



13
24
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

**Seminario de Patentes, Marcas, Derechos de Autor
y Transferencia de Tecnología**



DERECHO

**EL INGRESO DE MÉXICO AL
P. C. T.**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A ;

CEZARIO AGUILAR RUBIO

FALLA DE ORIGEN

México, D. F.

1991



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

I N D I C E

EL INGRESO DE MEXICO AL P.C.T.

	Página
INTRODUCCION.	1
<u>CAPITULO I</u>	
<u>QUE ES EL P.C.T. (TRATADO DE COOPERACION EN - MATERIA DE PATENTES)</u>	
1. INTRODUCCION.	4
2. FASES DEL P.C.T..	5
A. Fase Internacional.	6
3. EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL.	7
4. POSIBILIDADES DE ENMIENDA.	9
5. FASE NACIONAL.	10
6. LA GACETA.	11
7. LA DOCUMENTACION MINIMA.	11
A. El Folleto.	13
8. ESTADOS CONTRATANTES DEL P.C.T..	13
9. LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DEL P.C.T.	14
10. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL P.C.T..	14

CAPITULO II

<u>LA APLICACION DEL P.C.T. EN DERECHO COMPARADO.</u>	19
ADVERTENCIA.	19
1. LA LEGISLACION SOBRE PATENTES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.	19
A. Breve Historia de la Legislación	20
B. Teoría General de la Ley.	20
C. Patentabilidad y procedimiento para el otorgamiento.	21
D. Derechos del Titular.	22
E. Obligaciones del Titular.	23
F. Tratamiento de Extranjeros	24
G. Observaciones Generales.	24
2. SISTEMA DE PATENTES EN BRASIL.	26
A. Legislación.	26
B. Principal Legislación vigente.	27
C. Vinculación a tratados relativos a propiedad industrial.	27
D. Disposiciones principales sobre Patentes y Derechos sobre Invenciones.	28
E. Clasificaciones Internacionales adoptadas legalmente o utilizadas.	37

	Página
F. Recursos y autoridades.	37
G. Proyectos de modificación de la le- gislación vigente.	38
H. Observaciones Generales	38
 <u>CAPITULO III</u>	
<u>RESULTADOS DE SU APLICACION</u>	<u>40</u>
 <u>CAPITULO IV</u>	
<u>SISTEMA DE PATENTES EN DERECHO MEXICANO Y CON- SECUENCIA DE LAS REFORMAS DE 1986 A LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.</u>	<u>51</u>
1. QUE ES UN SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	51
A. La Patente en el Sistema de Propiedad - Industrial en México.	51
B. Clasificación de Patentes.	55
C. Procedimiento para la obtención de - las Patentes.	56
D. Explotación de las Patentes.	59
E. Nulidad, Caducidad y Expropiación de las Patentes.	61

CAPITULO V

<u>VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL P.C.T.</u>	70
1. VENTAJAS DEL P.C.T. PARA LAS OFICINAS NA- CIONALES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.	70
A. Para los solicitantes y para el pú- blico en general.	70
B. Ventajas que el P.C.T. representa pa- ra las oficinas nacionales de Propie- dad Industrial.	71
C. Ventajas para el público en general.	71
2. DESVENTAJAS DEL P.C.T.	73
C O N C L U S I O N E S	75

I N T R O D U C C I O N

Uno de los fenómenos sociales más relevantes de -- nuestra época, es el gigantesco desarrollo de la ciencia y su impacto sobre la trayectoria de la humanidad. La ciencia moderna es uno de los más poderosos medios de que dispone el -- hombre para la comprensión y transformación de la naturaleza y de la sociedad.

La ciencia y la tecnología aumentan la capacidad -- productiva, elevan la eficiencia del trabajo y diversifican -- su aplicación en nuevas e imprevistas ocupaciones. El aprovechamiento óptimo de ellas sólo podrá producirse cuando su aplicación beneficie a la sociedad y en la medida en que esta -- aplicación sea lograda de manera importante por la investigación autóctona.

El desigual desarrollo de la investigación en las -- diferentes regiones del mundo es la causa principal, entre -- otras, de la creciente distancia que separa a los países en -- vías de desarrollo de los más avanzados. Esta situación tiende a retener a los pueblos subdesarrollados en una condición -- de permanente inferioridad y amenaza su independencia tecnológica al sujetar al dominio científico del exterior sus sistemas de producción, distribución y aún de consumo. Además, cabe mencionar que entre los países más avanzados existe un -- flujo intercambio de las tecnologías más modernas y que es -- infrecuente el derrame de éstas a los de menor desarrollo, a no ser que se trate de tecnologías en obsolescencia. Este -- hecho otorga mayor relieve a la necesidad de contar con personal científico y técnico de muy alto nivel, ya sea para seleccionar las tecnologías que conviene importar o para producir las propias.

La apreciación de la contribución de la tecnología extranjera al desarrollo del país, su costo de transferencia, sus repercusiones en la balanza de pagos y sus posibles efectos descapitalizadores, son aspectos fundamentales que advierten todos ellos, la necesidad de contar con una política científica y tecnológica vinculada a la estructura social, económica, política y cultural de la Nación.

Pero por una parte, la creación del conocimiento científico, precisa de tiempo y de recursos, y por otra, la política que se adopte en materia científica, tiene que responder a las características propias de la etapa de desenvolvimiento por la que se atraviesa y del sistema social que se vive.

Emprender esta política, implica la creación simultánea de una infraestructura institucional de la investigación y de los medios para integrarla en el cuadro de la política global, por lo que debe reconocerse que el problema de una política de ciencia y tecnología, requiere de un gran esfuerzo inicial en la reestructuración y coordinación de los recursos existentes y de un apoyo sistemático que los impulse y aumente.

México tiene gran tradición en la regulación de la propiedad industrial, el antecedente más remoto lo encontramos en el año de 1832 en la Ley sobre Derechos de Propiedad de los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria, es necesario que hagamos alusión a tal regulación, para que veamos como desde aquellos tiempos existe la preocupación por regular de algún modo esta materia.

En el presente trabajo proponemos el ingreso de México al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, que fue celebrado en la Ciudad de Washington el 19 de junio de -

1970, y que es un Tratado meramente de carácter instrumental, es decir, no toca el fondo la esencia de las patentes, como sería el caso del Convenio de París, que sí trata los aspectos sustanciales de las mismas, sino que únicamente proporciona los elementos que faciliten la obtención de una patente en los estados contratantes del P.C.T.

Desarrollamos la tesis en cinco capítulos, en el Capítulo Primero tratamos el tema del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y se mencionan de manera general las características más importantes del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, haciendo un breve desarrollo del procedimiento establecido por el mismo.

En el Segundo Capítulo recurrimos al derecho comparado e incluimos un estudio sobre los aspectos más notables de las legislaciones de los Estados Unidos y Brasil, que son dos países americanos que a la fecha forman parte del P.C.T., es conveniente mencionar que la sigla P.C.T. corresponde a las iniciales en inglés del Tratado, esto es, Patent Cooperation Treaty, o Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, en español, aunque cabe señalar que el Tratado generalmente es conocido por las siglas P.C.T., denominación que emplearemos a lo largo del presente estudio.

En el Capítulo Tercero incluimos un resumen de los resultados obtenidos por el Tratado, desde su entrada en vigor hasta 1989; en virtud de que los datos de 1990 aún no son publicados, no los incluimos en este trabajo. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es el organismo encargado de administrar el presente Tratado y por tanto se encarga de publicar las estadísticas sobre el mismo.

C A P I T U L O I

QUE ES EL P.C.T.

(TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES)

CAPITULO I

QUE ES EL P.C.T.

(TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES)

1. INTRODUCCION.

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, generalmente conocido por sus iniciales P.C.T., celebrado en Washington en 1970, ha establecido un sistema de cooperación internacional en materia de patentes. El objetivo particular del P.C.T., es prestar asistencia a los inventores, a la industria y a los mandatarios de patentes en todo el mundo, proporcionándoles más tiempo y una base mejorada para la toma de decisiones, respecto del inicio de un procedimiento de concesión de patentes en países extranjeros.

Sin el P.C.T., los inventores y la industria que - desean proteger sus invenciones en varios países están obligados a presentar solicitudes nacionales o regionales independientes (por ejemplo, europeas o en la OAPI) para cada -- uno de esos países. Todas las solicitudes independientes de -- ben redactarse en los diferentes idiomas establecidos por -- los países. Deben satisfacer requisitos que son distintos - de un país a otro.

Es necesario pagar las tasas de solicitud en diferentes monedas y designar mandatarios. El resultado es un -- esfuerzo considerable y su costo no lo es menos, en -- un momento en que el solicitante, con frecuencia, no tiene -- ninguna base fiable para evaluar si su invención resulta téc -- nica o comercialmente viable, ni, si es factible que satisfa -- ga los criterios de patentabilidad de los lugares donde -- debe presentarse.

Para remediar esta situación, el PCT ha creado un sistema de cooperación mundial, en virtud del cual puede solicitarse protección por patente, en la totalidad de los Estados parte en el PCT (Estados contratantes del PCT), mediante la única solicitud internacional. La mayoría de los países en desarrollo son Estados contratantes del PCT. Conviene señalar que únicamente los nacionales o residentes en los Estados, que son Estados contratantes del PCT, pueden presentar una solicitud internacional.

La presentación de una solicitud internacional, tiene el mismo efecto como si se hubieran presentado solicitudes nacionales o regionales por separado (por ejemplo europeas) - en, o para todos los Estados contratantes del PCT, que el solicitante designe en su solicitud internacional.

