d) Capacitación en materia de registros de diseños industriales y en el tratamiento de los modelos de utilidad;

e) Asesoría sobre la búsqueda automatizada y el registro de marcas figurativas;

f) Intercambio de información sobre la experiencia de México en el establecimiento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;

g) Intercambio de información sobre la actualización del marco legislativo en materia de derechos de propiedad intelectual; y

h) Asesoría en materia de derechos de autor y derechos conexos.

VI. Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica.

El 5 de abril de 1994 se firmó y su publicación en el DOF se llevó a efecto el 10 de enero del siguiente año.

En opinión de Yolanda Huerta Casado[15] es el tratado más completo e integral firmado entre México y otro país de América Latina. El capítulo XIV se refiere a la propiedad intelectual.

Concretamente, en materia de propiedad industrial, este Tratado hace una amplia referencia a las marcas, denominaciones de origen e indicaciones geográficas y a la información no divulgada, dejando de lado las demás figuras.

VI.A. Marcas.

En lo que se refiere a estos signos distintivos, su tratamiento es muy similar al negociado en el TLCAN, con excepción a lo que se refiere a las

[15] El Tratado de Libre Comercio en materia de propiedad intelectual y sus repercusiones en América Latina. Primera ed. Editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México. 1988, p. 139.

marcas de certificación que, en este Tratado no se mencionan, por lo que nos remitimos al comentario vertido en el punto III.A.

Otra diferencia con respecto al TLCAN es que bajo los términos de este Tratado, la cancelación por falta de uso injustificado, procede después de tres años.

VI.B. Indicaciones geográficas o de procedencia y denominaciones de origen.

El concepto de denominación de origen que da este Tratado es similar al de la Ley de Propiedad Industrial mexicana, es decir, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un bien como originario del territorio de un país o de una región o de una localidad de ese territorio, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y factores humanos.

Una indicación geográfica o de procedencia es, de conformidad con el artículo 14-18.2, el nombre geográfico de un país, región o localidad que se utilice en la presentación de un bien para indicar su lugar de origen, procedencia, elaboración, recolección o extracción.

Las Partes se comprometen a negar o invalidar el registro de una marca que consista en una denominación de origen o indicación geográfica que pudiera crear confusión en los consumidores respecto al origen de los bienes.

VI.C. Protección de la información no divulgada.

El tratamiento de los secretos industriales es similar al que se da en el TLCAN, por lo que nos remitimos al punto III.D d este capítulo.

VII. Tratado de Libre Comercio entre México y la República de Nicaragua.

La publicación en el DOF se llevó a cabo el 1 de julio de 1998. Al igual que el celebrado con Costa Rica, este Tratado contempla, en materia de propiedad industrial (capítulo XVII), únicamente lo relacionado con las marcas, secretos industriales e indicaciones geográficas o de procedencia y denominaciones de origen.

VII.A. Marcas.

Con la finalidad de no caer en redundancia, nos remitimos al comentario vertido en el punto III.A, con la única salvedad de que el término para la cancelación de una marca por falta de uso injustificado es más amplio, ya que al amparo de este Tratado, es de cinco años.

VII.B. Secretos industriales e indicaciones geográficas o de procedencia y denominaciones de origen.

Por lo que se refiere al resto de los derechos protegidos, su tratamiento es muy similar al que se negoció con la República de Costa Rica, por lo que nos remitimos a los numerales VI.B y VI.C.

CAPITULO III

REGIMEN FISCAL DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO

I. Breves consideraciones sobre la naturaleza jurídica de los derechos de propiedad industrial.

En el primer capítulo quedó precisada la noción de cada uno de los derechos de propiedad industrial y asimismo que se trata de bienes que son objeto de transacciones comerciales.

Algunos autores justifican la existencia de estos derechos en la necesidad de retribuir a los inventores para estimular la actividad creadora; otros consideran conveniente la protección para la difusión del contenido, logrando con esto el avance tecnológico. Ambas teorías dan una argumentación de índole económica; sin embargo, no ofrecen una noción de la naturaleza jurídica de los derechos de propiedad industrial.

"Desde el punto de vista jurídico, la ley entiende por bien todo aquello que pueda ser objeto de apropiación. Este significado es distinto del económico, pues en este sentido, bien es todo aquello que pueda ser útil al hombre. Por tanto, aquellos bienes que no puedan ser objeto de apropiación, aún cuando sean útiles al hombre, no lo serán desde el punto de vista jurídico."[16]

Opina Rojina Villegas[17] respecto a la naturaleza jurídica de los derechos de propiedad intelectual, que "se acepta que el derecho civil y la legislación positiva, al hablar de la propiedad, se refieren a los bienes corporales, de tal suerte que el término de esa forma simplemente enunciado, comprende la propiedad de los bienes corporales susceptibles de posesión material y exclusiva. Respecto de los bienes incorporales, se dice que al no ser susceptibles de posesión individual ni exclusiva, como consecuencia de no ser corporales, en rigor no constituyen formas de la propiedad, sino derechos de naturaleza distinta."

---

[16] ROJINA VILLEGAS, Rafael. Compendio de Derecho Civil, T. II. 29ª ed. Ed. Porrúa, México, 1998, p. 67.
[17] Op. Cit., p. 172.

"Existe una situación semejante a la de los derechos reales: un poder jurídico que se ejercita por una persona determinada, el autor de la obra, para aprovecharla en forma total o parcial y para oponer ese poder a todo el mundo. En el caso simplemente lo que cambia no es la naturaleza del derecho, sino el objeto sobre el cual se ejerce; en lugar de ejercitarse un poder jurídico sobre un bien corporal, se ejercita un poder jurídico sobre un bien incorporal. El bien incorporal constituye la idea en el autor de una obra literaria, artística o dramática, o la invención, que también es idea. En fin, el poder se ejerce sobre algo incorporal, producto de la inteligencia, sobre una idea, pero que es susceptible de rendir un aprovechamiento, de traducirse en una explotación pecuniaria, porque se trata de ideas que pueden explotarse comercialmente. Desde este punto de vista, el derecho las estudia y las protege."[18]

Continúa diciendo el mismo autor que "bajo la forma de privilegio temporal se manifiesta este derecho real, es decir, este poder jurídico para aprovecharse de un bien. En el caso consiste en un poder temporal para aprovecharse exclusivamente de los beneficios de una obra o invención."

Rafael Pérez Miranda,[19] coincide con la opinión arriba señalada, al decir que su naturaleza jurídica es la de un derecho de propiedad, el cual sus titulares pueden transferir a terceros mediante cualquiera de las formas reconocidas por la ley. No obstante, para Francesco Carnelutti[20] existen ciertas diferencias con el derecho de propiedad tradicional, ya que se trata de bienes inmateriales o intangibles; se obtiene el derecho a explotar un bien que ya existía en la naturaleza, pero al que se ha incorporado trabajo intelectual para transformarlo en un nuevo bien, y el derecho sobre este nuevo bien va a ser explotado en forma exclusiva por su propietario.

Una de las diferencias importantes con el derecho de propiedad tradicional es que la exclusividad sobre el nuevo bien está determinada por el momento en que la persona (inventor o usuario de una marca) acude ante la autoridad a gestionar su registro, ya que como ha quedado asentado, el primer solicitante que cumpla con los requisitos que exigen las disposiciones

[18] ROJINA VILLEGAS, Rafael. Op. Cit., pp. 172 y ss.
[19] Op. Cit., p. 79.
[20] Usucapion de la Propiedad Industrial. Primera ed. Ed. Porrúa, México, 1945, pp. 71 y ss.

legales aplicables será quien en definitiva tendrá el derecho de explotación exclusiva.

Con base en las consideraciones anteriores, se puede inferir que los derechos objeto de este estudio, pertenecen a la categoría de bienes incorporales o intangibles.

II. Bienes intangibles desde el punto de vista contable.

De acuerdo con los principios de contabilidad aceptados por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el concepto *intangibles* se refiere a activos no circulantes que, sin ser materiales o corpóreos, son aprovechables en el negocio.

II.A. Naturaleza y características de los activos intangibles.

Se distinguen dos clases de activos intangibles:

a) Partidas que representan la utilización de servicios o el consumo de bienes, pero que, en virtud de que se espera que producirá directamente ingresos específicos en el futuro, su aplicación a resultados como un gasto es diferida hasta el ejercicio en que dichos ingresos son obtenidos y;

b) Partidas cuya naturaleza es la de un bien incorpóreo, que implican un derecho o privilegio y, en algunos casos, tienen la particularidad de poder *reducir costos de producción*, mejorar la calidad de un producto o promover su aceptación en el mercado (como ejemplo de esta clase de intangibles se pueden citar las patentes, las licencias y los derechos sobre marcas registradas).

Las características principales de los activos intangibles son las siguientes:

a) Representan costos que se incurren o derechos o privilegios que se adquieren con la intención de que aporten beneficios específicos a las operaciones de la entidad durante los períodos que se extienden más allá de aquél en que fueron incurridos. Los beneficios que aportan son en el sentido de permitir que esas operaciones reduzcan sus costos y aumenten las utilidades.

b) Los beneficios futuros que se esperan obtener se encuentran en el presente en forma intangible, frecuentemente representados mediante un bien de naturaleza incorpórea, o sea, que no tienen una estructura material ni aportan una contribución física a la producción u operación de la entidad. El hecho de que carezcan de características físicas no impide de ninguna manera que se les pueda considerar como activos legítimos. Su característica de activos se la da su significado económico, más que su existencia material específica.

El requisito que deben cumplir para ser reconocidos como activos y no como gastos, es que exista una razonable certeza de que serán capaces de generar utilidades a la empresa en cantidad suficiente para permitir que sean absorbidas a través de su amortización.

De lo anterior se desprende que los derechos de propiedad industrial caen en la categoría de los gastos y cargos diferidos, cuyo concepto se contiene en los párrafos tercero y cuarto del artículo 42 de la LISR en los siguientes términos:

> *"Gastos diferidos son los activos intangibles representados por bienes o derechos que permitan reducir costos de operación o mejorar la calidad o aceptación de un producto por un período limitado, inferior a la duración de la actividad de la persona moral. También se consideran gastos diferidos los activos intangibles que permitan la explotación de bienes del dominio público o la prestación de un servicio público concesionado".*
>
> *Cargos diferidos son aquéllos que reúnan los requisitos señalados en el párrafo anterior, excepto los relativos a la explotación de bienes del dominio público o la prestación de un servicio público concesionado, pero cuyo beneficio sea por un período ilimitado que dependerá de la duración de la actividad de la persona moral".*

III. Régimen fiscal aplicable.

III.A. Generalidades.

Antes de entrar al estudio concreto del régimen fiscal de los derechos de propiedad industrial, es imperioso definir algunos términos que servirán para una mejor comprensión del mismo.

a) *Sujetos del Impuesto Sobre la Renta:* El artículo 1° de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) señala lo siguiente:

"Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos:

I. Las residentes en México respecto de todos sus ingresos cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan.

II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente o una base fija en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente o base fija.

III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente o base fija en el país, o cuando teniéndolos, dichos ingresos no sean atribuibles a éstos".

b) *Residentes:* Se consideran residentes en México a las personas físicas que tengan establecida su casa-habitación en México, salvo que hubieran permanecido en otro país por un período superior a 183 días y acrediten haber adquirido la residencia para efectos fiscales en dicho país; los funcionarios del Estado o trabajadores del mismo, aún cuando por sus funciones permanezcan en el extranjero un período mayor al indicado y las personas morales que se hayan constituido conforme a las leyes mexicanas así como aquéllas que establezcan dentro del territorio nacional su administración principal o su sede de dirección efectiva (artículo 9° del Código Fiscal de la Federación, en adelante CFF).

c) *Establecimiento permanente:* De conformidad con el artículo 2° de la LISR, lo constituye cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente, actividades empresariales.

d) *Base fija:* Cualquier lugar en el que se presten servicios personales independientes de carácter científico, literario, artístico, educativo o pedagógico, entre otros, y las profesiones independientes (artículo 2° de la LISR).

e) *Actividades empresariales:* según lo establecido en el artículo 16 del CFF este término comprende a las comerciales,

industriales, agrícolas, ganaderas, las de pesca y las silvícolas.

III.B. Impuesto Sobre la Renta para personas morales.

Los derechos de propiedad industrial pueden estudiarse, para efectos del presente trabajo, desde dos puntos de vista:

a) De quien es titular del derecho; en este caso, se pueden dar diversas situaciones:
   - Que se aproveche en beneficio propio;
   - Que se otorgue una licencia para que uno o varios terceros lo exploten y;
   - Ambos casos a la vez

b) De quien es usuario del derecho, sin ser el titular, como es el caso de las licencias.

III.B.1. Personas morales titulares del derecho de propiedad industrial

III.B.1.1. Gastos de investigación y desarrollo de tecnología así como erogaciones realizadas en períodos preoperativos.

Previo a la explotación de un derecho de propiedad industrial, el contribuyente incurre en una serie de gastos comúnmente denominados de investigación y desarrollo de tecnología. Este término comprende el estudio y la experimentación sistemáticos orientados hacia la adquisición de nuevos conocimientos, con la expectativa de que éstos podrán ser aprovechados en la creación de nuevos productos, procesos o servicios. También se vislumbra la aplicación de estos conocimientos y de otros adquiridos con anterioridad para lograr la comercialización de dichos productos. El concepto incluye la búsqueda y formulación de la idea, diseño y pruebas del producto, proceso o servicio en las etapas experimentales y su producción u operación en la fase experimental, dejando fuera la adaptación, mejoramiento o modificación de tipos de productos, procesos o servicios ya existentes en el mercado y los gastos relacionados con los mismos.