El tratado establece detalladamente, todos los requisitos formales y de procedimiento que deben satisfacerse cuando se presentan dichas solicitudes. Si se cumplen, ninguno de los Estados designados puede estipular el cumplimiento de los requisitos relativos a la forma o contenido de la solicitud internacional que sean diferentes o adicionales de los estipulados en el PCT.

2. FASES DEL PCT.

Brevemente expuesto, el procedimiento del PCT incluye dos fases: Una fase internacional y una fase nacional. La fase internacional se refiere a la presentación y al procedimiento de búsqueda centralizados, en virtud del Capítulo I, - así como el procedimiento de examen preliminar facultativo, - en virtud del Capítulo II del Tratado. La fase nacional posterior, se refiere al procedimiento de concesión ante las oficinas nacionales o regionales. A continuación, se describen los elementos básicos de estas fases.

A.- Fase Internacional.

Presentación de una solicitud internacional; búsqueda internacional; publicación internacional.

El solicitante presenta una única solicitud internacional, en un solo idioma, en una oficina especializada para estos trámites. Dicha petición, tiene el efecto de una solicitud nacional regular ante todos los Estados contratantes -- del P.C.T. en los que desee la protección. La oficina donde se presenta la solicitud internacional se denomina "Oficina - Receptora". El solicitante designa en la solicitud internacional, todos los Estados contratantes del P.C.T., en los que desea obtener protección para la invención y paga las tasas - prescritas a la Oficina Receptora.

La Oficina Receptora otorga la fecha de presentación internacional, examina la solicitud internacional, para comprobar que satisface los requisitos formales y transmite - la solicitud internacional a la oficina internacional de la - OMPI en Ginebra, Suiza, la que administra el sistema P.C.T.. Al mismo tiempo, la Oficina Receptora transmite otra copia de la solicitud internacional a la Administración encargada de - la búsqueda internacional. Dicha administración efectúa la - búsqueda sobre el estado de la técnica, para encontrar publicaciones pertenecientes al estado de la técnica, respecto de la invención objeto de la solicitud internacional.

Como resultado de la búsqueda, la Administración -- encargada de la búsqueda internacional, establece un informe sobre el respecto, en el que enumera todos los documentos que pueden tener incidencia sobre la patentabilidad de la invención reivindicada. El informe de búsqueda es transmitido al solicitante, y en esta etapa, puede decidir presentar una solicitud de examen preliminar internacional en --

virtud del Capítulo II del PCT.

"Tras la expiración de un plazo de 18 meses, a partir de la fecha de prioridad" (*), la oficina internacional - pública la solicitud internacional, así como el informe de - - búsqueda internacional.

Al mismo tiempo, la solicitud internacional, junto con el informe de búsqueda internacional, son transmitidos a las oficinas nacionales de todos los Estados contratantes designados por el solicitante en su solicitud. Estas oficinas se denominan Oficinas Designadas. Se informa al solicitante sobre esta comunicación y se le recuerda que el trámite y - - examen de la solicitud en las Oficinas Designadas, es decir, la fase nacional del proceso, comienza 20 meses después de la fecha de prioridad, a menos que presente una solicitud de - - examen preliminar internacional.

3. EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL.

El Capítulo II del PCT, establece que el solicitante tiene la posibilidad de pedir un examen preliminar internacional de la solicitud internacional. El objetivo de este - - examen, es determinar si la invención es nueva y si implica - una actividad inventiva, así como si es susceptible de aplicación industrial. El solicitante debe indicar en cuales de - - los Estados designados en la solicitud tiene el propósito de utilizar el resultado del examen preliminar.

Estos Estados se denominan los Estados elegidos. -

(*) Fecha de prioridad significa, cuando se reivindica la - prioridad de una solicitud anterior, la fecha de presentación de esa solicitud; cuando no se reivindica prioridad, la fecha de presentación internacional es la fecha de prioridad.

La solicitud y la elección de los Estados, deben realizarse - antes de que transcurra un plazo de 19 meses a partir de la - fecha de prioridad.

El examen preliminar internacional es realizado por la Administración encargada del examen preliminar internacional. Normalmente, las Administraciones competentes para el - examen preliminar internacional, son las mismas que las que - se han especificado para la búsqueda internacional. El procedimiento puede ser comprobado con el examen sustantivo de la patente, incluyendo el derecho a enmendar la solicitud y a -- presentar argumentos, o ambos.

El resultado del examen preliminar en el marco del Capítulo II del PCT, se registra en un informe de examen preliminar internacional. Este informe será transmitido al solicitante y a las oficinas elegidas, en las que el solicitante desee utilizar los resultados del examen. El informe proporciona una opinión respecto de los principales criterios de patentabilidad, mencionados antes, pero sin tener efecto obligatorio. Si bien, las oficinas elegidas no están obligadas a -- aceptar las conclusiones de la Administración encargada del - examen preliminar internacional, el informe contiene indicaciones claras respecto a las posibilidades de obtener la protección deseada para la invención.

Otro efecto importante del procedimiento, en virtud del Capítulo II del PCT, es que el inicio de la fase nacional ante las oficinas elegidas se pospone durante 10 meses adicionales (si las elecciones del examen preliminar internacional de los Estados interesados fueron realizadas en el plazo de - 19 meses contados a partir de la fecha de prioridad). Entonces, la fase nacional comienza únicamente después de que expiren 30 meses, contados a partir de la fecha de prioridad, -

esto es, un año y medio después que en el marco del sistema tradicional (no utilizando el P.C.T.) de presentación de las solicitudes extranjeras, dentro de un plazo de 12 meses, contados a partir de la presentación de la primera solicitud en el país de origen. Las tasas nacionales pagaderas, así como cualquier traducción que debe ser presentada y la designación de mandatarios solo se realiza en una etapa posterior, cuando el solicitante tiene una base confiable para evaluar las oportunidades de obtener patentes válidas. Conviene señalar que la solicitud, en virtud del Capítulo II del P.C.T., puede quedar excluida por un Estado Contratante por medio de reservas. Exclusivamente los nacionales o residentes de un Estado, obligado por el Capítulo II tienen derecho a presentar una solicitud de examen preliminar internacional, y si un Estado ha excluido el Capítulo II del P.C.T., no puede ser elegido para el examen preliminar internacional.

4. POSIBILIDADES DE ENMIENDA.

Durante la fase internacional en el marco del Capítulo I, el solicitante podrá enmendar las reivindicaciones con efecto para todos los Estados designados, para poderlas adaptar a los resultados de la búsqueda internacional.

Durante la fase internacional en el marco del Capítulo II, cuando se haya presentado una solicitud de examen preliminar internacional, el solicitante podrá enmendar todas las partes de la solicitud internacional (la descripción, las reivindicaciones y los dibujos), cuando presente una solicitud de examen preliminar internacional o posteriormente, durante el examen como respuesta a la acción (opinión) del examinador.

5. FASE NACIONAL.

La fase internacional va seguida de la fase nacional. Antes de poder comenzar los procedimientos de trámite y examen en la fase nacional, en las oficinas que han sido designadas en la solicitud internacional, el solicitante debe realizar ciertos actos. Esto se denomina la entrada en la fase nacional. Si el solicitante no desea entrar en la fase nacional o no realiza dichos actos, la solicitud internacional pierde su efecto en los Estados designados.

Para entrar en la fase nacional es necesario que se pague la tasa nacional en cada una de las oficinas designadas y, cuando la solicitud internacional no ha sido presentada o publicada en el idioma o en uno de los idiomas oficiales de la oficina, se debe presentar una traducción en un idioma oficial. Eso debe realizarse, antes de que expire el plazo de 30 meses a partir de la fecha de prioridad, cuando dentro del plazo de 19 meses contados a partir de esa fecha, se ha hecho la elección del examen preliminar internacional; en todos los otros casos, debe hacerse antes de que expire un plazo de 20 meses contados a partir de la fecha de prioridad. En algunas oficinas, el plazo para entrar en la fase nacional es incluso superior a 20 ó 30 meses.

En general, las tasas nacionales pagaderas son las mismas que las tasas prescritas para la presentación de una solicitud nacional. Sin embargo, diversas oficinas tienen tasas inferiores para la presentación, búsqueda o exámenes nacionales o bien reembolsan ciertas tasas cuando se ha establecido un informe de búsqueda internacional o un informe de examen preliminar internacional. Esto compensa, al menos parcialmente, los costos de presentación de una solicitud internacional.

El solicitante del P.C.T., no está obligado a presentar dibujos ante las oficinas nacionales. Esto permite economías considerables, pero únicamente se aplica cuando los dibujos originales son de buena calidad. Por lo tanto, es importante presentar esquemas con la solicitud internacional que satisfagan plenamente los requisitos formales de la Regla II del P.C.T.

Cuando se reivindica la prioridad de una solicitud anterior, y se ha proporcionado una copia certificada de dicha petición, no es necesario presentar un documento de prioridad a cada oficina designada. La Oficina Internacional se encargará del envío de las copias de los documentos de prioridad a las oficinas interesadas.

Hasta hoy son seis idiomas de publicación de las solicitudes internacionales: alemán, francés, inglés, japonés, ruso y español; por lo tanto, si la solicitud se presentaba en uno de esos idiomas, se publicaba en el idioma en que se había elegido.

6. LA GACETA.

La Oficina Internacional de la OMPI, publica también una Gaceta que contiene, respecto de cada solicitud internacional publicada, los datos bibliográficos de la portada del folleto, el dibujo, el título y el resumen, la Gaceta se publica en inglés y en francés cada 14 días. Contiene también las notificaciones relativas a la vida del P.C.T..

7. LA DOCUMENTACION MINIMA.

Otro importante aspecto documental del P.C.T., es la documentación mínima que las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional deberán consultar; cada Administración encargada de la búsqueda internacional debe poseer, por lo menos, esta documentación mínima y dispuesta en forma -

adecuada para los fines de la búsqueda, es decir, clasificada.

Esta documentación mínima consiste en:

- Las patentes concedidas a partir de 1920 por los Estados Unidos de América, Francia, Japón, El Reino Unido, La República Federal Alemana, suiza (sólo en alemán y francés), La Unión Soviética y España.

- Las solicitudes de patentes, publicadas a partir de 1920 en los países antes mencionados.

- Los certificados de inventor, concedidos por La Unión Soviética.

- Los certificados de utilidad, concedidos por Francia y las solicitudes de certificados de utilidad publicados en dicho país.

- Las patentes concedidas y las solicitudes de patente publicadas en cualquier otro país, con posterioridad a 1920 redactadas en alemán, francés, español e inglés y en las que no se reivindique ninguna prioridad a condición de que la Oficina Nacional del país interesado seleccione esos documentos y los ponga a disposición de cada Administración encargada de la búsqueda internacional. Ahora hay tres países que lo hacen: Australia, Canadá y España.

Es importante observar, que toda Administración encargada de la búsqueda internacional cuyo idioma o idiomas oficiales no sean el japonés, el ruso o el español, estará facultada para no incluir en su relación los documentos de patentes de Japón, La Unión Soviética y España, cuyos resúmenes en inglés no estén disponibles generalmente.

Actualmente, la documentación mínima según el - - -

P.C.T. representa doce millones de títulos de patentes.

La documentación mínima según el P.C.T., contiene - también los demás temas publicados, que constituyen la literatura distinta de la de patentes, que las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional convengan y cuya lista se publica por la Oficina Internacional de la OMPI en la Gaceta. Actualmente la lista contiene 150 títulos de literatura distinta de la de patentes.

A.- El Folleto.

La solicitud internacional, se publica por la Oficina Internacional de la OMPI en forma de folleto. Este contiene:

- Una página normalizada de portada.
- La descripción.
- Las reivindicaciones.
- Los dibujos, si los hay.
- El informe de búsqueda.

La página de portada contiene los datos bibliográficos tomados del petitorio, una o varias figuras cuando la solicitud contiene dibujos, el título de la invención y el resumen. Si la solicitud internacional se publicó en un idioma - distinto del inglés, el título y el resumen aparecen también en inglés.

8. ESTADOS CONTRATANTES DEL P.C.T. (16 de Noviembre de 1989): Total 42.

EN AFRICA: Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, -- Congo, Gabón, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, República Centro Africana,

Senegal, Sudán, Togo.

EN AMERICA: Barbados, Brasil, Estados Unidos de --
América, Canadá.

EN ASIA Y Australia, Japón, República de Corea, (*)
EL PACIFICO: República Popular Democrática de Corea,
Sri Lanka.

EN EUROPA: Alemania (República Federal de), Aus--
tria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Es-
paña, Finlandia, Francia, Grecia, Hun-
gría, Italia, Liechtenstein, (*) Luxem-
burgo, Mónaco, Noruega, Países Bajos,
Reino Unido, Rumania, Suecia, Suiza, (*)
Unión Soviética.

9. LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DEL P.C.T..

- El primero es simplificar el procedimiento pa-
ra la obtención de patentes, en caso de que un solicitante --
desea adquirir patentes por su invención en más de un país.

- El segundo objetivo del P.C.T., es facilitar -
el trabajo de las administraciones nacionales encargadas de -
examinar y otorgar las patentes.

10. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL P.C.T..

Es recomendable comenzar poniendo énfasis en una --
característica negativa, es decir, que el P.C.T. no es un tra-
tado para la concesión de una patente supranacional, válida -
en diversos países.

(*) No obligado por el Capítulo II.

El P.C.T. facilita ciertas etapas de la tramitación de las solicitudes de patentes. El examen de cada solicitud y la decisión de otorgar o no una patente, es responsabilidad exclusiva de cada país.

En otros términos, el P.C.T. no afecta en nada a la facultad soberana que tiene cada país de rehusar o aceptar -- las solicitudes de patente.

El P.C.T. es un simple Tratado de procedimiento, en el sentido de que sólo se ocupa de ciertos aspectos preparatorios de la tramitación nacional para la concesión de patentes. El derecho sustantivo sobre patentes y el procedimiento para otorgarlas, quedan fuera del ámbito del P.C.T. y, por consiguiente, no son afectados por éste.

La tramitación internacional, bajo el P.C.T. comienza con el depósito de una solicitud internacional.

La solicitud internacional, es muy similar a cualquiera de las actuales solicitudes de patente. Contiene una descripción de la invención, juntamente con los dibujos, cuando son necesarios y las reivindicaciones.

Naturalmente, en la solicitud se identifica también el autor. Puede contener la reivindicación de una prioridad. En ella se enumeran los países en los cuales desca el solicitante obtener una patente. En la terminología del tratado, a esos países se les llama "Los Estados Designados".

La solicitud se deposita en la Oficina Nacional del solicitante, a la que se llama "La Oficina Receptora".

Las copias de la solicitud internacional, una vez -

depositadas se comunican a la Oficina Internacional de la - - OMPI en Ginebra, y a la Autoridad de Búsqueda competente.

La copia comunicada a la Oficina Internacional sirve a diversos fines, entre los cuales figura la publicación - internacional de las solicitudes.

La copia comunicada a la Autoridad Internacional de Búsqueda sirve, como su nombre lo indica, para la indagación internacional.

La finalidad de ésta es descubrir aquellas publicaciones que pueden afectar la novedad de la pretendida invención.

El resultado de la búsqueda, es lo que se conoce -- con el nombre de "Informe de Búsqueda Internacional". Este - consiste en las citas bibliográficas de los documentos que, - según el parecer de la Autoridad de Búsqueda, podrían tener - importancia más tarde, es decir, cuando las oficinas nacionales de propiedad industrial examinen la solicitud. En este - informe —y esto es una característica muy importante— no se incluiría ninguna opinión sobre la cuestión de la patentabilidad de la invención, objeto de la solicitud.

El informe de búsqueda internacional se comunica en primer término al solicitante, para que examine los documentos citados en él.

El examen de los documentos citados le permitirá -- formarse un juicio mejor sobre el valor de la invención y las posibilidades de obtener o no patentes en los diversos países. Si el informe le desalienta, el solicitante abandonará la solicitud y, en consecuencia, economizará los gastos que podría

causarle el procedimiento.

Pero si el informe fuese alentador, el solicitante mantendrá la petición original, o modificará las reivindicaciones.

De no ser retirada, la solicitud sería entonces comunicada a las oficinas nacionales de cada uno de los Estados designados quienes, como ya se indicó, deciden soberanamente si se debe conceder o no la patente.

En toda solicitud internacional se puede invocar la prioridad de una solicitud nacional anterior, que hubiese sido depositada durante el año de la misma.

La Oficina Nacional de cada país designado, tiene la obligación de no dar curso ni examinar solicitudes internacionales, antes de la expiración de veinte meses contados desde la fecha de la prioridad, porque es necesario prever un cierto lapso de tiempo, después del depósito de la solicitud internacional, para permitir a las Autoridades de Búsqueda, preparar sus informes. El calendario de la tramitación a través del P.C.T., es tal, que aún cuando una solicitud internacional fuese depositada el último día del año de prioridad, quedaría un período suficiente para que la Autoridad de Búsqueda pueda preparar el informe relativo y para que el solicitante pueda considerar éste y decidir si quiere o no mantener la solicitud. Este plazo corresponde justamente a los ocho meses que van del fin del año de prioridad —que es el duodécimo mes— al vigésimo mes.

Una vez expirado este plazo de veinte meses, comenzará la tramitación nacional, como si no existiera el P.C.T.. Si la solicitud internacional está escrita en un idioma extranjero, el solicitante tiene que depositar en la Oficina --

Nacional, una traducción de la solicitud y también se obliga a pagar las tasas nacionales previstas para las solicitudes de patentes en general.

Ilustraremos con un ejemplo lo anterior:

Un inventor de los Estados Unidos, desea obtener patentes en Japón y en Francia, y también proceder de acuerdo con el P.C.T. ¿Qué deberá hacer tal solicitante?:

Primero; redactará una solicitud internacional en inglés y la depositará en Washington. Patent Office de Washington, realizará una búsqueda, según las normas internacionales prescritas por el P.C.T. si desea mantener la solicitud, después de haber recibido el informe de búsqueda, en Japón y en Francia, el solicitante depositará, antes de la expiración del vigésimo mes, en la Oficina Nacional Japonesa, una traducción japonesa y en la Oficina Nacional Francesa, su equivalente.

Al mismo tiempo, el solicitante designará un agente de patentes japonés, para representar sus intereses ante la oficina japonesa y un agente de patentes francés, para defender los suyos ante la oficina francesa. El solicitante, normalmente a través de su agente, tendrá también que pagar las tasas nacionales a la Oficina Nacional Japonesa y la Oficina Nacional Francesa. La oficina japonesa, no sólo estará en posesión de una copia de la solicitud internacional en inglés, sino también de una traducción japonesa y del informe internacional de búsqueda.