Fundamentalmente, los gastos de investigación y desarrollo de tecnología comprenden únicamente gastos directos de la siguiente naturaleza:

a) Costo de los materiales utilizados directamente;

b) Depreciación de los equipos, instalaciones y edificios destinados específicamente a investigación y desarrollo de tecnología y el costo de dichos equipos e instalaciones que no tengan otro uso alternativo mas que en la investigación y desarrollo específico a que están destinados;

c) Sueldos, salarios y demás costos relativos al personal dedicado directamente a la investigación y desarrollo de tecnología; y

d) Costo de las patentes, procesos, fórmulas y otros intangibles adquiridos para ser utilizados en investigación y desarrollo de tecnología, y el costo de adquirir los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por terceros

Los gastos de investigación y desarrollo de tecnología son deducibles, de conformidad con lo establecido por el artículo 22 fracción VII de la LISR, siempre que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 27 de la misma ley y 33 de su reglamento. Dichos requisitos se refieren a lo siguiente:

a) Las aportaciones deberán entregarse en fideicomiso irrevocable, ante institución de crédito autorizada para operar en México;

b) Los fondos destinados a investigación y desarrollo de tecnología no podrán exceder de 1.5% de los ingresos del contribuyente en el ejercicio.

c) Los fondos aportados y sus rendimientos deberán destinarse directamente a la investigación y desarrollo de tecnología. Para los efectos del artículo 27 de la LISR, se considera como investigación y desarrollo de tecnología, los gastos e inversiones realizados en territorio nacional, destinados directa y exclusivamente a la ejecución de proyectos propios del contribuyente que se encuentren dirigidos al desarrollo de productos, materiales o procesos de producción, que representen un avance tecnológico, de conformidad con las

reglas que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es posible adquirir activos fijos con dichos fondos, siempre y cuando estén directa y exclusivamente relacionados con la ejecución de los programas.

d) El plazo para invertir las aportaciones es de dos años.

e) Debe informarse a las autoridades el avance y evolución de los programas de investigación y desarrollo de tecnología.

Los fondos de investigación y desarrollo de tecnología pueden constituirse con las aportaciones de varios contribuyentes, siempre que sean residentes en México y designen un representante común.

Es importante destacar que los ingresos que se lleguen a obtener como resultado de los gastos de investigación y desarrollo de tecnología, ordinariamente no guardan proporción con la magnitud de los desembolsos que los originaron, ya que el éxito de un proyecto de esta índole es impredecible; sin embargo, es necesario que la empresa evolucione en un ambiente de fuerte competencia, por lo que aún con el riesgo que representa la incursión en nuevos campos, resulta fundamental efectuar un esfuerzo continuo con el fin de lograr la permanencia en el mercado.

Es preciso señalar que dentro de los gastos de investigación que realizan los contribuyentes, se encuentran también los de mercadotecnia, que son aquéllos en que se incurre con la finalidad de obtener conocimiento del mercado para un producto o servicio, darlo a conocer, desarrollarlo o mantener la preferencia del consumidor. Este concepto incluye la creación de marcas y nombres comerciales y la publicidad, entre otros.

Los gastos de publicidad (relacionados con avisos comerciales) no son diferibles y deberán deducirse, para efectos del ISR, en el ejercicio en que se incurran.

Cuando el contribuyente no ha iniciado la enajenación de sus productos o la prestación de sus servicios en forma constante, los gastos relacionados con la investigación y desarrollo de tecnología son lo que el quinto párrafo del artículo 42 de la LISR define como erogaciones realizadas en períodos preoperativos.

Este concepto se aplica asimismo a empresas que ya han iniciado sus operaciones y deciden adoptar un giro nuevo, un ramo de actividad diferente o un nuevo producto. La etapa preoperativa concluye, según el artículo 42 de la LISR cuando el contribuyente enajena de sus productos o presta sus servicios, en forma constante. La amortización de estas erogaciones debe iniciarse en ese momento. El porcentaje que establece la fracción II del artículo 43 de la misma ley es de un 10% como máximo.

III.B.1.2. Gastos y cargos diferidos

Para el contribuyente que ha pasado la etapa de investigación y desarrollo de tecnología y ha adquirido los derechos sobre una patente, marca, el uso de un nombre comercial, etc., los porcentajes de depreciación sobre dichos bienes son los establecidos en el artículo 43, fracciones I y III, es decir, de 5% para cargos diferidos y 15% para gastos diferidos. Ambos conceptos han quedado precisados en el apartado II.A del presente capítulo.

Cuando el contribuyente deje de realizar sus operaciones por un periodo superior a 12 meses o cuando en el mismo periodo deje de obtener ingresos acumulables, puede suspender la deducción referida, conforme lo señala el artículo 44 del reglamento de la ley.

Concretamente, opinamos, con base en el artículo 42 y 43, fr. I de la LISR, que debe aplicarse el porcentaje destinado a la amortización de cargos diferidos a los derechos sobre:

- Marcas;
- Avisos comerciales;
- Nombres comerciales;
- Uso de denominaciones de origen y;
- Secretos industriales.

Y a los siguientes derechos de propiedad industrial deberá aplicarse el porcentaje estipulado para los gastos diferidos (artículos 42 y 43, fr. III de la LISR):

- Patentes;

- Modelos de utilidad;
- Diseños industriales y;
- Esquemas de trazado de circuitos integrados.

Lo anterior se aplica de igual manera para las personas morales residentes en el extranjero, con establecimientos permanentes en el país, respecto de dichos establecimientos, de conformidad con lo que establece el artículo 23 de la citada ley.

III.B.1.3. Derechos adquiridos por fusión, escisión y pago en especie.

Cuando los derechos han sido adquiridos por fusión o escisión, deberá considerarse como monto original de la inversión, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 41 de la LISR, además del precio del bien, los impuestos efectivamente pagados con motivo de la adquisición o importación del mismo, a excepción del impuesto al valor agregado, así como las erogaciones por concepto de derechos.

El tercer párrafo del artículo indicado establece que se considerará como fecha de adquisición la que correspondió a la fusionada o escindente.

Los valores sujetos a deducción no deberán ser superiores a los valores pendientes de deducir en la sociedad fusionada o escindente (Art. 46, fr. IV).

Ahora bien, en el caso de que los derechos hubiesen sido adquiridos por la persona moral, en virtud de un pago en especie, se considera un ingreso la diferencia entre la parte aún no deducida, actualizada en los términos del artículo 41 de la ley citada, y el valor que tenga a la fecha de transferencia, de acuerdo al avalúo practicado por la SHCP. (Art. 17, frac. II).

III.B.1.4. Regalías.

Cuando el titular de los derechos de propiedad industrial otorga licencias para el uso de los mismos a terceros, se fija un porcentaje sobre las

ventas del usuario autorizado que en la práctica comercial recibe el nombre de "regalías" y constituye el precio que se paga por el uso de los derechos. Las regalías deberán acumularse a los demás ingresos y se podrán deducir los gastos en el titular incurra para mantener la vigencia del derecho.

Cabe aclarar que los pagos por asistencia técnica no se consideran como regalías, de conformidad con el último párrafo del ya citado artículo 15-B del CFF, que define este concepto como la prestación de servicios personales independientes por los que el prestador se obliga a proporcionar conocimientos no patentables, que no impliquen la transmisión de información confidencial relativa a experiencias industriales, comerciales o científicas, obligándose con el prestatario a intervenir en la aplicación de dichos conocimientos.

La asistencia técnica sumada a algunos derechos de propiedad industrial, como pueden serlo una patente, el uso de una marca o un nombre comercial, frase publicitaria y otros, en conjunto pueden dar lugar al pago de regalías; tal es el caso de las franquicias, de conformidad con lo establecido por el artículo 142 de la Ley de Propiedad Industrial.

El momento para acumular los ingresos será aquél en que se dé cualesquiera de los siguientes supuestos, de conformidad con la fracción II del artículo 16 de la LISR:

a) Cuando se cobre total o parcialmente la contraprestación;
b) Cuando sean exigibles las contraprestaciones a favor del titular del derecho;
c) Cuando se expida el comprobante de pago.

III.B.1.5. Enajenación de los derechos de propiedad industrial.

Cuando la persona moral enajene sus derechos sobre patentes o registros, la ganancia acumulable será la que resulte de disminuir del precio obtenido por su enajenación, la parte aún no deducida, de conformidad con el sexto párrafo del artículo 41 de la LISR.

III.B.1.6. Residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional.

En el artículo 144 de la LISR, se estipula que están obligados al pago de este impuesto, conforme al Título V, los residentes en el extranjero que obtengan ingresos provenientes de fuente de riqueza situada en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente o base fija en el país o cuando teniéndolo, los ingresos no sean atribuibles a éstos.

En el caso específico de las regalías por otorgar una licencia sobre los derechos de propiedad industrial, se considera que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional, en concordancia con lo indicado por el artículo 156 de la ley, cuando los derechos se aprovechen en México o cuando quien pague las regalías sea residente en territorio nacional o residente en el extranjero con establecimiento permanente o base fija en el país.

El impuesto se calculará aplicando al ingreso que obtenga el contribuyente, sin deducción alguna, las siguientes tasas:

a) 15% tratándose de esquemas de trazado de circuitos integrados, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales y marcas comerciales.

b) 40% tratándose de patentes, certificados de invención o de mejora, marcas de fábrica, nombres comerciales y avisos comerciales.

En el caso de las franquicias o de contratos que involucren más de un derecho de propiedad industrial a los que se aplique diferente tasa, se aplicará la que corresponda a la parte del pago que se haga a cada concepto. En caso de que no sea posible la distinción, el impuesto deberá calcularse aplicando la tasa del 40%, conforme a lo establecido en el párrafo siguiente a la fracción II del citado artículo 156 de la LISR.

Se entiende que también se concede el uso o goce temporal cuando se enajenen inclusive como aportación a sociedades o asociaciones, dibujos, modelos, planos, fórmulas o procedimientos, así como cuando la contraprestación pactada por la enajenación de los bienes o derechos referidos se determine en función de la productividad, rendimiento, uso o disposición de los mismos. En este caso, las tasas a que se refiere este

artículo se aplicarán sobre el ingreso obtenido, sin deducción alguna, en función del bien o derecho de que se trate.

Quienes hagan los pagos están obligados a efectuar la retención correspondiente.

Tratándose de establecimientos permanentes o bases fijas en el país de residentes en el extranjero, cuando los pagos por los conceptos indicados se efectúen a través de la oficina central de la sociedad u otro establecimiento de ésta en el extranjero, la retención deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a partir de aquél en que se realice el pago en el extranjero o se deduzca el monto del mismo por el establecimiento permanente o base fija, lo que ocurra primero.

III.B.2. Personas morales no titulares del derecho de propiedad industrial

Para quienes son licenciatarios y no titulares de algún derecho de propiedad industrial, se aplica la regla contenida en la fracción XI del artículo 24 de la ley, que señala como condición para la deducción de pagos por asistencia técnica, regalías y de transferencia de tecnología, el de comprobar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que quien proporciona los conocimientos cuenta con elementos técnicos propios para ello;

Además de lo anterior, la citada fracción XI del artículo 24 de la LISR determina que el servicio debe prestarse efectivamente y en forma directa y no a través de terceros, excepto en los casos en que los pagos se hagan a residentes en México y que en el contrato respectivo se hubiese pactado que la prestación se efectuaría por un tercero autorizado;

Por lo que se refiere al porcentaje de amortización de las regalías, nos remitimos, en obvio de repeticiones, a los comentarios vertidos en el apartado II.B.1.2. referente a los gastos y cargos diferidos.

En caso de que el beneficio de las inversiones relacionadas con las regalías se concrete en el mismo ejercicio en el que se realizó la erogación, la deducción puede llevarse a cabo en su totalidad en dicho ejercicio.

III.B.3. Personas morales no contribuyentes.

La LISR reconoce como personas morales no contribuyentes, de conformidad con lo señalado en las fracciones X y XI del artículo 70, entre otras, a:

a) Las sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios; y

b) Las asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines culturales y las dedicadas a la investigación científica o tecnológica que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas.

Existen muchas posibilidades de que dichas personas morales, en el curso del cumplimiento de sus objetivos, lleguen a obtener conocimientos nuevos, susceptibles de patentarse o registrarse ante el IMPI, o que adquieran los referidos derechos a través de una donación o por herencia o legado. En estos supuestos, ya ha quedado establecido que para conservar la titularidad de estos bienes, la Ley de Propiedad Industrial exige su explotación, ya sea de manera directa o a través de una licencia.

Bajo este orden de ideas, cuando la asociación o sociedad preste servicios a personas distintas de sus miembros y obtenga un ingreso que exceda del 5% de los sus ingresos totales en el ejercicio de que se trate, deberá determinar el ISR correspondiente a una tasa de un 35% (Art. 68 de la LISR) y podrá considerar como deducciones las que sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad y cumplan con los requisitos del Título II de la LISR, de conformidad con lo siguiente:

- Si se trata de gastos atribuibles a las actividades señaladas, se deducirán conforme al Título II;
- Cuando estos gastos son atribuibles parcialmente a dichas actividades, se podrán deducir en la proporción que represente el número de días en el que se desarrollen las actividades, respecto del período por el que se efectúa la deducción. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto por las fracciones I y II del artículo 68 del reglamento de la LISR.

El momento para acumular los ingresos por estos conceptos será aquél en que se cobre el precio o la contraprestación pactada, conforme a lo señalado en el segundo párrafo de la fracción I del artículo 16 de la LISR.

Cuando la utilidad respectiva se distribuya a personas físicas o a residentes en el extranjero que no tengan un establecimiento permanente o base fija en el país o cuando teniéndolo, la utilidad no sea atribuible a éstos, se deberá efectuar, de conformidad con el artículo 68, en relación con el 123, fracción IV y 152, fracción I de la LISR, una retención, equivalente al 5% sobre la cantidad que resulte de multiplicar la cantidad distribuida por el factor de 1.5385.