La tramitación en la oficina japonesa, seguirá con la sola diferencia de que la labor de la oficina japonesa, se verá facilitada porque dispondrá del informe.

CAPITULO II

LA APLICACION DEL P.C.T. EN DERECHO COMPARADO

CAPITULO II

LA APLICACION DEL P.C.T. EN DERECHO COMPARADO

ADVERTENCIA.

En el presente estudio abordaremos el análisis de - las legislaciones de dos países miembros del P.C.T., Estados Unidos y Brasil, en virtud de que su tratamiento sería sumamente extenso y tendría que ser objeto de estudio de varios - trabajos.

En Brasil y los Estados Unidos el Tratado ha dado - buenos resultados y su utilidad ha sido muy amplia.

De todos es conocido que los Estados Unidos es uno de los países que más inventos patenta en el mundo entero, y ha utilizado el camino del P.C.T. de una forma muy importante.

Brasil por su parte, es de los países americanos -- que poco a poco ha evolucionado en su ciencia y tecnología y cuenta con una gran cantidad de industrias que se están esforzando por alcanzar los niveles de desarrollo de la tecnología de vanguardia; su producción de patentes va en ascenso y el uso que ha hecho del P.C.T. es muy significativo. Por tal -- razón hacemos un pequeño estudio de sus legislaciones sobre patentes, pues junto con Barbados y Canadá son los únicos países de nuestro continente que a la fecha son miembros del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y por tanto es importante en nuestro tema conocer de una manera muy general -- las legislaciones de patentes de ambos países.

1. LA LEGISLACION SOBRE PATENTES EN LOS ESTADOS - UNIDOS DE AMERICA.

A.- Breve Historia de la Legislación.

Una rara característica de la ley de patentes en los Estados Unidos es que la propia Constitución otorgó al -- Congreso facultades para "promover el progreso de la ciencia y las artes útiles concediendo por tiempo limitado a... inventores el derecho exclusivo de sus... descubrimientos". El -- primer Presidente de los Estados Unidos, George Washington, -- en su Primer Informe al Congreso en 1790, urgió la adopción -- de una legislación para estimular en forma efectiva la introducción de invenciones útiles del extranjero, así como para el desarrollo de la habilidad y el ingenio en el país. Y el Congreso aprobó en el mismo año la primera Ley Federal de Patentes. Ya, antes de la aprobación de la ley federal, las colonias individualmente habían adoptado tal legislación.

La legislación federal fue enmendada de cuando en cuando, y la actual Ley de Patentes es la aprobada el 29 de -- julio de 1952, que entró en vigor el 1° de enero de 1953.

B.- Teoría General de la Ley.

El objetivo de la Ley de Patentes fue expresado -- por el Presidente Lincoln, en una breve y admirable frase: -- "Agregar el combustible del interés al fuego del genio". Generalmente se reconoce en Estados Unidos que la gran prosperidad del país y sus altos niveles de vida se deben en gran parte al sistema de patentes. En efecto, el sistema de patentes funciona en tres direcciones:

a) Ofreciendo el premio de una patente, estimula y alienta las invenciones.

b) Mediante el monopolio exclusivo, atrae al capital para perfeccionar los inventos y ponerlos en el mercado. Toda invención requiere capital en las etapas de investigación y demostración de sus méritos hasta evolucionar a una forma - que pueda ser comercializada.

c) Exigiéndole al inventor que quiera proteger su invención, que la revele en la solicitud de patente, con lo - que se aumenta el caudal del conocimiento humano y se sientan las bases para ulteriores invenciones.

C.- Patentabilidad y procedimiento para el otorga
miento.

Todo aquel que haya inventado o descubierto un "nuevo y útil procedimiento, máquina, manufactura o composición de materia o cualquier nueva o útil mejora de las mismas", -- puede obtener una patente. Estos conceptos han sido interpretados por cientos de decisiones de los tribunales. La Ley de Patentes de los Estados Unidos no excluye de la patentabilidad ninguna clase de invenciones de cualquier naturaleza.

Así, los productos y procedimientos farmacéuticos y químicos y aquellos que se refieren a la industria de los alimentos son también patentables si son nuevos, en el sentido - de que la misma cosa no ha sido hecha antes, y si la diferencia entre el nuevo objeto y el que ya se conocía, es sustancialmente diferente para justificar una patente.

Una solicitud de patente debe describir la invención ampliamente, de manera que cualquier persona relacionada con - la actividad pueda entenderla, y la descripción debe terminar con "reivindicaciones" que definan concretamente lo que el in--

ventor reivindica como su invención.

La solicitud es examinada por la Oficina de Patentes, en lo tocante a novedad y patentabilidad, con derecho a solicitar la reconsideración y el derecho de apelación. La ley es celosa de los derechos del público, y no se le otorgará una patente al inventor a menos que convenza plenamente a la Oficina de Patentes, de que tiene derecho. Otra razón para practicar el examen consiste en dar a la patente cuando sea otorgada, una válidez prima facie, de manera que por una parte, el propietario de la misma se sienta estimulado para invertir en la comercialización del objeto patentado, y por otra que la industria pueda tener alguna seguridad de que sin peligro pueda explotar la invención, mediante la obtención de licencias del propietario.

Sin embargo, la validez de una patente puede ser atacada en cualquier tiempo por la parte interesada que impugne su novedad o que considere que la patente invade sus derechos de prioridad, adquiridos por una patente anterior o por una previa invención o por previa explotación comercial de la materia patentada.

D.- Derechos del Titular.

La patente da al titular el monopolio exclusivo para hacer, usar y vender la materia objeto de la patente. Y como ésta se presume válida, su titular tiene el derecho de perseguir la suspensión de la infracción y de exigir daños y perjuicios contra cualquier persona que invada su monopolio exclusivo. Esta persona, no obstante, puede oponer a la acción del propietario el argumento de falta de invasión o el de falta de validez de la patente o de cualquiera de sus reivindicaciones en las que se basa la demanda, o cualquier otro hecho o acto del titular que lo prive de su derecho, tal como,

algún uso de la patente que constituye una indebida restricción del comercio fuera de los límites de la patente.

E.- Obligaciones del Titular.

La Ley de Patentes de los Estados Unidos, contrariamente a lo que establece la legislación de la mayor parte de países del mundo, no exige que el titular pague anualidades - o impuestos para el mantenimiento de su patente durante todo el plazo de su vigencia de 17 años.

Tampoco la Ley de los Estados Unidos, impone a los titulares la obligación de explotar la patente durante ningún período de la vida de la patente. En otras palabras, en los Estados Unidos no existe para el titular de la patente la - - obligación de explotarla, ni la de otorgar licencias obligatorias cuando el titular no explota la patente. Esto es así, - porque la teoría en los Estados Unidos, es que el privilegio exclusivo se otorga al inventor a cambio, no de explotar su - patente, sino por revelar al público inmediatamente y en forma plena a través de la solicitud de la patente. Por este medio, como indica un experto: El público científico y técnico queda automáticamente capacitado para utilizar la invención - en dos formas:

a) Se estimula la investigación para encontrar -- una solución alternativa del problema que no dependa de la -- patente, y

b) El acervo general de conocimientos técnicos se acrecenta, con lo que se hace más fácil desarrollar invenciones enteramente diferentes.

En ocasiones se han suscitado protestas en el sentido de que tal sistema, al no exigir la explotación de invenciones patentadas, puede conducir a la supresión de patentes, pero ningún caso de supresión de importancia se ha com- --

probado. Se piensa, además, que la explotación obligatoria o la obligación de otorgar licencias, redundaría en perjuicio de las pequeñas industrias, para las que el privilegio exclusivo de una patente, es mucho más importante que para las grandes - industrias, las que por razón de su poder económico y sus recursos pueden dominar una industria aún sin contar con la protección de una patente.

F.- Tratamiento de Extranjeros.

Los extranjeros tienen en los Estados Unidos los -- mismos derechos y privilegios que los nacionales. Por lo tan to, aún cuando los norteamericanos puedan ser obligados en -- los países extranjeros al pago de anualidades durante la vi-- gencia de una patente o a la explotación de sus patentes ex-- tranjeras o a otorgar licencias, los Estados Unidos no impo-- nen tales obligaciones o restricciones a los extranjeros que obtienen patentes norteamericanas.

G.- Observaciones Generales.

Las Patentes expedidas por la Oficina de Patentes - de los Estados Unidos de América, son efectivas y válidas úni camente en los Estados Unidos. No tienen efectos extraterri toriales. La Convención Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, no sirve de apoyo para extender el - efecto de las patentes norteamericanas a ningún otro país, de la misma manera que no extiende el efecto de patentes obteni das en otros países a los Estados Unidos. Esta Convención -- sólo permite a un solicitante o a sus causahabientes en los - Estados Unidos, reivindicar la prioridad de su solicitud nor-- teamericana, cuando hace la presentación dentro de doce meses por la misma invención en países extranjeros. Por otra parte, los derechos de los ciudadanos de los Estados Unidos en paí-- ses extranjeros derivan sólo y exclusivamente de las leyes --

extranjeras de patentes, pero la Convención establece que -- los países extranjeros tratarán al inventor norteamericano -- como tratan a sus propios ciudadanos.

Una patente norteamericana, no da derechos de ninguna índole en un país extranjero, sino que, por el contrario, la expedición de la patente norteamericana destruye la novedad de la invención norteamericana en todos los países -- extranjeros, en los que el solicitante norteamericano no haya dado los pasos necesarios para presentar las correspondientes solicitudes de patentes, para patentes extranjeras. (1)

Podemos concluir que el procedimiento del P.C.T. -- no es contradictorio en ninguna forma al establecido en la -- Ley de Patentes de los Estados Unidos.

Como se dijo anteriormente el P.C.T. facilita algunas etapas en el proceso de obtención de las patentes, pues el Estado designado, es a fin de cuentas quien decide si -- otorga la patente o por razones fundadas niega tal concesión.

El ciudadano de Estados Unidos puede elegir entre usar el procedimiento de su Estado o la vía del P.C.T. para obtener la patente. Es necesario mencionar que el P.C.T. establece un procedimiento que es similar a los que están vigentes actualmente en las legislaciones de todo el mundo, -- pues el proceso para obtener una patente es muy simple en -- cuanto al objetivo que se busca y que consiste en determinar si el invento es novedoso y susceptible de aplicación industrial. Por tal razón es que el procedimiento que establece el P.C.T. no puede contraponerse a ninguna legislación pues el camino del Tratado es muy parecido al de las diversas --

(1) LADAS P., Stephen.- "La Legislación sobre Patentes en los Estados Unidos de América".- Revista Mexicana de Propiedad Industrial y Artística.- Enero-Junio 1963.- No. 1, pág. 33-42.- México.

leyes de Patentes del mundo, en el sentido de que la característica fundamental para obtener una patente es la novedad y que haya aplicabilidad industrial, situación que está prevista en todas las legislaciones de patentes del mundo.

Después del breve análisis que se hizo de la legislación de patentes de los Estados Unidos, podemos afirmar que el procedimiento establecido por el P.C.T. no se opone de ninguna manera al establecido en la ley americana, pues el Tratado no establece situaciones diferentes a las de la legislación de los Estados Unidos; podemos decir que el P.C.T. es -- una herramienta, que hace más fácil el trabajo, se utiliza en algunas etapas y abrevia costos y tiempos al interesado. Como es el caso del examen de novedad, el que una vez realizado nos dará un resultado que es confiable en el mundo entero, ya sea que se obtenga o no la novedad.

2. SISTEMA DE PATENTES EN BRASIL.

Realizamos el estudio del sistema de patentes de -- Brasil porque es uno de los cuatro países del continente americano que forma parte del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, es un análisis breve y muy general del sistema patentario de Brasil, pero que nos muestra la gran similitud que existe entre el procedimiento brasileño y el mexicano, y se puede afirmar que los mismos son idénticos al establecido por el P.C.T..

Brasil es de los países americanos que con grandes esfuerzos ha logrado sobresalir en algunas ramas de la industria, y las patentes que ha obtenido son una base fundamental en su incipiente desarrollo tecnológico.

A.- Legislación.

a) Primera Legislación Especial.

Ley del 28 de agosto de 1830, sobre patentes.

B.- Principal legislación vigente.

- Ley No. 5648, del 11 de diciembre de 1970, -- por la que se establece el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).
- Decreto No. 68104, del 22 de enero de 1971. - Reglamento de la Ley No. 5648, Decreto No. -- 77483, del 23 de abril de 1976, sobre Estructura Básica del INPI.
- Decreto Ley No. 1156, del 9 de marzo de 1971, sobre prestación de los servicios de Propiedad Industrial.
- Decreto Ley No. 7903, del 27 de agosto de - - 1954; Código de Propiedad Industrial (solamente las disposiciones penales).
- Ley No. 5772, del 21 de diciembre de 1971; -- Código de Propiedad Industrial.
- Acto Normativo No. 015, del 11 de septiembre de 1975, relativo al Registro de Contratos sobre Transferencia de Tecnología.
- Acto Normativo No. 017, del 11 de mayo de - - 1976, relativo a las Normas Generales de Procedimiento para la Concesión de Patentes.
- Acto Normativo No. 019, del 11 de mayo de - - 1976, relativo a la documentación básica para las solicitudes de Patentes de Invención.
- Acto Normativo No. 044, del 1º de octubre de 1980, relativo a solicitudes bajo el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

C.- Vinculación a tratados relativos a propiedad industrial.

- a) Multilaterales.

- Convenios sobre Patentes de Invención y Dibujos y Modelos Industriales; Buenos Aires, 1910.
 - Convenio para la Protección de Marcas de Fábrica, Marcas de Comercio y Marcas Agrícolas, y de Nombres Comerciales; Santiago, 1923.
 - Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de La Haya, para las Disposiciones Sustantivas; Acta de Estocolmo para las Disposiciones Administrativas).
 - Arreglo de Madrid, relativo a la Represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas en los Productos (Acta de La Haya).
 - Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
 - Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.
 - Arreglo de Estrasburgo, relativo a la Clasificación Internacional de Patentes.
- b) Bilaterales.
- Acuerdo entre Panamá y Brasil, 1949.
 - Acuerdo entre Uruguay y Brasil, 1949.
- D.- Disposiciones principales sobre Patentes y Derechos sobre Invenciones.
- a) Títulos otorgados.
- Patentes de Invención.
 - Patentes de Modelo de Utilidad. (Ley No. 5772, Artículo 5).

b) Requisitos para el otorgamiento del derecho.

- Novedad.

Se requiere novedad universal (Ley No. 5772, Artículo 6, incisos 1 y 2; Acto Normativo No. 017, (1.1.a), (1.1.2) y (1.1.3).

- Aplicabilidad Industrial.

Se requiere que las invenciones sean susceptibles -- de utilización y aplicación industrial. No son patentables -- las concepciones puramente teóricas (Ley No. 5772, Artículo 6, incisos 3 y 9); Acto Normativo (No. 017, (1.1.c), (1.1.d) y (1.1.4).

- Nivel Inventivo.

Se requiere que la invención sea el resultado de una actividad inventiva, entendida como el ejercicio de la capacidad creativa que no constituya, para una persona especializada en la materia técnica pertinente, un resultado obvio del -- estado de la técnica (Acta Normativa No. 017, (1.1.b) y -- (1.1.1).

No son patentables las yuxtaposiciones de procesos, medios o elementos conocidos, ni los simples cambios de forma, proporción, dimensiones, o materiales, salvo que de ello resulte un efecto técnico nuevo o diferente (Ley No. 5772, Artículo 9, inciso 8).

Respecto de los modelos de utilidad, la protección -- se otorga exclusivamente a formas o disposiciones de las que resulte una mejor aplicación de la función a que está destinado el objeto o pieza (Ley No. 5772, Artículo 10, inciso 21).

c) Materia excluida de protección.

No son patentables las materias siguientes:

- Sustancias, materiales, mezclas y productos alimenticios, químicos farmacéuticos y medicamentos, de cualquier especie, así como los respectivos procesos de obtención o modificación.

- Sustancias, materiales o productos obtenidos por medios o procesos químicos. Son patentables los respectivos procesos de obtención o modificación.

- Combinaciones y aleaciones metálicas, salvo las que posean cualidades intrínsecas específicas resultantes de su composición cualitativa o de su sometimiento o tratamientos especiales.

- Las utilizaciones o aplicaciones relacionadas con descubrimientos con inclusión de las variedades o especies de microorganismos.

- Las técnicas operatorias, quirúrgicas y terapéuticas, excepción hecha de los instrumentos, aparatos y máquinas pertinentes.

- Los sistemas, programas, planes y esquemas de empresas comerciales, cálculos, finanzas, créditos, sorteos, especulación y publicidad.

- Las sustancias, materiales, mezclas, elementos o productos de cualquier especie, o modificaciones de sus propiedades físico-químicas, y sus respectivos procesos de obtención o modificación, cuando resulten de la transformación del núcleo atómico (Ley No. 5772, Artículo 9).

d) Efectos derivados de solicitudes extranjeras.

Una solicitud de patente, presentada regularmente - en un país con el cual Brasil mantenga un acuerdo internacional, tiene asegurado un derecho de prioridad para ser presentada en Brasil, dentro del plazo estipulado en el acuerdo respectivo (Ley No. 5772, Artículo 17).

e) Requisito de descripción y exposición de la -- invención.

La solicitud debe contener una descripción y los correspondientes dibujos, cuando fuese el caso. La descripción debe exponer el estado de la técnica en la medida necesaria - para la comprensión y el examen del invento y citar, si es posible, los documentos en los que figure el estado anterior de la técnica; debe asimismo exponerse la invención en forma clara, concisa y precisa, y describir cualesquiera dibujos o diagramas pertinentes, también debe describirse la manera de ejecutar la invención de modo que un técnico en la materia pueda llevarla a la práctica, e indicarse la manera en la que la invención puede producirse o aplicarse, por lo menos en un sector del sistema productivo (Ley No. 5772, Artículo 14, inciso a), c), 1); Acto Normativo No. 019, (1.2.d); Acto Normativo - No. 020, (1.2.d) y (1.2.f).

f) Examen de la solicitud.

- De forma.

Presentada, la solicitud se somete a un examen de - forma y si está completa se admite (Ley No. 5772, Artículo -- 16; Acto Normativo No. 017, (3)).

- De fondo.

La legislación prevé un examen diferido, que se -- efectúa previa petición del solicitante o de terceras personas, después de la publicación de la solicitud. El examen de la invención o del modelo de utilidad debe pedirse dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de publicación de la solicitud, en defecto de lo cual la solicitud se considera definitivamente retirada. La solicitud se somete a un examen legal y técnico para determinar su patentabilidad conforme a la ley, efectuándose una búsqueda de anterioridades (Ley No. 5772, - Artículo 18, incisos 1 y 2, y Artículo 19, incisos 1, 2 y 3; (Acto Normativo No. 017, (7.1), (7.3) y (7.4)).