III.C. Impuesto Sobre la Renta para personas físicas.

Tratándose de personas físicas, deben abordarse las siguientes situaciones para estar en posibilidades de determinar los impuestos generados:

a) Personas físicas con actividades empresariales;

b) Personas físicas que prestan servicios personales subordinados como investigadores y que en el curso de sus actividades desarrollan o perfeccionan un producto que da a su empleador una patente o registro;

c) Integrantes de una sociedad conyugal o copropietarios de derechos de propiedad industrial, así como sucesiones en proceso de liquidación;

d) Investigadores independientes que obtienen la propiedad de un derecho de propiedad industrial.

e) Personas físicas que han adquirido los derechos de propiedad industrial por herencia, legado o donación.

f) Residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional.

A continuación se dará un panorama de cada una de las situaciones anteriores.

III.C.1. Personas físicas con actividades empresariales.

Creemos las personas físicas con actividades empresariales que son propietarias o licenciatarias de derechos de propiedad industrial, deben sujetarse en general a las mismas reglas que las personas morales.

Además de los señalados en los puntos III.B.1.1, III.B.1.2, III.B.1.4, III.B.1.5 y III.B.1.6 de este capítulo, se aplican las fracciones IV y VII del artículo 108 de la LISR: la primera se refiere a la deducción de las inversiones y la segunda a las aportaciones para la constitución de fondos destinados a la investigación.

Se aplican asimismo los artículos contenidos en el capítulo XII del Título IV del mismo ordenamiento legal.

III.C.1.1. Personas físicas y morales dedicadas a la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y autotransporte terrestre.

Las personas dedicadas exclusivamente a las actividades señaladas, considerarán todas las inversiones que realicen, incluyendo aquéllas que recaigan en activos intangibles de los ya señalados con anterioridad, como salidas en el ejercicio en que se paguen, es decir, se podrán deducir en forma inmediata en lugar de seguir las reglas contenidas en el artículo 43 de la LISR.

III.C.2. Investigadores que prestan servicios personales subordinados.

Como ya se ha señalado en el apartado I.C.1.1. del Capítulo I de la presente investigación, de conformidad con lo establecido por la fracción *II del artículo 163 de la* LFT, 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 o registro corresponderán al patrón.

Sin embargo, la misma fracción establece en su segunda parte que el inventor tendrá derecho a una compensación complementaria, que se fijará por convenio de las partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje, cuando la importancia de la invención y los beneficios que pueda reportar al patrón no guarden proporción con el salario percibido por el inventor.

Dicha compensación deberá acumularse a los demás ingresos que perciba el trabajador por concepto de sueldos, para efectos del pago del ISR.

Ahora bien, en caso de que la investigación no se hubiera hecho por cuenta de la empresa, sino que el trabajador la hubiese costeado por sí mismo o en el supuesto de que el investigador trabaje por su cuenta (sin haber de por medio una relación laboral), el derecho sobre la invención o registro será de su propiedad y el producto que se obtenga por su explotación deberá ser considerado, dependiendo de la forma de explotación, como ingreso por:

a) Otorgar el uso temporal de bienes: en el caso de que la explotación se realice a través de una licencia;

b) Enajenación de bienes: en el caso de que el titular del derecho decida vender el derecho sobre la patente o registro.

Para efectos de este inciso, el ISR correspondiente se calculará, de conformidad con el artículo 96, de la siguiente manera:

Del total del ingreso por este concepto, se restarán las deducciones, que en el caso concreto consideramos que consisten en todas las erogaciones realizadas con motivo de la investigación, así como los derechos y demás gastos relacionados con la adquisición de los derechos de propiedad industrial.

El producto se dividirá entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y enajenación, sin exceder de 20 años.

El resultado anterior se acumulará a los demás ingresos que obtenga la persona física y se calculará el impuesto anual aplicando la tarifa del artículo 141, la tabla del 141-A y el artículo 141-B.

Al impuesto determinado conforme a los párrafos que anteceden, se adicionará el correspondiente a la parte de la ganancia no acumulable, conforme a lo que dispone la fracción III del citado artículo 96:

> *"El contribuyente podrá optar por calcular la tasa a que se refiere el párrafo que antecede, conforme a lo dispuesto en cualquiera de los dos incisos siguientes:*
>
> *a) Se aplicará la tarifa que resulte conforme al artículo 141 de esta ley a la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el año en que se realizó la enajenación, disminuidos por las deducciones autorizadas por la propia ley, excepto las establecidas en las fracciones II, III y IV del artículo 140 de la misma[21]. El resultado así obtenido se dividirá entre la cantidad a la que se le aplicó la tarifa y el cociente será la tasa.*
>
> *b) La tasa promedio que resulte de sumar las tasas calculadas conforme a lo previsto en el inciso anterior para los últimos cinco ejercicios, incluido aquél en el que se realizó la enajenación, dividida entre cinco.*
>
> *Cuando el contribuyente no hubiera obtenido ingresos acumulables en los cuatro ejercicios previos a aquél en que se realice la enajenación, podrá determinar la tasa promedio a que se refiere el párrafo anterior con el impuesto que hubiese tenido que pagar de haber acumulado en cada ejercicio la parte de la ganancia por la enajenación de bienes a que se refiere la fracción I de este artículo."*

El párrafo final del artículo 96 de la LISR establece que, en caso de que la enajenación se hubiera realizado en parcialidades, el impuesto correspondiente a la ganancia no acumulable se podrá pagar en los años en que efectivamente se reciba el ingreso, siempre que el plazo para obtenerlo sea superior a 18 meses y se garantice el interés fiscal.

Para determinar el monto del impuesto correspondiente a cada año, se deberá dividir el impuesto determinado conforme a la fracción III del citado artículo 96 entre el ingreso total de la enajenación y el resultado se multiplicará por los ingresos efectivamente recibidos en el citado período; La cantidad que resulte será el impuesto a enterar por este concepto en la declaración anual.

Según el artículo 113 del reglamento de la citada ley, debe determinarse la ganancia obtenida en la enajenación y aplicar la tarifa del

[21] Las deducciones a que hace referencia son las relacionadas con gastos médicos, dentales y hospitalarios; gastos de funerales y los donativos no onerosos ni remunerativos.

artículo 141 a la parte de la ganancia acumulable, la cual deberá sumarse a los demás ingresos en el año en que se realizó la enajenación, independientemente de los otros ingresos que se perciban por ésta en el año de calendario.

El cuarto párrafo del artículo 103 de la LISR señala que el pago provisional será igual al 20% del monto total de la operación, que deberá ser retenido por el adquirente si éste es residente en el país o residente en el extranjero con establecimiento permanente o base fija en México. En caso de que el adquirente no sea residente en México o sea residente en el extranjero sin establecimiento permanente o base fija en el país, el enajenante deberá enterar el impuesto correspondiente mediante declaración, dentro de los quince días siguientes a la obtención del ingreso.

c) Actividades empresariales: cuando la explotación consiste en la producción o venta de los bienes protegidos a través de una patente o registro;

En este apartado se aplican los comentarios vertidos en el apartado III.B.1. del presente capítulo, con la salvedad de que a los ingresos por este concepto, se suman los obtenidos con motivo de la prestación de servicios personales subordinados.

III.C.3. Integrantes de una sociedad conyugal o copropietarios de derechos de propiedad industrial, así como sucesiones en proceso de liquidación;

Cuando se dan estas situaciones, se deberá designar a un representante común (Art. 76, LISR) para que cumpla con las obligaciones fiscales derivadas los ingresos que se obtengan de un derecho de propiedad industrial. En el punto anterior se comentaron los supuestos que pueden darse al explotar un derecho de esta índole, los cuales se aplican en los casos de sociedad conyugal o copropietarios.

En el supuesto de que el derecho de propiedad industrial se encuentre dentro de una sucesión en proceso de liquidación, el representante legal de la sucesión pagará cada año de calendario el impuesto por cuenta de los herederos o legatarios, considerando el ingreso en forma conjunta, hasta que se dé por finalizada la liquidación de la sociedad. Dicho pago se

considerará como definitivo, salvo que los herederos o legatarios opten por acumular los ingresos correspondientes, caso en el cual, tienen derecho a acreditar la parte proporcional del impuesto pagado. Lo anterior de conformidad con el párrafo final del artículo 76 de la LISR.

III.C.4. Personas físicas que han adquirido los derechos de propiedad industrial por herencia, legado o donación.

Cuando los derechos de propiedad industrial se adquieren por herencia o legado estarán exentos, de conformidad con la fracción XXIII del artículo 77.

También estarán exentos cuando la adquisición se reciba como donativo, conforme a lo que establece la fracción XXIV del artículo 77, cuando sea entre cónyuges o entre ascendientes y *descendientes en línea* recta, cualquiera que sea su valor, y en los demás casos siempre que el valor total no exceda de una cantidad equivalente a tres veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. Por el excedente deberá hacerse un pago provisional a cuenta del impuesto anual equivalente al 20% del ingreso percibido, sin deducción alguna, conforme al avalúo, de acuerdo con el artículo 106 de la ley.

Para el cálculo del impuesto anual, se podrá deducir, según el artículo 105 de la ley, los pagos efectuados con motivo del avalúo.

Para determinar la ganancia acumulable, en caso de enajenación de los derechos, se estará a lo dispuesto por el artículo 100 de la LISR, el cual señala que se considerará como costo de adquisición el que haya pagado el autor de la sucesión o el donante y como fecha la que le hubiera correspondido a éstos.

Cuando por la donación se hubiese pagado el ISR, podrá considerarse como costo de adquisición el que correspondió al avalúo que se consideró para el cálculo de dicho impuesto y como fecha de adquisición, aquélla en que se pagó el impuesto.

El ISR correspondiente se calculará en los términos del artículo 96 de la ley, el cual ha sido explicado en el inciso b) del punto III.C.1.3. del presente capítulo.

III.C.5. Residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional

El Título V de la ley es también aplicable para personas físicas, por lo que nos remitimos a los comentarios expuestos en el punto III.B.1.6 de este capítulo.

IV. Impuesto al Activo.

IV.A. Sujetos

Están obligados al pago de este impuesto de conformidad con el artículo 1° de la Ley del Impuesto al Activo:

a) Las personas físicas que realicen actividades empresariales;

b) Las personas morales residentes en México;

c) Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país;

d) Las personas que otorguen el uso o goce temporal de bienes y;

e) Los residentes en el extranjero por los inventarios que mantengan en territorio nacional para ser transformados o que ya hubieran sido transformados por algún contribuyente de este impuesto;

Para los efectos de este estudio, resultan de interés los incisos a), b), c) y d) anteriores.

IV.B. Objeto y tasa.

El objeto de este impuesto es el activo de las personas físicas o morales señaladas, y la tasa que se aplica es de 1.8% sobre el valor del activo en el ejercicio.

IV.C. Cálculo del impuesto.

Para calcular el impuesto cuando se trata de gastos y cargos diferidos, deberá calcularse el promedio de cada bien.

Para esto, se deberá actualizar el saldo pendiente de deducir al inicio del ejercicio por el periodo comprendido entre el mes de adquisición hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio por el que se determina el impuesto. (Arts. 2°, fr. II y 3°).

Tratándose de contribuyentes que tributen bajo el régimen simplificado del ISR, la actualización se llevará a cabo aplicando los factores que mediante disposiciones de carácter general dé a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Quienes apliquen para la deducción de sus inversiones porcentajes menores a los que señala la LISR, podrán considerar, para efectos de la determinación de este impuesto, los porcentajes máximos establecidos en dicha ley, de acuerdo con lo señalado por el artículo 8° del reglamento de la ley del impuesto al activo.

Al saldo actualizado se le disminuirá la mitad de la deducción anual de las inversiones en el ejercicio.

Adicionalmente, los contribuyentes pueden deducir del valor del activo en el ejercicio, las deudas contratadas con empresas residentes en el país o con establecimientos permanentes ubicados en México de residentes en el extranjero, siempre que se trate de deudas no negociables o de deudas negociables en tanto no se le notifique al contribuyente la cesión del crédito a favor de una empresa de factoraje financiero, de acuerdo con lo que dispone el artículo 5°.

Aunado a lo anterior, las personas físicas podrán deducir del valor del activo en el ejercicio un monto equivalente a 15 veces el salario mínimo general del área geográfica de contribuyente elevado al año.

El artículo 6° establece que no se pagará el impuesto por el período preoperativo ni por los ejercicios de inicio de actividades, los dos siguientes y el de liquidación, salvo que la actividad preponderante consista en el otorgamiento de licencias sobre derechos de propiedad industrial, en cuyo caso, se pagará el impuesto incluso por los ejercicios de inicio de actividades y el siguiente.

V. Impuesto al Valor Agregado.

V.A. Sujetos.

Son sujetos de este impuesto, de conformidad con el artículo 1° de la ley del IVA, las personas físicas y morales que realicen dentro del territorio nacional las actividades indicadas en el siguiente apartado:

V.B. Objeto y base.

a) La Enajenación de bienes.

b) Prestación de servicios independientes.

c) Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.

d) Importación de bienes o servicios.

e) Exportación de bienes o servicios.

Los titulares de derechos de propiedad industrial son contribuyentes de este impuesto cuando realizan las siguientes actividades:

a) La transmisión de la propiedad de sus derechos, es decir, su enajenación (Art. 8° de la ley del IVA en relación con el 14 del CFF);

El momento en que se causa el *impuesto* es aquél en que se pague parcial o totalmente el precio o se expida el comprobante que ampare la enajenación. (Art. 11, fr. II y III de la LIVA).

Para calcular el impuesto, se toma como base, conforme lo dispone el artículo 12 de la ley, el precio pactado, así como cualquier otra cantidad que se cargue al adquirente.

En el supuesto de que la enajenación sea a plazos, se podrá diferir el pago del impuesto hasta el momento en que sean efectivamente

recibidos los pagos. En el caso de pagos anticipados, se aplicará la misma regla, es decir, el impuesto será exigible en el momento en que se reciba cada pago anticipado. (Art. 12 de la ley, en relación con el 25 del reglamento).

b) Otorguen asistencia técnica o transferencia de tecnología, ya que de acuerdo con lo señalado por el artículo 14 fracción V, esta acción implica la prestación de un servicio independiente;

Una regla similar se aplica para determinar la base del impuesto en estos casos, ya que para su cálculo se considera como valor el total de la contraprestación pactada, así como cualquier otra cantidad que se cobre a quien reciba el servicio. (Artículo 18 de la ley).

El momento en que nace la obligación de pagar el impuesto, según dispone el artículo 17 de la ley, es aquél en que se cobren o sean exigibles las contraprestaciones a favor del prestador o se expida el comprobante respectivo, lo que suceda primero.

Si el prestador es una persona física, tendrá obligación de pagar el impuesto en el momento en que se paguen cada una de las contraprestaciones.

c) La importación de derechos de propiedad industrial, la cual se da cuando se realizan los siguientes supuestos, de acuerdo con el artículo 24, fracciones II y III de la ley del IVA:

- La adquisición por parte de residentes en el país de bienes intangibles enajenados por personas no residentes en él;
- El uso o goce temporal, en territorio nacional, de derechos de propiedad industrial proporcionados por personas no residentes;
- El aprovechamiento en territorio nacional la tecnología de un no residente, aún cuando el no residente se encuentre dentro del país;

Se considera que se efectúa la importación cuando suceda cualquiera de las siguientes situaciones: (Art. 26, fr. III de la ley).

- Los derechos se aprovechen en territorio nacional;
- Se pague parcial o totalmente la contraprestación; o
- Se expida el comprobante que ampare la operación.

La base se determinará de acuerdo a la naturaleza del acto que se realice, es decir, si se trata de una enajenación, prestación de servicios o uso o goce temporal de bienes.

d) La exportación de sus derechos, conforme al artículo 29 de la ley, a través de:

- La enajenación de los derechos de propiedad industrial realizada por persona residente en el país a quien resida en el extranjero;
- El uso o goce temporal en el extranjero de los mismos, proporcionados por residentes en el país y;
- El aprovechamiento en el extranjero de servicios prestados por residentes en el país por concepto de asistencia técnica, servicios técnicos relacionados con ésta e informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, así como por publicidad.

V.C. Tasa.

La tasa se calculará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la ley, aplicando a los valores indicados el 15%, salvo que los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto se realicen por residentes en la región fronteriza y que además la prestación de los servicios se lleve a cabo en dicha región, en cuyo caso, la tasa que se aplicará será de un 10%.

Para las exportaciones, se establece una tasa de 0%, conforme a la fracción IV del artículo 2-A de la ley del IVA.

CAPITULO IV

REGIMEN FISCAL DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LOS PRINCIPALES PAISES DE DESTINO EN AMERICA, DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS

I. Antecedentes.

En el presente capítulo se da un panorama del régimen fiscal de los derechos de propiedad industrial en Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y Colombia.

En la selección de dichos países para los fines de esta investigación, se tomaron en cuenta los siguientes criterios:

- Socios comerciales de México con quienes se tuvieran celebrados tratados de libre comercio;
- El volumen de intercambio comercial y;
- Que fueran países del continente americano.

Es interesante apuntar que, de acuerdo con informes proporcionados por el Banco Nacional de Comercio Exterior, México registró, durante los primeros 5 meses de 1999, un saldo superavitario con América del Norte de 5,232 millones de dólares (mmd) y con América Latina de 932 mmd.

En el período antes señalado, la estructura relativa de las exportaciones mexicanas fue: 89.2% a América del Norte, 5.1% a Europa, 3.9% a América Latina y 1.6% a Asia. Comparada con la estructura prevaleciente un año antes, se registraron disminuciones en la participación de América Latina y Asia, debido a la situación económica que prevalece en esas regiones.

Como resultado del continuado dinamismo de la economía de los Estados Unidos, las exportaciones a ese país se incrementaron en 9.3%. Los principales países de destino de las exportaciones después de los Estados

Unidos fueron Alemania (1,147 mdd), Canadá (824 mdd) y España (319 mdd).

Finalmente, derivado de la recesión por la que atraviesan los países latinoamericanos; éstos registraron reducciones sustanciales en la adquisición de productos mexicanos, destacando los casos de Chile (-34.9%), Brasil (-29.6%), Argentina (-25.8%) y Colombia (-20.9%).

A pesar de esta reducción, Colombia sigue ocupando el tercer lugar en el continente americano en intercambio comercial con México, precedido por Estados Unidos y Canadá.

Respecto a las importaciones, América del Norte aportó el 76.6% del total, mientras que Asia y Europa tuvieron una participación de alrededor del 10%.

Específicamente de Estados Unidos, se adquirió el 74.7% de las importaciones totales, es decir, el equivalente a 39,931 mmd.

II. Estados Unidos de Norteamérica.

Tradicionalmente Estados Unidos ha sido el país con el que México ha tenido su mayor intercambio comercial.

De acuerdo con el informe rendido en el mes de septiembre de 1999 por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Dr. Herminio Blanco Mendoza, a partir de la entrada en vigor del tratado de libre comercio con los países de Norteamérica, las exportaciones con este país se han incrementado en 174%, pasando de más de 20,000 millones de dólares en el primer semestre de 1993 a 56,000 millones de dólares en el mismo período de 1999. Esto ha permitido que debido a las inversiones que este tratado ha generado, un millón de mexicanos han logrado obtener empleo.

En los primeros cinco años de ese tratado, las exportaciones agropecuarias mexicanas a Estados Unidos crecieron más del 70%, llegando en 1998 a más de 5,500 millones de dólares.

Las exportaciones agroindustriales se incrementaron en 150%, superando al desempeño de todos los países que exportan estos productos a ese país.

II.A. Generalidades.

Las principales formas de organización de negocios en los Estados Unidos son: corporaciones, sucursales de empresas extranjeras, sociedades anónimas; sociedades de responsabilidad limitada; asociación en participación y personas físicas que realizan actividades empresariales.

Las normas impositivas federales están contenidas en el Código de Rentas (Internal Revenue Code, en adelante IRC); a continuación se indicarán algunos términos que son importantes para la mejor comprensión del presente apartado.

II.A.1. Derechos de propiedad Industrial.

Cuando el IRC hace referencia a los bienes intangibles que en este trabajo se han denominado *derechos de propiedad industrial*, alude a los siguientes, de acuerdo a la sección 865:

- Patentes;
- Invenciones;
- Modelos;
- Diseños;
- Fórmula secreta o proceso y cualquiera otra similar;
- Franquicias;
- Marcas registradas y;
- Nombres comerciales.

Con respecto a los inventos, modelos y diseños, los incluye, aún en el caso de que no estén patentados.

II.A.2. Titular de los derechos de propiedad industrial.

De acuerdo a la sección 1235 del código citado, el titular es la persona que utilizó sus esfuerzos en la creación del derecho o bien aquélla que adquirió el interés de dicha propiedad en virtud de que existía una relación laboral entre el creador y el empresario o persona que lo empleó para tal fin a cambio de un sueldo o compensación.

Asimismo son titulares, conforme a la sección 267 del IRC, las personas relacionadas con las que se señalaron en el párrafo precedente, es decir:

- Cónyuge, hermanos, ascendientes y descendientes en línea recta, sin limitación de grado.
- Aquéllas que posean directa o indirectamente mas del 50% de las acciones, o del inventario de otra.
- Dos miembros del mismo grupo económico.
- El fideicomitente, fideicomisario y el fiduciario, en su caso.

II.A.3. Residente en los Estados Unidos.

La sección 865 del IRC, define residente como toda persona que es ciudadana de los Estados Unidos o extranjero con domicilio en dicho país y contribuyente en el mismo, siempre y cuando, en este último caso, no pague impuestos equivalentes al 10% o más de sus ganancias brutas, en otro país.

También se considera como residente cualquier corporación constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos.

II.A.4. No residentes.

Cualquier persona que no se encuentre entre los supuestos del punto anterior, se considera como no residente para los efectos de la ley.

II.A.5. Cierre de una transacción.

La sección 1234 del IRC define esta expresión como la terminación de la obligación del contribuyente en relación con una propiedad y no con el final del ejercicio fiscal.

II.A.6. Franquicia.

En los términos de la sección 1253 del citado código, franquicia incluye un acuerdo que da a una de las partes el derecho de distribuir, vender o proveer bienes o servicios en un área específica.

II.A.7. Fuente de los ingresos.

En términos generales, se considera, de acuerdo con la sección 865 del IRC que los ingresos derivados de la venta de propiedades personales de los residentes de los Estados Unidos deben ser considerados como provenientes del país.

Ahora bien, si el residente mantiene fuera del país un lugar de negocios, y en dicho país paga por lo menos el 10% del ingreso por las ventas como impuesto, las entradas provenientes de dicha oficina, deben considerarse como provenientes del exterior.

Se consideran como propiedad en los Estados Unidos cualquier derecho para el uso en el país de una patente, invención, modelo o diseño (aún cuando no estén patentados o registrados), secreto industrial o cualquier otro derecho similar, por lo que los ingresos provenientes de los mismos serán considerados como internos. (Sección 956, inciso (c), numeral 1D del IRC).

Las regalías por el uso o explotación de derechos de propiedad industrial dentro de los Estados Unidos, se consideran como ingresos del país.

Si los ingresos se obtienen por parte de una persona sin residencia, se considera que son ingresos externos, salvo que tengan una

oficina o lugar de negocios en los Estados Unidos, en cuyo caso, los ingresos provenientes de ésta, se consideran como originarios del país.

Se consideran como ingresos externos, entre otros, las regalías por el uso o explotación en otro país de los derechos de propiedad industrial.

II.A.8. Empresas exportadoras.

La sección 971 define a las empresas exportadoras como aquéllas que cumplen con los siguientes requisitos:

- Que el 90% del ingreso bruto de los últimos 3 años sea de fuentes externas; y
- Que el 75% o más del ingreso bruto de dicha empresa se derive de las exportaciones.

Los ingresos provenientes de las exportaciones son aquéllos que se derivan de la venta de bienes para uso, consumo o cualquier otra disposición fuera de los Estados Unidos de productos o derechos producidos o manufacturados en el país.

No se consideran como propiedades exportables las patentes, invenciones, modelos, diseños, fórmulas o procesos (patentados o no), marcas registradas, nombres comerciales, franquicias y cualquier otro derecho similar, de acuerdo con lo establecido en la sección 927, numeral 2, inciso (B).

II.A.9. Ingresos brutos.

De acuerdo con la sección 61 del IRC, el término "ingresos brutos" incluye a todos los ingresos, independientemente de la fuente, entre los cuales señala expresamente los siguientes:

- Compensaciones por servicios, incluyendo cuotas, comisiones y otros similares;
- Ingresos derivados de los negocios;
- Ganancias derivadas de venta de propiedades;
- Intereses;

- Rentas;
- Regalías;
- Dividendos;
- Anualidades;

De acuerdo a la sección 102 del citado código, los ingresos que se reciban como herencia o legado se incluyen también en los ingresos brutos.

Para las personas físicas que no son residentes, el ingreso bruto incluye solamente los ingresos que se deriven de fuentes en los Estados Unidos y aquéllos que estén efectivamente relacionados con negocios dentro de dicho país, conforme lo establece la sección 872 del IRC.

II.A.10. Ingresos gravables.

Los ingresos gravables son, conforme a lo que establece la sección 63 del IRC, la diferencia entre los ingresos brutos y las deducciones permitidas, las cuales, en general se refieren a los gastos ordinarios y necesarios, incurridos durante el ejercicio fiscal, para llevar a cabo las actividades propias de la empresa, de acuerdo a lo señalado por la sección 162 del IRC.

También quedan comprendidas dentro de las deducibles, las cantidades recibidas como compensación en caso de daños, entre otras, las que se refieren a la transgresión de una patente expedida en los Estados Unidos; de acuerdo a la sección 186, se permite deducir, contra los ingresos por este concepto, la que resulte menor entre:

- La cantidad recibida como compensación; o
- Las pérdidas no recobradas como resultado de dicha transgresión.

La misma sección, en el inciso (c) define el término "compensación" como las cantidades determinadas en el ejercicio fiscal por daños como resultado de una acción civil, disminuidas por los pagos en que se incurrieron durante el juicio o arreglo.

Se considera que el "período de transgresión", en el caso de las patentes, es aquél en que ocurrió la violación a los derechos sobre estas.

II.B. Régimen Fiscal

II.B.1. Disposiciones generales

En términos generales, de acuerdo con lo que establece la sección 1235 del IRC, la transmisión de la propiedad de una patente, independientemente del tiempo que tenga el titular con el derecho, debe considerarse como venta de un bien de capital que se ha poseído por mas de un año, aún y cuando se haya fijado un precio de acuerdo a la productividad, uso o disposición de la patente o que el mismo se haga en pagos periódicos con la sola transmisión del derecho.

Se considera, en los términos de la sección 751 del IRC, que cuando se transmiten las cuentas por cobrar de derechos sobre marcas, franquicias o nombres comerciales sobre los que hay contratos vigentes de licencia, a cambio de alguna participación en la empresa (cierta cantidad de acciones, por ejemplo) existe para efectos fiscales, una venta entre el antiguo tenedor y la sociedad.

Dichos bienes están sujetos a depreciación, por lo que el ingreso obtenido por dicha transmisión debe ser considerado como un ingreso ordinario, de conformidad con la sección 1249 del IRC, en relación con la 1234-A y 1239, inciso (e) del propio ordenamiento.