Tratándose de solicitudes con reivindicación de -- prioridad extranjera, deberán presentarse, a requerimiento, - las objeciones, las búsquedas de anterioridades y los informes de examen correspondientes a las solicitudes presentadas en - otros países para la misma invención (Ley No. 5772, Artículo 20 Acto Normativo No. 017, (7.4.2)).

g) Publicación y publicidad.

La solicitud se publica automáticamente 18 meses -- después de la fecha de presentación o de la fecha de prioridad más antigua. La publicación puede adelantarse a petición del solicitante. La publicación se anuncia en la "Revista da Propiedade Industrial", publicada por INPI, y a partir de esa fecha pueden obtenerse copias de la descripción (en forma de folletos) (Ley No. 5772, Artículo 18; Acto Normativo No. 017, (6)).

Las presentaciones de solicitudes, peticiones de -- examen y concesiones o denegaciones de las patentes, (entre - otros) también se anuncian en la "Revista da Propiedade Industrial" (Ley No. 5772, Artículo 104; Acto Normativo No. 017, -

(15.4) y (15.4.1)).

Dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que se haya anunciado en la "Revista da Propiedade Industrial" la patente de examen, pueden presentarse oposiciones (véase el rubro f) ... que precede) (Ley No. 5772, Artículo 19; Acto -- Normativo No. 1017, (7.2)).

h) Duración del derecho; anualidades; expropiación.

- Duración.

Patentes de Invención: Quince años contados a partir de la fecha de la solicitud.

Patentes de modelos de utilidad: Diez años contados a partir de la fecha de la solicitud (Ley No. 5772, Artículo 24; Acto Normativo No. 017, (11)).

- Anualidades.

Las anualidades deben pagarse a partir del tercer año posterior a la fecha de solicitud, dentro de los primeros 180 días de cada año.

Las patentes caducan automáticamente si deja de pagarse una anualidad. Es posible rehabilitar una patente caducada, pagando la anualidad dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su caducidad (Ley No. 5772, Artículos 25, 50 y - 51; Acto Normativo No. 017, (12)).

- Expropiación.

Pueden expropiarse las patentes por motivo de seguridad nacional, o cuando el interés nacional exige que la invención sea divulgada o que sea explotada exclusivamente por

una entidad del Gobierno Federal o por una entidad en que éste participe (Ley No. 5772, Artículo 39).

- i) Obligación de explotar industrialmente la invención; licencias no voluntarias; limitaciones.

Para evitar las licencias no voluntarias o la caducidad de la patente, el titular debe demostrar, cuando así se lo exija la autoridad competente, que la patente está siendo efectivamente explotada en el Brasil. No se considera explotación efectiva la industrialización que fue sustituida o complementada por importación, salvo en caso de convenios internacionales o acuerdos de complementariedad (Ley No. 5772, -- Artículos 33, incisos 2) y 4) y 54; Acto Normativo No. 017, - (14.2.1) y (14.2.2); Acto Normativo No. 015, (1.c).

Salvo causa de fuerza mayor, las patentes pueden declararse caducadas, de oficio o a petición de cualquier persona interesada, cuando:

No se haya iniciado su explotación efectiva en el Brasil dentro de los cuatro años siguientes a la fecha de concesión de la patente o, si se hubiese concedido una licencia, dentro de los 5 años siguientes a dicha fecha; o

- Se haya interrumpido su explotación durante más de dos años consecutivos (Ley No. 5772, Artículo 49; Acto Normativo No. 017, (14.2.b)).

Salvo causa de fuerza mayor, el titular de una patente que no ha comenzado a explotarla efectivamente en el Brasil dentro de los tres años siguientes a la concesión, o que ha interrumpido su explotación durante más de un año, - otorgará una licencia obligatoria a cualquier tercero que lo solicite (Ley No. 5772, Artículo 33; Acto Normativo No. 017, (13)).

Por razones de interés público, pueden concederse a terceros también licencias obligatorias no exclusivas para explotar patentes, que no están siendo explotadas o cuya explotación no satisface la demanda del mercado (Ley No. 5772, -- Artículo 33, inciso 1; Acto Normativo No. 017, (13.4)).

El licenciatarario que haya obtenido una licencia - - obligatoria debe iniciar la explotación efectiva de la patente, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de concesión de la licencia, y no podrá interrumpir la explotación durante más de un año (Ley No. 5772, Artículo 35).

Las patentes de propiedad conjunta de un empleador y un empleado deben ser explotadas por el empleador en el plazo de un año contado a partir de la fecha de la concesión, en defecto de lo cual la patente pasa a ser de propiedad exclusiva del empleado (Ley No. 5772, Artículo 42, inciso 1).

j) Inventiones realizadas por empleados.

- Las inventiones y perfeccionamientos realizados bajo contrato de investigación que exija o suponga una actividad inventiva del trabajador o persona contratada para tales efectos pertenecen exclusivamente al empleador, salvo acuerdo en contrario, las inventiones y perfeccionamientos cuyas patentes solicite el empleado, dentro del plazo siguiente a la terminación del contrato, se consideran realizados dentro del plazo de vigencia de dicho contrato. Salvo estipulación contractual expresa en contrario, la compensación se limita a la remuneración o salarios convenidos (Ley No. 5772, Artículo - 40, incisos 1 y 2).

Las inventiones realizadas por empleados contratados para llevar a cabo una actividad inventiva deben obligatoriamente patentarse primeramente en el Brasil. Debe hacerse

constar en la solicitud de patente, el hecho de que la invención ha resultado de una relación contractual, así como el -- nombre del inventor (Ley No. 5772, Artículo 40, incisos 3 y 4).

- Pertenecen exclusivamente al empleado o persona que presta servicios, las invenciones y perfeccionamientos -- realizados sin relación con sus obligaciones contractuales, o sin utilización de recursos, datos, medios, materiales, instalaciones o equipos del empleador (Ley No. 5772, Artículo 41).

- Salvo estipulación expresa en contrario, las -- invenciones realizadas por empleados que no hayan sido contratados para llevar a cabo una actividad inventiva, que resulten de su contribución personal y también de los recursos, datos, medios, materiales, instalaciones o equipos del empleador, son de propiedad común a partes iguales, correspondiendo al empleador el derecho exclusivo a una licencia de explotación y al -- empleado el derecho a la remuneración que fuese fijada. El -- empleador debe iniciar la explotación de la invención en el -- plazo de un año contado a partir del otorgamiento de la patente, en defecto de lo cual la invención pasa a ser de propiedad exclusiva del empleado. El empleador puede solicitar patentes en el extranjero después de haberse asegurado al empleado la remuneración que fuese fijada. En ausencia de un acuerdo entre el empleador y el empleado para comenzar a explotar la invención, o durante tal explotación, cualquiera de ellos puede ejercer su derecho de preferencia, en el plazo estipulado en el derecho común (Ley No. 5772, Artículo 42, incisos 1, -- 2 y 3).

k) Transmisión de derechos inscritos.

Las transferencias de patentes sólo surten efectos frente a terceros, después de publicada su inscripción (Ley

No. 5772, Artículo 27, inciso 1).

La adquisición de una patente está sujeta a aprobación y registro (previo examen) por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) (Ley No. 5772, Artículo 30).

E.- Clasificaciones Internacionales adoptadas legalmente o utilizadas.

- Clasificación Internacional de Patentes (IPC); desde 1978.

F.- Recursos y autoridades.

a) Oposiciones.

Las oposiciones a la concesión de patentes o al registro de signos se presentan ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y son resueltas por la Dirección de Marcas según los casos. Las apelaciones, por el Presidente del INPI, cuyo dictamen pone fin al procedimiento administrativo (Ley No. 5772, Artículos 19, incisos 7, 79, incisos 4 y 5 y 108; Decreto No. 77483, Artículos 10 y 11).

b) Anulación de derechos.

Los derechos pueden anularse en la vía administrativa, dentro del término de un año desde la concesión de una patente, o de seis meses desde el registro de un signo distintivo. Las acciones de nulidad o de caducidad se interponen - ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), y son resueltas por el Ministro de Industria y Comercio, cuyo dictamen pone fin al procedimiento administrativo (Ley No. 5772, Artículos 58, 101 y 108, inciso 1).

Después de transcurrido un año desde la concesión -

de una patente, o seis meses desde el registro de un signo -- distintivo, toda acción de nulidad o de caducidad debe ser -- promovida por el INPI, o por cualquier persona autorizada, ante la autoridad judicial competente (Ley No. 5772, Artículos 56, 57, 58, incisos 1, 99, 100 y 101, inciso 1).

c) Amparo contra la violación de derechos.

Las acciones contra la violación de derechos se siguen ante las autoridades judiciales competentes, civiles o -- criminales. Se pueden incoar acciones criminales, siguiéndose el procedimiento criminal común, en el caso de delitos contra la propiedad industrial tipificados (Ley No. 5772, Artículo 128; Ley No. 7903, Artículos 182 y 189).

G.- Proyectos de modificación de la legislación -- vigente.

Ninguno. (2)

H.- Observaciones Generales.

En el caso de Brasil, se puede observar que el procedimiento regulado por el P.C.T. no es muy diferente al de su Legislación de Patentes, hay similitud en algunos plazos y en el procedimiento en sí.