Se considera obtenido el ingreso en el momento del cierre de la transacción o en aquél en que se disponga de dicha propiedad, lo que ocurra primero (sec. 1233, inciso b, numeral 2 del IRC).

Ahora bien, en el caso de las licencias sobre franquicias, marcas o nombres comerciales, establece la sección 1253 que la transmisión no debe ser considerada como venta de un bien de capital cuando el licenciante se reserve, entre otros, los siguientes derechos sobre el bien de que se trate:

- De terminación del contrato o convenio;

- Determinar los estándares de calidad de los productos que se usen o vendan y del equipo y mercancías publicitarias de los mismos;
- Exigir al licenciatario que venda y de publicidad solamente a productos o servicios del licenciante;
- Requerir al licenciatario que solamente tenga como proveedor de bienes y equipo al licenciante;
- De recibir pagos sujetos a la productividad, uso o disposición de la franquicia, marca o nombre comercial;

Los pagos que el licenciante reciba, sujetos a productividad, uso o disposición de la franquicia, marca o nombre comercial deben tratarse como ingresos por venta u otra disposición de propiedad que no es un bien de capital.

Las reglas que se aplican para determinar el precio en una transacción que no encaja en los casos del párrafo precedente y que se realiza a un plazo igual o superior a 6 meses, cuyos pagos se reciben a futuro y que están consignados en instrumentos de deuda, son, según la sección 1274 del IRC, las siguientes:

- En el caso de que se hayan fijado intereses normales, la cantidad principal (sin intereses);
- En cualquier otro caso, la suma de los valores presentes de todos los pagos derivados del instrumento de deuda;

Se entiende por intereses normales aquéllos que no exceden del total del adeudo principal.

La tasa aplicable para estas transacciones depende de la duración del contrato:

- Para contratos cuya duración sea inferior a 3 años, se aplica la tasa federal a corto plazo;
- Si la duración supera los tres años pero es menor de 9 años, se aplica la tasa federal a mediano plazo; y

- Si la duración rebasa los 9 años, se aplica la tasa federal a largo plazo.

El Secretario del Tesoro determina mensualmente las tasas aplicables al siguiente mes calendario tomando en consideración la tasa de rendimiento promedio de los bonos que emitan los Estados Unidos para cada período señalado.

Para el licenciatario se consideran deducibles los pagos por concepto de regalías por el uso de los derechos de propiedad industrial por ser gastos de la empresa o negociación, siempre que se trate de cantidades substancialmente iguales o que se paguen conforme a una fórmula predeterminada y cuya frecuencia sea inferior a un año durante el tiempo en que dure el contrato. Reciben el mismo tratamiento los pagos que se hagan por renovación del contrato.

Para determinar la tasa que correspondería al ingreso determinado conforme a los párrafos precedentes, es necesario definir la fuente de la que provienen dichos ingresos, para lo cual nos remitimos al punto II.B.8.

Respecto a la transmisión de derechos de propiedad industrial por internet, el 20 de octubre de 1998 el Congreso aprobó la ley denominada "The Internet Tax Freedom Act", la cual parte de un principio muy simple: La información no debe causar impuestos. El sumario de esta ley indica que debe protegerse la red, así como la información y comercio que se intercambie a través de la misma, de impuestos especiales y discriminatorios, lo que en el futuro estimulará y continuará el desarrollo tecnológico y comercial de este dinámico medio.

Esta ley se aprobó bajo el argumento de que además de que la red necesita crecimiento, las transacciones realizadas a través suyo son susceptibles de gravarse con impuestos múltiples y discriminatorios, ya que la forma en que está diseñada implica que varios estados y quizás docenas de localidades pudieran intentar gravar una sola transacción; por lo que se acordó una moratoria de 3 años que obliga a los gobiernos locales y estatales a abstenerse de imponer contribuciones a las operaciones de bienes y

servicios que se lleven a cabo únicamente a través de la red, sin que haya otro medio para realizarse.

Actualmente, el Congreso se pronuncia en el sentido de no imponer contribuciones federales que graven el acceso a Internet o el comercio electrónico.

II.B.1.1. Depreciación y Amortización de los derechos de propiedad industrial.

Por lo que respecta a la depreciación, la regla general contenida en la sección 167 del IRC señala que se acepta como deducción por este concepto una cantidad razonable por el desgaste ocasionado por el uso, incluyendo una cantidad razonable por obsolescencia de los bienes o propiedades que se usan para la empresa o negociación y de aquélla utilizada para la producción de los ingresos.

En el caso de los derechos de propiedad industrial, el IRC los refiere como amortizables conforme a la sección 197, que señala que la amortización de los intangibles se determina sobre la base ajustada de su valor gravable, en un período de 15 años, contados a partir del mes en que dicho bien fue adquirido.

Lo anterior se aplica con respecto a patentes, fórmulas, procesos, diseños, secretos industriales, y otros similares que no fueron creados por el contribuyente y excluye expresamente a las franquicias, marcas registradas y a los nombres comerciales creados por el titular; sin embargo, la renovación de estas últimas tiene el mismo tratamiento que una adquisición, por lo que sí está sujeta a amortización en los términos de la sección señalada.

II.B.1.2. Gastos de investigación y desarrollo de tecnología.

El contribuyente tiene la opción, de acuerdo con la sección 174, de tratar los gastos de investigación y desarrollo de tecnología incurridos durante el año fiscal como gastos relacionados con la actividad económica del contribuyente o como gastos o cargos diferidos; en el primer caso, dichos gastos se deducen en el año en que se incurran; en el segundo y tercer casos, se consideran como una cuenta de capital que no está sujeta a

depreciación en los términos de la sección 167 y su deducción se difiere a un período de por lo menos 60 meses, comenzando en el mes en que el contribuyente reciba por primera vez ingresos derivados de la actividad relacionada con los citados gastos.

Lo anterior no se aplica en los casos de adquisición de bienes raíces o en mejoras que se hagan a los mismos en relación con la investigación, ya que en los términos de la señalada sección 174, deberán considerarse como inversiones sujetas a depreciación.

II.B.1.3. Tasas.

Ya ha quedado asentada la forma en que se determinan los ingresos gravables, así como la forma en que deben manejarse los ingresos percibidos con motivo de la venta o intercambio de los derechos de propiedad industrial; enseguida indicaremos las tasas que se aplican a las sociedades y a las personas físicas.

II.B.1.4. Sociedades Mercantiles.

Las sociedades deberán pagar anualmente sobre sus ingresos gravables las cuantías[22] que a continuación se señalan, conforme lo que establece la sección 11 del IRC:

1. El 15% del ingreso gravable, siempre que no exceda de $50,000.00;
2. Desde $50,000.00 hasta $75,000.00, el 25%;
3. Desde $75,000.00 hasta $10,000,000.00, el 34%;
4. El 35% cuando los ingresos gravables sean superiores a $10,000,000.00.
5. Para el caso de una sociedad cuyo ingreso gravable en un año fiscal supere los $100,000.00, la cantidad de impuestos determinados conforme a los párrafos precedentes debe incrementarse con lo que resulte menor de las siguientes:
   - 5% del exceso ó

[22] Las cantidades están dadas en dólares estadounidenses.

- $11,750.00

6. Para las sociedades que tengan un ingreso gravable superior a los $15,000,000.00, la cantidad de impuestos determinados conforme a los párrafos precedentes debe incrementarse con lo que resulte menor de las siguientes:
   - 3% del exceso ó
   - $100,000.00

Las tasas indicadas en los numerales 5 y 6 no se aplican en el caso de sociedades dedicadas a la prestación de servicios en las áreas de la salud, legales, de ingeniería, arquitectura, contaduría, ciencias actuariales, ni a los artistas o consultores, quienes deberán pagar el 35% del total de sus ingresos gravables.

Tampoco se aplican a los bancos que operen seguros de vida, compañías aseguradoras y aquellas sociedades dedicadas a bienes raíces.

Si bajo el supuesto señalado en los puntos 5 y 6 anteriores, resulta para la sociedad un impuesto a pagar que supere el 35% del ingreso gravable, existe el impuesto alternativo previsto en la sección 1201 del IRC, a la cual pueden sujetarse las empresas si es que éste último resulta menor que el calculado conforme a la sección 11 del citado ordenamiento.

El cálculo consiste en la suma del impuesto determinado sobre el ingreso gravable disminuido con la ganancia neta de capital (de acuerdo al procedimiento previsto en la sección 11) más un impuesto del 35% de la ganancia neta de capital.

II.B.1.5. Personas físicas.

La sección 1 determina las tasas impositivas que se aplican a individuos según su estado civil[23]:

1. Para personas casadas por sociedad conyugal y viudos se aplica la siguiente tarifa, según sus ingresos:

[23] Las cantidades están dadas en dólares estadounidenses.

Para ingresos gravables de:	**El impuesto a pagar es:**
Hasta $36,900.00	15% del ingreso gravable
Desde de $36,900.01 hasta $89,150.00	$5,535 mas 28% del excedente de $36,900.00
Desde de $89,150.01 hasta $140,000.00	$20,165 mas 31% del excedente de $89,150.00
Desde de $140,000.01 hasta $250,000.00	$35,928 mas 36% del excedente de $140,000.00
Mas de $250,000.01	$75,528 mas 39.6% del excedente de $250,000.00

2. Para cabezas de familia se aplica la siguiente tabla:

Para ingresos gravables de:	**El impuesto a pagar es:**
Hasta $29,600.00	15% del ingreso gravable
Desde de $29,600.01 hasta $76,400.00	$4,400 mas 28% del excedente de $29,600.00
Desde de $76,400.01 hasta $127,500.00	$17,544 mas 31% del excedente de $76,400.00
Desde de $127,500.01 hasta $250,000.00	$33,385 mas 36% del excedente de $127,500.00
Mas de $250,000.01	$77,485 mas 39.6% del excedente de $250,000.00

3. Para personas solteras, (distintas de los viudos y cabezas de familia), se aplica la siguiente tabla:

Para ingresos gravables de:	**El impuesto a pagar es:**
Hasta $22,100.00	15% del ingreso gravable
Desde de $22,100.01 hasta $53,500.00	$3,315 mas 28% del excedente de $22,100.00
Desde de $53,500.01 hasta $115,000.00	$12,107 mas 31% del excedente de $53,500.00
Desde de $115,000.01 hasta $250,000.00	$31,172 mas 36% del excedente de $115,000.00
Mas de $250,000.01	$79,772 mas 39.6% del excedente de $250,000.00

4. Para personas casadas por separación de bienes se aplica la siguiente tabla:

Para ingresos gravables de:	**El impuesto a pagar es:**
Hasta $18,450.00	15% del ingreso gravable
Desde de $18,450.01 hasta $44,575.00	$2,767.50 mas 28% del excedente de $18,450.00
Desde de $44,575.01 hasta $70,000.00	$10,082.50 mas 31% del excedente de $44,575.00
Desde de $70,000.01 hasta $125,000.00	$17,964.25 mas 36% del excedente de $125,000.00
Mas de $125,000.01	$37,764.25 mas 39.6% del excedente de $125,000.00

Las tablas indicadas se ajustan de acuerdo a la inflación, de tal manera que los impuestos no se vean aumentados, sumando a las cantidades mínimas y máximas de cada renglón la correspondiente al ajuste del costo de la vida de cada año de calendario.

El concepto de ajuste al costo de vida es el porcentaje en que aumente, en su caso, el índice de precios al consumidor, publicado por el Departamento del Trabajo.

II.B.1.6. Disposiciones comunes para individuos y sociedades.

La sección 55 del IRC prescribe que la cantidad a pagar de impuestos por individuos será igual al exceso del impuesto mínimo provisional del ejercicio fiscal sobre los impuestos regulares del citado ejercicio.

Para efectos del párrafo anterior, el impuesto mínimo provisional se determina, con la suma del 26% de las cantidades gravables que no excedan $175,000.00 más el 28% del excedente de este importe; el excedente se disminuirá con la cantidad alternativa de impuestos mínimos foráneos del año fiscal.

En el caso de que se trate de personas casadas por sociedad conyugal, debe sustituirse la cantidad de $87,500.00 por la de $175,000.00.

Las cantidades anuales exentas para individuos son las que a continuación se señalan (todas las cantidades están dadas en dólares Estadounidenses):

- $45,000.00 en el caso de sociedad conyugal o viudez;
- $33,750.00 cuando se trata de personas solteras y;
- $22,500.00 para personas casadas por separación de bienes.

Para las sociedades, el impuesto mínimo provisional del ejercicio fiscal es el 20% del ingreso gravable que rebase la exención, disminuido con el crédito del impuesto foráneo mínimo alternativo.

La exención a que se refiere el párrafo que antecede es de $40,000.00

La cantidad de exención de los contribuyentes (individuos o sociedades) deberá disminuirse con un 25% del importe en que el ingreso mínimo alternativo exceda de:

- $150,000.00 en el caso de contribuyentes que no son corporaciones.
- $112,500.00 en el caso de sociedades.
- $75,000.00 cuando se trata de individuos casados por separación de bienes o de sucesiones.

En el primer supuesto, el ingreso alternativo mínimo gravable debe incrementarse con un 25% del exceso de $165,000.00 (determinados como ingreso mínimo gravable) o con $22,500.00, lo que resulte menor.

En los términos de la sección 55 del IRC, el término "impuestos regulares" significa la obligación normal del pago de impuestos, disminuida con los impuestos pagados en el extranjero.

II.B.2. Tratamiento fiscal de los ingresos de fuente externa relacionados con la propiedad industrial.

Ya ha quedado definido en el punto II.A.8 lo que son, las empresas exportadoras y asimismo los casos en que sus ingresos se consideran como de fuente externa.

Las comisiones, cuotas, compensaciones o cualquier otro ingreso relacionado con servicios prestados en conexión con el uso, por parte de cualquier persona, fuera de los Estados Unidos, que no se encuentre vinculada con la empresa, de patentes, secretos industriales, procesos, fórmulas, marcas registradas, nombres comerciales, franquicias y otras propiedades similares, adquiridas o desarrolladas por la empresa exportadora, se consideran también ingresos de fuente externa, conforme a lo establecido por la sección 971, inciso b), numeral 2 del IRC.

Para determinar el ingreso gravable, las empresas tienen derecho a hacer las deducciones siguientes, relacionadas con las exportaciones, de conformidad con el inciso (d) de la sección 971 del IRC:

- Salarios u otras compensaciones por servicios personales contratados para dicha actividad;
- Rentas u otros pagos relacionados con el uso de propiedades destinadas a la producción de los productos de exportación;
- Cualquier otra cantidad necesaria para la producción de dichos productos.

Se aplica una tasa del 30% sobre los ingresos gravables de acuerdo con la sección 881 del IRC.

II.B.3. Tratamiento fiscal de los ingresos de fuente interna de corporaciones e individuos extranjeros sin residencia en el país, relacionados con la propiedad industrial.

La sección 881 del IRC señala que la tasa impositiva para las empresas extranjeras por las ganancias que se obtengan de la venta, intercambio o licencia de patentes, secretos industriales, marcas registradas, nombres comerciales, franquicias y cualquier otro derecho similar, aun

cuando el pago dependa de la productividad, uso o disposición del derecho, es del 30% sobre la ganancia que se reciba de fuentes en los Estados Unidos por una compañía extranjera, si esta última no está vinculada con una empresa o lugar de negocios dentro del país.

Se aplica la misma tasa, de acuerdo con lo dispuesto por el IRC en la sección 871, inciso a), numerales 1 y 2, a las ganancias que obtengan las personas físicas extranjeras sin residencia en el país por dichos conceptos y a los no residentes que han permanecido en el país por un período igual o superior a 183 días durante un año.

Ahora bien, la sección señalada en el párrafo que antecede, determina que dichas personas pueden elegir la opción de pagar impuestos conforme a las secciones 1 o 55 del referido ordenamiento, a las cuales se hizo referencia en los puntos II.B.1.4 y II.B.1.5, a los que nos remitimos en obvio de repeticiones.

III. Canadá.

Con la entrada en vigor del TLCAN, México se ha convertido en el principal socio comercial de Canadá en América Latina. De acuerdo con informes de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en el primer semestre de 1997, el intercambio bilateral aumentó 68 por ciento, respecto al mismo periodo de 1993 y las ventas mexicanas a ese país crecieron 58 por ciento en ese lapso.

III.A. Generalidades.

La imposición de contribuciones en Canadá se lleva a cabo por los tres niveles de gobierno:

- Federal;
- Provincial y;
- Municipal.

El gobierno federal tiene atribuciones para imponer cualquier tipo de contribuciones; los gobiernos provinciales están restringidos a gravar

a las personas que se encuentren dentro de su jurisdicción y los municipios tienen la facultad de recaudar contribuciones solamente sobre los bienes raíces.

Los impuestos federales principales son el impuesto sobre la renta, las retenciones a los no residentes, los impuestos a las sucursales, al comercio exterior y al valor agregado y están contenidas en la Ley del impuesto sobre la renta (Income Tax Act, en adelante ITC).

Los principales impuestos provinciales son: el impuesto sobre la renta,[24] los impuestos sobre el capital de las corporaciones, el impuesto por la compraventa de terrenos y el impuesto provincial sobre ventas.

Para los fines de la presente investigación, solamente se estudiarán los federales.

Las formas de organización de negocios más importantes son las corporaciones, sociedades anónimas y sucursales o divisiones de compañías foráneas; otras formas habituales de negocios son las asociaciones en participación, fideicomisos y personas físicas con actividades empresariales.

El régimen fiscal difiere según la forma de organización de que se trate; las corporaciones y las sucursales tienen un tratamiento fiscal semejante, están sujetas al pago del impuesto corporativo; el ingreso gravable de cada sociedad que sea parte del corporativo; sin embargo, se calcula por separado y los accionistas deben pagar por los ingresos que reciben como parte de la sociedad.

Los fideicomisos son entidades independientes y tienen el mismo tratamiento que los individuos. Las partes en una asociación en participación pagan por sus ingresos sin tomar en cuenta dicha participación, ya que poseen directamente los activos o el capital de la misma, sin necesidad de crear una entidad independiente.

[24] Para ampliar la información, en el anexo 2 se incluyen tablas que contienen las tasas correspondientes al impuesto provincial sobre la renta para corporaciones y para personas físicas.

A continuación se señalan algunos términos que conviene definir para dar mayor claridad al presente trabajo:

III.A.1. Ingresos gravables:

Se entienden como ingresos gravables los provenientes de las propiedades (intereses, dividendos, rentas, regalías); las ganancias de los negocios; los sueldos y salarios y el 75% de las ganancias de capital.

III.A.2. Ganancias de capital.

Constituyen ganancias de capital la diferencia entre el precio de venta y la base ajustada del costo. Cuando la venta se hace a un precio menor al de mercado, la autoridad considera la transacción como si se hubiera llevado a cabo con base en el valor de mercado.

El ingreso que se acumula a los demás ingresos gravables, es el 75% de la ganancia neta, es decir, después de haber deducido al mismo cualquier gasto incurrido por la disposición o venta de los bienes de capital.

III.A.3. Deducciones.

Para que un gasto sea deducible, debe estar directamente relacionado con la obtención de las ganancias para los fines de la empresa, sin que se trate de la compra de bienes de capital.

El anterior concepto se aplica a las regalías que pagan las empresas por el uso de marcas, patentes, nombres comerciales, etc.

Los gastos legales vinculados con la adquisición de los intangibles son igualmente deducibles.

III.A.3.1. Depreciación.

Para determinar la depreciación de los derechos de propiedad industrial que tienen vigencia definida, debe asignárseles un costo de acuerdo a dicha duración.

Para aquéllos que tienen vigencia indefinida, tres cuartas partes de su valor se deprecian a razón de 7% anual.

Los contribuyentes tienen también la opción de amortizar las patentes adquiridas después del 26 de abril de 1996 a razón del 25% anual (sobre la base de las tres cuartas partes de su valor).

III.A.4. Establecimiento permanente.

Para efectos fiscales, se considera dentro del concepto de establecimiento permanente, cualquier lugar fijo de negocios, incluyendo sucursales, oficinas, fábricas o almacenes.

III.B. Régimen Fiscal.

III.B.1. Impuesto sobre la renta a empresas residentes.

Las entidades residentes se clasifican como públicas y privadas, para efectos impositivos; las públicas son aquéllas formadas por acciones contenidas en la lista de intercambio de acciones canadienses; las privadas son las que no son públicas conforme al criterio citado ni están controladas por una empresa pública canadiense.

Una sociedad privada controlada por residentes que no sean sociedades públicas es elegible para una tarifa tributaria reducida en algunos de sus ingresos y para el reembolso de una parte de los impuestos que pagó por ingresos reinvertidos dentro del país.

III.B.1.1. Gastos de investigación y desarrollo de tecnología.

Los gastos de investigación y desarrollo de tecnología relacionados directamente con las actividades de la empresa y que se lleven a cabo en Canadá, se deducen al 100% en el período que corresponda a la venta o uso del producto o proceso para el que se invirtió o en el posterior; aun los inmuebles que se adquieran para estos fines gozan de dicho beneficio

Lo anterior incluye investigación, desarrollo del producto y pruebas de los prototipos, y deja fuera el control de calidad o pruebas de rutina, investigaciones de mercado, cambios de estilo y la producción comercial de un material o producto nuevo o mejorado.

III.B.1.2. Tarifa.

La tarifa federal para corporaciones es de un 38% sobre los ingresos gravables, reducido con un 10% para los ingresos que también se gravan en las provincias.

Las empresas pequeñas tienen derecho a una reducción del 16% sobre los primeros $Cdn 200,000.00 de ingresos derivados de sus negocios en Canadá. En el caso de que éstas formen parte de un corporativo que tribute en forma conjunta, se considera una deducción individual de la cantidad señalada.

No obstante, los corporativos tienen un impuesto federal adicional del 3% sobre el 10% de la rebaja del impuesto provincial que se calcula antes de aplicar la deducción señalada.

Las empresas que se dediquen a la industria manufacturera que no son elegibles para la deducción indicada, gozan de una reducción de un 7% de la tasa impositiva.

Además de las tasas normales, las empresas grandes tienen un impuesto adicional federal del 0.2% sobre el capital que exceda de $Cdn10,000,000.00

Los pagos se hacen mensualmente, estimando los impuestos con base en la cantidad pagada el año anterior. En caso de resultar impuesto a pagar al final del ejercicio fiscal, debe liquidarse dentro de los dos meses siguientes a su cierre; si, por el contrario, resulta impuesto a favor, éste le será devuelto al contribuyente, incluyendo los intereses que genere.

III.B.2. Impuesto sobre la renta a empresas no residentes.

Los ingresos de las entidades no residentes con establecimiento permanente en el país para la realización de sus actividades, relacionados con actividades de negocios que se lleven a cabo en Canadá, se gravan de la misma manera que cuando se trata de entidades residentes.

Las entidades no residentes que cuenten con un empleado o agente en Canadá que tenga conferida la autoridad para contratar de parte de su contratante, estarán sujetas también al pago de impuestos.

Quienes no estén en ninguno de los casos citados en los dos párrafos precedentes y que asimismo realicen actividades de negocios en Canadá, estarán sujetos al pago de impuestos por vía de retención por los ingresos recibidos en el país.

III.B.3. Impuesto sobre la renta para personas físicas.

Las personas físicas con residencia en Canadá están sujetas al pago del impuesto sobre la renta por la totalidad de sus ingresos; las no residentes sólo son contribuyentes por los ingresos de fuente canadiense, incluyendo los beneficios derivados de una relación laboral y las ganancias provenientes de propiedades dentro del país.

Para determinar la residencia de las personas físicas, se toman en cuenta factores tales como la propiedad de una casa en el país en donde otros miembros de la familia residan y las membresías en clubes o asociaciones.

Las personas que vivan dentro del territorio canadiense por 183 días o más, se consideran también como residentes.

Se aplican las reglas que se han señalado en relación con las ganancias de capital y las deducciones.

III.B.3.1. Tarifa.

La tarifa federal que se aplica a las personas físicas por sus ingresos anuales son las siguientes:

Tasas Federales de impuesto sobre la renta		
Ingresos Gravables $Cdn	**Tasa impositiva aplicable (%)**	**Impuestos que se acumulan sobre el límite superior $Cdn**
0-29,590	17	5,030
29,591-59,180	26	12,724
Más de 59,180	29	-

Además de lo anterior se paga un impuesto adicional de un 3% que se aplica al impuesto federal después de tomar en cuenta cualquier crédito de los establecidos expresamente en la legislación. Cuando el impuesto federal, después de deducir los créditos, pero antes de adicionar el impuesto adicional, excede de $Cdn 12,500.00, se le aplica otro impuesto adicional equivalente al 5% del impuesto que supere la cantidad citada.

Para los no residentes que no están sujetos a retención, se aplican las mismas reglas; solamente en el caso de que no deban pagar impuestos provinciales por no considerarse que los ingresos se obtuvieron en una provincia, el impuesto federal será adicionado con un 52%.

Los créditos a que tienen derecho las personas físicas para el pago de los impuestos federales son:

- $Cdn 1,098 como crédito básico;

- $Cdn 915 para contribuyentes casados, con limitaciones que se basan en el ingreso de su cónyuge;
- $Cdn 269 por cada persona de 18 años o mayor que, por razones de limitaciones físicas o mentales, dependan del contribuyente, con limitaciones basadas en los ingresos del dependiente;
- $Cdn 592 para los contribuyentes de 65 años o mayores;
- $Cdn 720 para contribuyentes con impedimentos físicos o mentales y;
- $Cdn 199 como crédito básico para bienes y servicios.

Las reglas que se aplican a los pagos de impuestos, así como aquéllas que se refieren a la devolución por pagos en exceso, son similares a las que se describieron en el apartado de las corporaciones, con la excepción de que los pagos se hacen en forma trimestral cuando la diferencia entre el impuesto a pagar y el retenido supera los $Cdn 2,000 en el presente año y en los dos anteriores. Los pagos provisionales se basan en lo que resulte menor del impuesto estimado para el presente año y el anterior.

III.B.3.2. Retenciones.

Los pagos por salarios están sujetos a retención de acuerdo con las tasas establecidas, tanto para residentes como para no residentes, salvo que estos últimos queden eximidos por virtud de los tratados internacionales.

La mayor parte de los pagos a los residentes no están sujetos a retención, en contraste con aquéllos que reciben los no residentes. Por virtud de algunos tratados internacionales, dichas tasas se reducen.

Las percepciones por concepto de regalías por parte de los no residentes quedan sujetas a una retención del 25%.

Normalmente cuando los no residentes venden sus bienes de propiedad industrial de los que se consideran canadienses, es decir, creados o desarrollados en Canadá, el comprador está obligado a retener y enterar un 33.33% sobre el precio de venta, salvo que quien transfiere no sea residente

y dé un aviso previo a las autoridades o después de 10 días de realizada la operación, en cuyo caso, podrá retenerse un 33.33% sobre la ganancia de capital.

III.B.4. Impuesto sobre bienes y servicios.

Este impuesto se incorpora en el año de 1991, para gravar la venta de bienes y la prestación de servicios. Es un impuesto al consumo y por lo tanto está diseñado para que lo pague el consumidor final.

Los comerciantes y prestadores de servicios sujetos a este impuesto, gozan de un crédito por el cual recuperan el impuesto sobre bienes y servicios que pagaron en las diferentes etapas de su producción.