Como se ha venido afirmando, los diferentes Estados del mundo son muy semejantes en cuanto a las características de sus respectivos procesos de obtención de patentes y el -- P.C.T. es un Tratado que facilita la tramitación en algunos --

(2) Situación de la Propiedad Industrial en los países de -- América Latina.- Estudio preparado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.- Ginebra, Suiza, 1981, págs. 136-145.

etapas, como lo sería la realización del examen de novedad, - el cual es muy preciso y confiable, debido a que se realiza - por expertos que cuentan con la tecnología más moderna.

Es conveniente recordar que Brasil, como Estado soberano es a fin de cuentas, quien decide si otorga o no la - patente, aunque es importante mencionar que tiene que ser la negativa por razones de fondo, pues si no cumpliese algún requisito de forma, o no le quedase clara alguna situación al - funcionario brasileño de patentes, deberá comunicarlo al sol - icitante para que proceda a subsanar la situación que le requie - ra la autoridad del Brasil.

Es por tal situación, que no se puede considerar en ninguna forma antagónico al P.C.T. con la Ley Brasileña de pa - tentes, porque reiteramos que el Tratado de Cooperación esta - blece un procedimiento que es muy parecido al brasileño, y -- además, el Tratado es de carácter instrumental como hemos afir - mado antes, no afecta la esencia de las patentes, no va al -- fondo en la materia patentaria, sólo facilita algunas etapas para obtener la patente y por tal razón no se opone a las le - gislaciones de patentes de los diversos Estados.

CAPITULO III

RESULTADOS DE SU APLICACION

CAPITULO III

RESULTADOS DE SU APLICACION

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Ginebra, Suiza, publicó los resultados de las operaciones conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) en 1989.

1. el excesivo incremento en los recientes años de las solicitudes registradas bajo el P.C.T. continuó durante 1989. La OMPI recibió 14,874 solicitudes internacionales registradas globalmente en el mundo, el cual es un incremento por encima de 1988, del 24%. Estas solicitudes internacionales en los Estados miembros del P.C.T., es el efecto de algunas 230,000 solicitudes nacionales.

2. Durante 1989, Burkina Faso y España llegaron a ser Estados contratantes del P.C.T., aumentando el número de Estados contratantes del P.C.T. a 42. Canadá depositó el instrumento de ratificación del P.C.T. en 1989, llegando el 2 de enero de 1990 a 43 Estados contratantes del P.C.T..

3. El sistema del P.C.T. ofrece a inventores e industrias una vía ventajosa para el registro de solicitudes para obtener protección de patentes en el extranjero.

4. A través del P.C.T., las invenciones pueden ser protegidas en más países industrializados y un gran número de países. Bajo el P.C.T., el solicitante puede registrar la solicitud de patentes extranjeras directamente en la Oficina de Patentes de su país.

5. El sistema de cooperación de patentes, bajo el P.C.T., es un medio que con el registro de una sola solicitud

y originalmente sin translación de la aplicación del P.C.T., el solicitante (demandante) puede obtener los efectos nacionales regulares, en todos los Estados señalados en el artículo 10. En otras palabras con un mínimo de trabajo y costo, se alcanzan resultados mayores.

6. Cada solicitud internacional, está sometida a una investigación internacional en orden a establecer el propósito relevante del artículo 10. Esta investigación es llevada a cabo por una de las más grandes oficinas examinadoras de patentes en el mundo, la Oficina de La Haya.

7. En caso de que el solicitante lo desee, puede solicitar, para tener una solicitud internacional, someterse a un examen preeliminar internacional por una oficina grande de patentes y obtener en todo caso una opinión para reclamar la invención, cumpliendo con el punto esencial para el criterio de patentabilidad.

8. Recibidos los resultados de la investigación internacional, donde está solicitado el examen preliminar internacional, los solicitantes están en muy buena posición para tomar la decisión de patentar o no, ellos deben iniciar el trámite nacional, dado que el procedimiento también es de las diversas oficinas de patentes.

9. Cada moneda es aceptada para el procedimiento nacional, es decir para los traslados y los agentes extranjeros de patentes necesariamente, se agota sólo en caso de cambios para obtener la patente, es buena y desde luego importante la protección de la patente en alguno o todos los -- países designados; continúa existiendo en el tiempo, una vez recibida bajo el P.C.T., 18 meses más tarde las aplicaciones son separadas y registradas en cada país extranjero, en el -

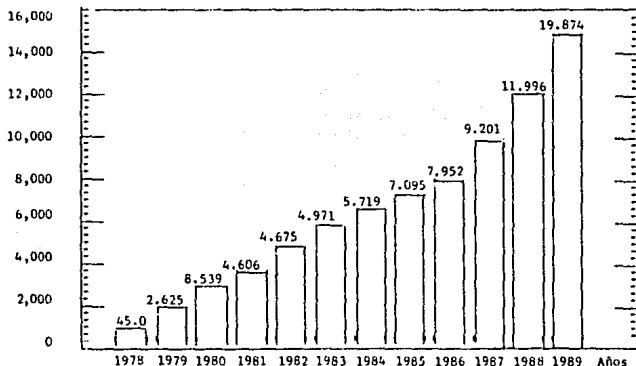
cual el solicitante desea recibir para su invención la protección de la patente.

10. Desde el 2 de enero de 1990, la protección para los inventos puede ser obtenida, a través del P.C.T. en -- los 44 Estados siguientes:

- | | |
|---------------------------|--|
| En Africa: | Benin, Burkina Faso, Camerún, Repú--
blica Central Africana, Chad, Congo,
Gabón, Madagascar, Malawi, Mali, Mau
ritania, Senegal, Sudan y Togo. |
| En América: | Barbados, Brasil, Canadá y Estados --
Unidos de América. |
| En Asia y el
Pacífico: | Australia, República Popular Democrá
tica de Korea, Japón, República de -
Korea, Sri Lanka. |
| En Europa: | Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamar--
ca, Finlandia, Francia, Alemania - -
(República Federal Alemana), Grecia,
Hungría, Italia, Liechtenstein, - --
Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, -
Rumania, Unión Soviética, España, --
Suecia, Suiza e Inglaterra. |

11. Estadísticas.* El número de solicitudes internacionales recibidas por el International Bureau de la OMPI en 1989 llegó a 14,874. Los números correspondientes en cada año del calendario, desde el comienzo de las operaciones del PCT son las siguientes:

Números:



El incremento en los registros que fue de 24% comparado con 1988 puede ser atribuido principalmente al mayor conocimiento de los inventores, industriales y agentes de patentes de las ventajas ofrecidas por el PCT.

* Para el propósito de cotejo los números correspondientes y desde luego aplicables relacionando los porcentajes para 1988 son indicados en clasificaciones.

12. La siguiente gráfica, muestra los países de origen de las solicitudes internacionales recibidas por el -- International Bureau en 1989 y los porcentajes correspondientes:

PAIS DE ORIGEN*	S O L I C I T U D E S		R E C I B I D A S*	
	NUMERO		PORCENTAJE	(%)
	1989	(1988)	1989	(1988)
Australia	562	(503)	3.78	(4.19)
Austria	161	(144)	1.08	(1.20)
Bélgica	70	(48)	0.47	(0.40)
Brasil	11	(13)	0.07	(0.11)
Bulgaria	-	(1)	(-)	(0.01)
Dinamarca	314	(215)	2.11	(1.79)
Finlandia	241	(218)	1.62	(1.82)
Francia	728	(630)	4.90	(5.25)
República Federal Alemana	2,007	(1,631)	13.50	(13.60)
Hungría	73	(80)	0.49	(0.67)
Italia	164	(159)	1.10	(1.33)
Japón	1,357	(1,292)	9.12	(10.77)
Luxemburgo	6	(5)	0.04	(0.04)
Mauritania	1	(-)	0.01	(-)
Países Bajos	137	(116)	0.92	(0.97)
Noruega	137	(96)	0.92	(0.80)
República de Corea	12	(26)	0.08	(0.22)
Unión Soviética	318	(232)	2.14	(1.93)
Sri Lanka	2	(4)	0.01	(0.03)
Suecia	783	(729)	5.26	(6.08)
Suiza **	315	(331)	2.12	(2.76)
Inglaterra***	1,545	(1,104)	10.39	(9.20)
Estados Unidos de América	5,930	(4,419)	39.87	(36.83)
T o t a l :	14,874	(11,996)	100.00	(100.00)

* 1,570 (= 10.56%) de las solicitudes internacionales recibidas, están registradas con la Oficina Europea de -- Patentes (EPO, por sus siglas en inglés); ellos son incluidos en las figuras concernientes a los Estados miembros de la EPO, de los cuales el solicitante es nacional o residente.

** La Oficina Nacional de Suiza, también es para los residentes de Liechtenstein.

*** La Oficina Nacional de Inglaterra, también es para los residentes de Honk Kong y de la Isla de Man.

13. En 1989, el número promedio de Estados contra tantes designados, según las solicitudes internacionales, fue de 15.78% (1988: 14.96%), que es el número promedio de designación.

El número promedio de designaciones, no obstante - los honorarios pagaderos fueron 6.86% (1988: 6.57%).

Esta diferencia, es debido al hecho de la condición de designación de los diversos países para la protección regional (Oficina Europea de Patentes u Organización Africana de la Propiedad Intelectual), solo por los honorarios recibi dos, y cada designación hecha después de las 10 primeras de-- signaciones es gratuita.