Las tasas son de 7% y 0% sobre el precio de venta de los bienes y servicios.

Las actividades sujetas a tasa 0% son:

- Servicios médicos y dentales;
- Servicios educativos;
- Bienes y servicios que se destinen a caridad;
- Servicios financieros domésticos;
- Bienes y servicios que provean organismos no lucrativos y organizaciones del sector público;
- Alimentos básicos y;
- Servicios financieros de depósitos o préstamos para uso fuera de Canadá.

En el caso concreto de los servicios de transferencia de tecnología o cualquier otro relacionado con la propiedad industrial, la tasa que se aplica es de 7%.

IV. Colombia

El 0.4% de las exportaciones mexicanas tienen como destino a Colombia; si bien no es una cifra significativa por sí misma, lo es porque en América Latina ocupa el tercer lugar de destino de las exportaciones mexicanas.

En ese país, el ordenamiento legal que rige en materia impositiva es el Estatuto Tributario (en adelante ET), en el que se contienen la ley del impuesto sobre la renta y complementarios, los cuales, de conformidad con el artículo 5, se consideran como un solo tributo, que comprende:

> *"1) Para las personas naturales, sucesiones ilíquidas, y bienes destinados a fines especiales en virtud de donaciones o asignaciones modales contemplados en el artículo 11[25], los que se liquidan con base en la renta, en las ganancias ocasionales, en el patrimonio y en la transferencia de rentas y ganancias ocasionales al exterior.*
>
> *2) Para los demás contribuyentes, los que se liquidan con base en la renta, en las ganancias ocasionales y en la transferencia al exterior de rentas y ganancias ocasionales, así como sobre las utilidades comerciales en el caso de sucursales de sociedades y entidades extranjeras."*

IV.A. Generalidades.

A continuación se dará la definición de algunos términos que resultarán de gran utilidad para una mayor comprensión del tema:

IV.A.1. Impuestos complementarios:

Los impuestos complementarios son:

a) Impuesto de ganancias ocasionales;

[25] Los bienes destinados a fines especiales, en virtud de donaciones o asignaciones modales, están sometidos al impuesto sobre la renta y complementarios de acuerdo con el régimen impositivo de las personas naturales, excepto cuando los donatarios o asignatarios los usufructúen personalmente. En este último caso, los bienes y las rentas o las ganancias ocasionales respectivas se gravan en cabeza de quienes los hayan recibido como donación o asignación.

b) Impuesto de remesas;

c) Impuesto sobre las ventas.

IV.A.2. Sujetos pasivos del impuesto sobre la renta y complementarios:

Son sujetos pasivos, de conformidad con los artículos 7° a 21 del Estatuto Tributario:

a) Las personas naturales (denominadas en nuestro país personas físicas), quienes pueden ser residentes o no residentes;

Los residentes estarán sujetos al impuesto sobre la renta y complementarios, respecto a sus rentas y ganancias ocasionales, que sean provenientes de fuente nacional y de fuente extranjera. Los extranjeros residentes son contribuyentes a partir del quinto año o periodo gravable de residencia continua o discontinua en el país.

De conformidad con el artículo 9°, las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan residencia en el país y las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país en el momento de su muerte, sólo están sujetas al impuesto sobre la renta y complementarios respecto a sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional.

b) Las sucesiones ilíquidas, es decir, las que se encuentren entre la fecha de la muerte del causante y aquélla en la cual se ejecutoríe la sentencia aprobatoria de la partición o se autorice la escritura pública;

c) Las sociedades de responsabilidad limitada, sociedades colectivas, en comandita simple, las sociedades ordinarias de minas, las sociedades irregulares o de características similares a las anteriores, las comunidades organizadas, las corporaciones y asociaciones con fines de lucro y las fundaciones de interés privado están sujetas al impuesto sobre la renta y complementarios, de conformidad con el artículo 13, sin perjuicio de que los respectivos socios, comuneros o asociados paguen el impuesto correspondiente

a sus aportaciones o derechos, sobre sus utilidades cuando resulten gravadas de acuerdo con las normas legales.

d) Las sociedades anónimas, las en comandita por acciones y las irregulares con características similares a unas u otras, de conformidad con el artículo 14 del citado ordenamiento.

e) Las sociedades extranjeras, es decir, aquellas entidades constituidas de acuerdo con leyes extranjeras y cuyo domicilio principal se encuentra en el exterior.

IV.A.3. Residencia.

El concepto de residencia para efectos fiscales de la legislación colombiana se asimila al mexicano, señalando el artículo 10 que la residencia consiste en la permanencia continua o discontinua en el país por más de seis meses en el año o período gravable.

Se consideran asimismo residentes las personas naturales nacionales que conserven su familia o el asiento principal de sus negocios en el país, aún cuando permanezcan en el exterior.

IV.A.4. Clasificación de los activos.

Según el artículo 59, los activos se clasifican en:

a) Movibles, son todos los bienes incorporales, muebles o inmuebles y los incorporales que se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente e implican ordinariamente existencias al principio y al fin de cada periodo gravable y;

b) Fijos o inmovilizados, los bienes corporales muebles o inmuebles y los incorporales que no se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente.

IV.A.5. Ingresos de fuente nacional.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 26, se consideran ingresos de fuente nacional los que se originan de la explotación de bienes materiales dentro del país y la prestación de servicios dentro de su territorio, de manera permanente o transitoria, con o sin establecimiento propio. Asimismo, los que se obtienen en la enajenación de bienes materiales e inmateriales, a cualquier título, que se encuentren dentro del país al momento de su enajenación.

IV.A.6. Renta gravable.

Para determinar la renta gravable deben sumarse, de conformidad con el artículo 24 de la ley, todos los ingresos realizados en el año; al producto que se obtenga se le restarán las devoluciones, descuentos y rebajas para así obtener los ingresos netos; de estos últimos se restan los costos realizados imputables a tales ingresos y el resultado se denomina renta bruta. La renta bruta se disminuye con las de deducciones para obtener la renta líquida o renta gravable.

IV.A.7. Realización del ingreso.

Se entienden realizados los ingresos cuando se reciben efectivamente en dinero o en especie, en forma que equivalga legalmente a un pago, o cuando el derecho a exigirlos se extingue por cualquier otro modo legal distinto al pago, como es el caso de las compensaciones. Los ingresos recibidos por anticipado que correspondan a rentas no causadas, sólo se gravan en el año o periodo gravable en que se causen.

IV.A.8. Derechos de propiedad industrial

Cuando la ley fiscal colombiana hace referencia a los "bienes de propiedad industrial", señala expresamente, a manera de ejemplo, los derechos sobre patentes, marcas y good-will, clasificándolos como bienes incorporales o intangibles.

IV.B. Régimen fiscal aplicable.

Es esencial para determinar el régimen fiscal aplicable a los derechos de propiedad industrial en Colombia, estudiar las diferentes situaciones que se pueden presentar en relación con los mismos.

Es por ello que se estudiarán los casos de las personas naturales y de las sociedades, nacionales o extranjeras, señalando a su vez si son titulares del derecho o de una licencia.

IV.B.1. Personas naturales.

Suelen darse diversas situaciones en relación con las personas naturales; a continuación pasaremos a estudiar cada una de ellas.

IV.B.1.1. Contribuyentes dedicados a la investigación o al desarrollo de marcas, avisos comerciales o cualquier otro derecho de propiedad industrial de manera independiente.

En el supuesto de que estas personas obtengan la patente o registro de sus derechos, pueden explotarse directamente o a través de una licencia; si esta explotación se realiza en el país, se consideran, de acuerdo con lo señalado por el artículo 24 del Estatuto Tributario, ingresos de fuente nacional, que incluye expresamente en su numeral 7 como este tipo de ingresos a "los beneficios de cualquier naturaleza provenientes de la explotación de toda especie de propiedad industrial, o del 'know how', o de la prestación de servicios de asistencia técnica, sea que éstos se suministren desde el exterior o en el país."

Ya quedo establecido en el punto IV.B.6. como se determina la renta gravable.

Se estima como costo de adquisición de los bienes incorporales formados por el contribuyente el 50% del valor de enajenación (Art. 75 del ET).

Una vez disminuido el costo, se hacen las deducciones que conforme a la ley son procedentes, es decir, cualquier expensa realizada durante el año o periodo gravable en el desarrollo de la actividad productora de renta, siempre y cuando sea necesaria y proporcionada según la actividad, de acuerdo con lo señalado por el artículo 107 de la ley referida.

El término para la deducción por amortización de bienes de propiedad industrial susceptibles de demérito, (aquéllos cuya vigencia no es prorrogable), a que tienen derecho los contribuyentes, no deberá ser inferior a 5 años. Los bienes de propiedad industrial que no sean susceptibles de demérito, en contraposición, no serán amortizables (Art. 143 del ET).

Los bienes que forman parte de los activos fijos de los contribuyentes están sujetos a un ajuste por inflación, para efectos del pago del impuesto sobre la renta, el cual es equivalente a la variación porcentual del índice de precios al consumidor para empleados elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, registrado entre el primero de diciembre del año anterior al gravable y el 30 de noviembre del año gravable correspondiente (Arts 330 y 331 del ET).

El valor de las patentes, derechos de marca y demás derechos de propiedad industrial se ajustará aplicando el porcentaje de ajuste al valor del activo (Art. 336 del ET), el cual, conforme a lo establecido por el artículo 331 del ET, es el equivalente a la variación porcentual del índice de precios al consumidor para empleados, elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, registrado entre el 1o. de diciembre del año anterior al gravable y el 30 de noviembre del año gravable.

Con base en lo anterior se determina la renta líquida y estará sujeta a la tarifa que establece el artículo 241 del ET, de acuerdo a la cantidad de ingresos que perciban los contribuyentes.

Los impuestos que se determinen conforme a la tarifa indicada, pueden variar entre $0.00 para ingresos de $1 hasta $9,000.00, hasta $8,866.00, más el 30% de la renta gravable del excedente de $40,200.00, para ingresos superiores a esta última cantidad[26]. Dicha tarifa se reajusta en

[26] Los valores están calculados sobre la base del año de 1996.

forma anual y acumulativamente al 100% del incremento porcentual del índice de precios al consumidor para empleados que elabora el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en el periodo comprendido entre el 1° de octubre del año anterior al gravable y la misma fecha del año inmediatamente anterior a éste.

Lo anterior también se aplica en el caso de que los derechos de propiedad industrial se exploten a través de la concesión de licencias.

IV.B.1.1.1. Impuesto sobre las ventas.

La concesión de licencias se considera como la prestación de un servicio para efectos fiscales. Esta actividad se encuentra gravada también con el Impuesto Sobre las Ventas, cuando los derechos de propiedad industrial sean de producción nacional, de conformidad con lo establecido por el artículo 420, parágrafo 3°, inciso a) del Estatuto Tributario.

El momento en que se causa el impuesto sobre las ventas es aquél en que se emita la factura o documento equivalente o en la fecha en que se termine la prestación de los servicios o del pago o abono en cuenta, lo que suceda primero. La base gravable es el valor total de la operación, incluyendo los gastos directos de financiamiento, accesorios, seguros, comisiones, garantías y demás erogaciones complementarias, aunque se convengan o facturen en forma separada. La tasa es de un 16% (artículos 429, 447 y 468 del ET).

La prestación de servicios consistente en la asistencia técnica en el sector agropecuario quedará exenta del pago de este impuesto, por disposición expresa del artículo 476, numeral 17, inciso i) del ET.

Del impuesto causado, deberá retenerse el 50% al momento en que se realice el pago, salvo que los prestadores de los servicios sean personas o entidades sin residencia o domicilio en el país, en cuyo caso la retención deberá ser del 100%, según lo establece el artículo 437-1 del ET.

El impuesto causado por los contribuyentes podrá descontarse de sus ingresos, conforme al artículo 488 del ET, siempre que dicho impuesto

esté vinculado con las actividades del contribuyente y represente un costo o gasto para la persona física o moral obligada.

En el caso de que el contribuyente obtenga ingresos con motivo de la venta de los derechos de propiedad industrial, para cuya amortización se hayan concedido deducciones, constituye renta el valor de tales ingresos, disminuidos con las deducciones que procedan conforme al ET..

Para establecer la renta bruta en la enajenación de activos, se debe determinar la diferencia entre el precio de la enajenación y el costo del activo o activos enajenados.

Los contribuyentes que perciban rentas de fuente extranjera sujetas al impuesto sobre la renta en su país de origen, tienen derecho, conforme al artículo 254 del ordenamiento en comento, a descontar al monto del impuesto colombiano sobre la renta, el pagado en el extranjero sobre esas mismas rentas, sin que con ello pueda constituirse un saldo a favor.

IV.B.1.2. Personas dedicadas a la investigación o al desarrollo de marcas, avisos comerciales o cualquier otro derecho de propiedad industrial en relación de subordinación con una persona natural o sociedad.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 206 de la ley, están gravados los pagos provenientes de la relación laboral, es decir, de acuerdo a los términos del artículo 103, los que obtienen las personas naturales por concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, y en general las compensaciones por servicios personales; sin embargo, gozarán de una exención del 30% sobre el valor total de dichos pagos.

Sobre el excedente se calcula el impuesto con base en la tarifa del artículo 241 del ET.

En relación con los costos para los profesionistas independientes, el artículo 86 establece que no podrán exceder de un 50% de los ingresos que perciban por dicha actividad, salvo que el contribuyente facture la totalidad de sus operaciones y sus ingresos hubiesen estado

sujetos a retención, en cuyo caso, se aceptarán los costos y deducciones que procedan legalmente.

La retención a que están sujetos los contribuyentes señalados, en ningún caso podrá sobrepasar el 15%, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 395 del ET.

Quienes presten servicios de asistencia técnica o transmitan licencias sobre los derechos de propiedad industrial, están obligados al pago del impuesto sobre las ventas, conforme a lo que ha quedado señalado en el apartado IV.B.1.1. del presente capítulo.

IV.B.1.3. Titulares de los derechos de propiedad industrial que los explotan directamente o a través de una licencia.

La titularidad de los derechos puede darse con motivo del desarrollo de investigaciones, por una compraventa o cualquier medio asimilable a la ésta o por una herencia, legado, donación o porción conyugal y su explotación puede llevarse a cabo directamente o a través de una licencia.

El primer caso ha quedado explicado en el punto IV.B.1.1.

Cuando se trata del caso de una compraventa, el valor de estos bienes se estima por su costo de adquisición demostrado menos las amortizaciones concedidas y la solicitada por el año o periodo gravable, de conformidad con el artículo 74 del ordenamiento comentado.

Para el presente apartado son asimismo aplicables los comentarios vertidos en el punto IV.B.1.1. citado, respecto a las deducciones, tarifas a que se sujetan los ingresos y descuentos por impuestos pagados en el extranjero.

En el supuesto de que los derechos de propiedad industrial se reciban como herencia, legado, donación o porción conyugal, están sujetos al

pago del impuesto sobre ganancias ocasionales, conforme a lo que establece el artículo 302 del Estatuto Tributario.

Su cuantía se determina por el valor que tengan los bienes en la declaración de renta del causante en el último día del año o periodo gravable inmediatamente anterior al de su muerte o del hecho que dio origen a la ganancia ocasional.

Acorde con lo señalado en el artículo 307, sin perjuicio del primer millón de pesos gravado con tarifa 0%, estará exento el primer millón de pesos[27] del valor de las asignaciones por causa de muerte o porción conyugal que reciban los legitimarios o el cónyuge.

La tarifa aplicable a la cantidad que sobrepase la indicada en el párrafo precedente es la prevista en el artículo 241 del ET(véase anexo 1).

Cuando se trate de herencias o legados que perciban personas distintas de los legitimarios o el cónyuge o de donaciones, la cantidad exenta es de un 20% del valor percibido, sin que esta cantidad supere un millón de pesos[28]. Sobre el excedente se calcula el impuesto correspondiente basándose en la tarifa indicada. Lo anterior se aplica a los residentes en el país, sean nacionales o extranjeros.

Las personas naturales extranjeras sin residencia en el país, estarán obligados a pagar un 35% del valor de los derechos de propiedad industrial que se reciban como herencia, legado, donación o porción conyugal.

Cuando los contribuyentes continúan con la explotación de los derechos que han adquirido por cualquier título, ya sea directamente o a través de una licencia, deberán determinar el impuesto sobre la renta y complementarios conforme a lo señalado en el punto IV.B.1.1. anterior.

[27] El valor está calculado con base en el año de 1986.
[28] El valor está calculado con base en el año de 1986.

IV.B.1.4. Licenciatarios de derechos de propiedad industrial.

Quienes son licenciatarios de una marca, patente, secreto industrial, etc. o tienen celebrado un contrato de transferencia de tecnología, tienen derecho a deducir las cantidades que paguen por concepto de regalías cuando tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta.

De conformidad con el artículo 105 del ET, se entiende causada una deducción cuando nace la obligación de pagarla, aunque no se haya hecho efectivo el pago.

IV.B.1.5. Personas naturales extranjeras que explotan sus derechos de propiedad industrial desde el exterior o prestan servicios de asistencia técnica a residentes en Colombia.

La tarifa única sobre la renta gravable de fuente nacional de las personas naturales extranjeras sin residencia en el país es del 35%. (Art. 247 del ET). La misma tarifa se aplica para las sucesiones de causantes extranjeros sin residencia en Colombia.

El valor de los derechos de propiedad industrial se ajustará aplicando el porcentaje de ajuste al valor del activo (Art. 336 del ET).

El impuesto sobre ganancias ocasionales se calcula aplicando la tarifa del 35% sobre el valor de la ganancia ocasional, calculado conforme a lo comentado en el punto IV.b.1.3.

De conformidad con el artículo 9° del Estatuto Tributario, las personas naturales extranjeras con residencia en Colombia están sujetas al impuesto sobre la renta y complementarios sobre sus rentas o ganancias ocasionales a una tasa del 35%. Cuando las rentas provienen del extranjero, están sujetas al impuesto desde el quinto año o periodo gravable de residencia continua o discontinua en el país.

De conformidad con el artículo 319 del ET, la transferencia al exterior de rentas y ganancias ocasionales obtenidas en Colombia, causa el impuesto complementario de remesas.

La base para liquidar este impuesto se obtiene restando el impuesto sobre la renta que correspondió a la cantidad transferida. La tarifa aplicable es de un 12% tratándose de la explotación de toda especie de propiedad industrial o del "know how", prestación de servicios técnicos o de asistencia técnica. Lo anterior conforme a lo establecido por el artículo 321 inciso b) del estatuto citado.

Quedan relevados del pago de este impuesto, de acuerdo con el inciso h) del artículo 322 del ET, los pagos o abonos en cuenta por servicios técnicos y de asistencia técnica prestados desde el exterior.

También se sujetan al impuesto sobre las ventas, como ya ha quedado explicado en el apartado IV.B.1.1.

IV.B.2. Sociedades

En relación con las sociedades, se presentan los casos de que éstas posean la titularidad de un derecho de propiedad industrial, que se trate de licenciatarios y de asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro; enseguida se hará el estudio de cada caso.

IV.B.2.1. Titulares de los derechos de propiedad industrial.

Se aplican a este apartado los comentarios vertidos en los puntos IV.A.6 y IV.B.1.1. con respecto a la determinación de la renta gravable y del costo de los bienes intangibles formados por el contribuyente.

Además del costo, la amortización permitida y las deducciones por los gastos realizados en el año con motivo de los bienes de propiedad industrial, con fundamento en el artículo 126-3, las sociedades que realicen inversiones o hagan donaciones para proyectos de investigación y desarrollo de tecnología de actividades calificadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como de carácter científico o tecnológico, tendrán derecho a

deducir de su renta el 125% del valor invertido o donado, en el periodo gravable en que se realizó la inversión o la donación.

Para tener derecho a la deducción, en el caso de las donaciones, el destinatario de la donación deberá ser una asociación, corporación o fundación sin ánimo de lucro y cuyo objeto social y actividad correspondan a la investigación científica o tecnológica, debiendo cumplirse además con los requisitos que consagran los artículos 125-1, 125-2 y 125-3 del Estatuto Tributario, que a continuación se transcriben:

> *Art. 125-1: Cuando la entidad beneficiaria de la donación que da derecho a deducción, sea alguna de las entidades consagradas en el numeral segundo del artículo 125, deberá reunir las siguientes condiciones:*
>
> 1. *Haber sido reconocida como persona jurídica sin ánimo de lucro y estar sometida en su funcionamiento a vigilancia oficial.*
> 2. *Haber cumplido con la obligación de presentar la declaración de ingresos y patrimonio o de renta, según el caso, por el año inmediatamente anterior al de la donación.*
> 3. *Manejar, en depósitos o inversiones en establecimientos financieros autorizados, los ingresos por donaciones.*
>
> *Art. 125-2: Las donaciones que dan derecho a deducción deben revestir las siguientes modalidades:*
>
> 1. *Cuando se done dinero, el pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un intermediario financiero.*
> 2. *Cuando se donen títulos valores, se estimarán a precios de mercado de acuerdo con el procedimiento establecido por la Superintendencia de Valores. Cuando se donen otros activos, su valor se estimará por el costo de adquisición más los ajustes por inflación efectuados hasta la fecha de la donación, menos las depreciaciones acumuladas hasta esa misma fecha.*
>
> *Art. 125-3: Para que proceda el reconocimiento de la deducción por concepto de donaciones, se requiere una certificación de la entidad donataria, firmada por Revisor Fiscal o Contador, con el monto de la donación, así como el cumplimiento de las condiciones señaladas en los artículos anteriores."*

Tratándose de inversiones en investigación científica o tecnológica, ya sea directamente o a través de universidades, de acuerdo con el artículo 158-1 del ET, el valor deducible en ningún caso podrá exceder del 20% de la renta líquida determinada por el contribuyente antes de restar el

valor de la inversión; además, el proyecto de inversión deberá obtener aprobación previa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o del respectivo Consejo del Programa Nacional del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

La tarifa para calcular el impuesto para las sociedades es, de conformidad con el artículo 240 del ET, de un 35% sobre su renta gravable, después de haber hecho el ajuste a los activos previsto en el Título V, Capítulo II del Estatuto Tributario.

Se prevé la posibilidad para las sociedades de acogerse a un régimen especial de estabilidad tributaria, previo contrato individual que deberá suscribirse con el Estado, a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, cuya duración será de 10 años contados a partir del momento de la suscripción.

Quienes opten por acogerse a este régimen especial están obligados a pagar un 2% extra sobre la tarifa vigente en el momento de la suscripción del contrato, con la ventaja de que si se estableciere una contribución del orden nacional durante su vigencia, o si hubiera un incremento en las tarifas de renta o de impuestos complementarios, no les será aplicable. En el caso de que se reduzca la tarifa del impuesto sobre la renta durante este lapso, se ajustará la tarifa pactada, siendo aplicable la nueva tarifa adicionada del 2% acordado inicialmente.

Las sociedades están sujetas al pago del impuesto sobre remesas, siendo aplicables las observaciones anotadas en el punto IV.B.1.5.

También están sujetas al impuesto sobre ganancias ocasionales cuando reciban los bienes de propiedad industrial por herencia, legado o donación y en el caso de que enajenen estos bienes después de haber sido parte de su activo fijo por un término de 2 años o más.

En el primer caso, la cuantía se determina, como ya se apuntó con anterioridad, por el valor fiscal que tengan los bienes en la declaración de renta del causante en el último día del año o periodo gravable anterior al de su muerte.

En el caso de las donaciones, el valor se determina por el valor fiscal que tengan los bienes en el periodo gravable inmediato anterior.

La ganancia ocasional exenta será del 20% del valor recibido, sin que dicha suma sea superior a un millón de pesos[29], en el caso de herencias o legados.

Para determinar el valor de los bienes incorporales formados por el contribuyente en el supuesto de la enajenación, en el periodo gravable, se estima como costo de adquisición el 50% del valor de enajenación (Art. 75 del ET).

La tarifa que se aplica es de un 35% sobre el valor de la ganancia ocasional.

Asimismo se sujetan al pago del impuesto sobre las ventas, en los términos señalados en el punto IV.B.1.1.

IV.B.2.2. Licenciatarios.

Son aplicables los comentarios incluidos en el apartado IV.B.1.4.

IV.B.2.3. Sociedades extranjeras.

Las sociedades extranjeras son gravadas únicamente sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional, conforme a lo establecido en el artículo 12 y son sujetos pasivos del impuesto sobre remesas y del impuesto sobre ganancias ocasionales.

El impuesto sobre remesas, se calcula conforme a lo que ya se comentó en el punto IV.B.1.5. y para el de ganancias ocasionales, nos remitimos al punto IV.B.1.1.

[29] El valor está calculado con base en el año de 1986.

Además de las deducciones comentadas en el apartado IV.B.2.1, las filiales o sucursales, subsidiarias o agencias en Colombia de sociedades extranjeras tienen derecho a deducir de sus ingresos, a título de costo o deducción, las cantidades pagadas o reconocidas directa o indirectamente a sus casas matrices u oficinas en el exterior, por concepto de regalías y explotación o adquisición de cualquier clase de intangible, siempre que sobre los mismos practiquen las retenciones en la fuente del impuesto sobre la renta y el complementario de remesas, conforme lo dispone el artículo 124 del ET.

Para el cálculo del impuesto nos remitimos a los comentarios vertidos en el punto IV.B.2.1.

Cuando los derechos de propiedad industrial impliquen una transferencia de tecnología y asistencia técnica y ésta se preste desde el exterior, las sociedades quedan relevadas del impuesto de remesas.

Sin embargo, quedan obligadas al pago del impuesto sobre las ventas de acuerdo a lo comentado en el punto IV.B.1.1.

Las sociedades extranjeras están sujetas, asimismo al pago del impuesto sobre ganancias ocasionales, siendo aplicables los comentarios del punto IV.B.2.1.

IV.B.2.4. Efectos tributarios de la fusión y escisión de sociedades.

El artículo 14-1 del ET establece que para efectos tributarios, no se considera que existe enajenación entre las sociedades fusionadas.

La sociedad absorbente o la nueva que surge de la fusión es la responsable por los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones y demás obligaciones tributarias de las sociedades fusionadas o absorbidas.

Tampoco se considera que existe enajenación entre la sociedad escindente y las escindidas.

Las sociedades producto de la escisión serán responsables solidarios con la escindente por todas las obligaciones tributarias exigibles al momento de la escisión, así como aquéllas que se originen a su cargo con posterioridad, como consecuencia de los procesos de cobro, determinación oficial del tributo o aplicación de sanciones correspondientes a periodos anteriores a la escisión.

IV.B.2.5. Corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro.

Las personas señaladas cuyo objeto social principal y recursos estén destinados a actividades de investigación científica o tecnológica se someten al régimen especial del impuesto sobre la renta, de acuerdo con el artículo 19, inciso 1) del ET.

La tarifa a la que están sujetos es de un 20% sobre el beneficio neto o excedente, el cual se determina tomando la totalidad de los ingresos y restándoles el valor de los egresos que tengan relación de causalidad con los ingresos o con el cumplimiento de su objeto social (Art. 356 y 357 del ET).

En el supuesto de que una parte o la totalidad del beneficio neto excedente se destine para el cumplimiento del objeto social en el año siguiente al que se obtuvo, la parte reinvertida tendrá el carácter de exento del impuesto sobre la renta.