La diferencia, también se muestra cuando los solicitan tes eliminan un cierto número de designaciones —no se hacen gastos por el tiempo de registro— por el tiempo, - - ellos pagan el honorario designado, un resultado natural del procedimiento del P.C.T.

En 1989, la Patente Europea fue solicitada para -- 13,317 solicitudes internacionales, lo cual representa el -- 89,531 (1988: 10,637 = 88.97%) de los casos. 2,210 (14.85%) contienen solicitudes de más de diez designaciones y estos - solicitantes fueron beneficiados por el importe máximo de la designación, de acuerdo al honorario ya establecido, y por - tanto, las designaciones, después de diez están libres de car go.

14. Una copia de cada solicitud internacional es enviada a la Autoridad Internacional de Búsqueda competente, (ISA, por sus siglas en inglés). Los números de copias enviadas a cada Autoridad Internacional son los siguientes:

<u>Autoridad</u> (País u Organización)	<u>Número de Copias</u> <u>examinadas</u>	<u>Porcentaje</u> <u>Total</u> %
Australia	561	3.77
Austria	87	0.58
Japón	1,313	8.83
Unión Soviética	318	2.14
Suecia	1,450	9.75
Estados Unidos de América	4,051	27.24
Oficina de la Patente Europea	<u>7,094</u>	<u>47.69</u>
<u>T O T A L :</u>	<u>14,874</u> =====	<u>100.00</u> =====

15. Los idiomas de registro de las solicitudes Internacionales, recibidas en 1989 por el International Bureau y porcentajes correspondientes son los siguientes:

	<u>Número de Solicitudes.</u>		<u>Porcentaje Total</u>	
	1989	(1988)	1989	(1988)
Danés	138	(109)	0.93	(0.91)
Danés(Alemán)	32	(20)	0.21	(0.17)
Inglés	9,301	(7,177)	62.53	(59.84)
Finlandés	103	(88)	0.69	(0.73)
Francés	804	(704)	5.40	(5.87)
Alemán	2,399	(1,971)	16.13	(16.43)
Japonés	1,313	(1,224)	8.83	(10.20)
Noruego	65	(52)	0.44	(0.43)
Ruso	318	(232)	2.14	(1.93)
Sueco	401	(419)	2.70	(3.49)
<u>T o t a l :</u>	<u>14,874</u>	<u>(11,996)</u>	<u>100.00</u>	<u>(100.00)</u>

16. En 1989, fueron 6,548 las demandas para el -- examen preliminar internacional bajo el Capítulo II del PCT - (1988: 3,595), registradas en las oficinas indicadas en el siguiente cuadro, como cada acto de las autoridades del examen preliminar internacional.

<u>Autoridad</u> (País u Organización)	<u>Número de Soli- citudes</u>		<u>Porcentaje Total</u>	
	1989	(1988)	1989	(1988)
Australia	380	(245)	5.80	(6.82)
Austria	16	(13)	0.24	(0.36)
Japón	170	(154)	2.60	(4.28)
Unión Soviética	1	(1)	0.02	(0.03)
Suecia	807	(520)	12.32	(14.46)
Reino Unido	813	(431)	12.42	(11.99)
Estados Unidos de América	2,161	(939)	33.00	(26.12)
Oficina Europea de Patentes	2,200	(1,292)	33.60	(35.94)
<u>T o t a l:</u>	<u>6,548</u>	<u>(3,595)</u>	<u>100.00</u>	<u>(100.00)</u>

17. Los incrementos de 82.2% en el número de demandas para el Examen Preliminar Internacional en 1989, puede ser atribuido al hecho de que, más de los Estados contratantes pueden ser electos para el Examen Preliminar Internacional, que permite posponer la aplicación de la fase nacional de los 30 meses desde la fecha de prioridad. Son 18 meses después, que para las aplicaciones separadas, registradas en cada país en el cual el solicitante está interesado.

18. Publicaciones bajo el PCT. Las publicaciones quincenales de la Gaceta del PCT en ediciones separadas en -- inglés y francés, fueron continuadas a lo largo de 1989, y en adición para un volumen substancial de información de carácter general, en la Gaceta del PCT se incluyeron relatos de -- los ingresos por las 12,950 publicaciones, en (1988: 10,515) -

solicitudes internacionales, las cuales fueron publicadas en la forma de los folletos del PCT (en Inglés, Francés, Alemán, Japonés y Ruso), dependiendo del idioma de registro a la sección de los resultados relevantes de la Gaceta del PCT. -- Cuatro resúmenes especiales fueron publicados: Dos con información consolidada de carácter general, uno con el texto de las instrucciones Administrativas bajo el PCT en vigor, -- del 1° de octubre de 1989, y uno con la lista de publicaciones periódicas, referente a la documentación mínima bajo el PCT. Los números de solicitudes internacionales, publicados en folletos en cada uno de los idiomas arriba mencionados y sus porcentajes correspondientes son los siguientes:

<u>Idioma de Publicación</u>	<u>Número de Solicitudes publicadas</u>		<u>Porcentaje Total</u>	
	1989	(1988)	1989	(1988)
Inglés	8,769	(6,970)	67.71	(66.29)
Francés	711	(634)	5.49	(6.03)
Alemán	1,995	(1,630)	15.41	(15.50)
Ruso	232	(178)	1.79	(1.69)
<u>T o t a l:</u>	<u>12,950</u>	<u>(10,515)</u>	<u>100.00</u>	<u>(100.00)</u>

19. Asambleas: En 1989, se realizó la Asamblea de los Estados miembros del PCT.

20. El Comité para la Cooperación Técnica del PCT, sostuvo Doce Sesiones en Ginebra en junio de 1989. El Comité consideró los temas relativos para la documentación mínima del PCT y el interés de las estadísticas concernien--

tes al número de derechos de propiedad industrial, que han estado concedidas sobre la base de las solicitudes internacionales, registradas bajo el PCT.

21. En 1989, empleados del International Bureau, participaron en asambleas sobre el Uso y las Ventajas del PCT en Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, República Federal - Alemana, Italia, Japón, México, Los Países Bajos, España, Suecia, Inglaterra y los Estados Unidos de América.

22. Lista de las Publicaciones del PCT.

La Guía de Solicitantes del PCT, es un cuaderno publicado de más de 600 páginas (Inglés y Francés); los folletos del PCT, publican las solicitudes internacionales (en varios idiomas, dependiendo de la lengua de registro, pero siempre incluyen un resumen en Inglés; la Gaceta del PCT (en Inglés y Francés), contiene un folleto de los textos del PCT y las Reglas del PCT (en Árabe, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Ruso y Español) y otros folletos contienen el texto de las Instrucciones Administrativas del PCT (en Inglés y Francés), están de venta en el International Bureau de la OMPI en Ginebra.

23. El folleto titulado Hechos Básicos, acerca -- del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) (en Inglés, Francés y Alemán, está disponible gratuitamente en el International Bureau de la OMPI.

CAPITULO IV

SISTEMA DE PATENTES EN DERECHO MEXICANO Y
CONSECUENCIA DE LAS REFORMAS DE 1986
A LA LEY DE INVENCIONES Y
MARCAS

CAPITULO IV

SISTEMA DE PATENTES EN DERECHO MEXICANO Y
CONSECUENCIA DE LAS REFORMAS DE 1986 A LA
LEY DE INVENCIONES Y MARCAS

1. QUE ES UN SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

"Puede ser definido como un nombre colectivo que - designa el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienen a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona y asegurar la -- lealtad de la concurrencia industrial y comercial" (3)

Las diversas figuras jurídicas que se engloban con la expresión de propiedad industrial forman básicamente dos grupos o ramas distintas de la misma disciplina: La primera comprende las creaciones nuevas, susceptibles de aplicación industrial en donde encontramos las patentes, los certificados de invención y los dibujos y modelos industriales; el segundo grupo está constituido por los signos distintivos, -- que comprenden las marcas, los nombres comerciales, los avisos comerciales y las denominaciones de origen.

A.- La Patente en el Sistema de Propiedad Industrial en México.

La patente es un privilegio que otorga el Estado - a un sujeto para que éste pueda explotar en forma exclusiva, mediante un periodo improrrogable de catorce años, la invención objeto de la protección; el derecho exclusivo constitu-

(3) LADAS, Stephen P. Patents.- Trademarks & Related Rights.- Harvard University Press. Cambridge, 1975 (3 vols.), Vol. I, pág. 4.

ye una excepción al principio de libre competencia y sólo se justifica socialmente porque el invento tiene una novedad -- absoluta a nivel mundial y, sobre todo, por la divulgación -- que el autor tiene que hacer de su invención a través del do documento de patente, como su aportación al acervo tecnológico de la comunidad.

Por lo cual, el documento de patente no representa solamente la contraprestación que el inventor recibe por su descubrimiento sino también el vehículo para difundir sus be neficios a la sociedad, durante su vigencia y aún después de haber caído en el estado de la técnica. En efecto, la des-- cripcción de la invención, exigida por el artículo 17 de la - Ley de Invenciones y Marcas, debe realizarse de manera clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma, y en un momento dado su explotación por terceros, incluso sin el consentimiento de quien patenta.

De cumplirse al pie de la letra con el requisito - de descripción, el documento de patente contiene múltiples - ventajas en virtud de las peculiaridades ofrecidas por su -- contenido intrínseco y aspectos formales.

El documento de patente contiene importantes venta jas que se pueden resumir de la siguiente forma:

Debido a que en la descripción de la invención debe exponerse cual es su aporte a la técnica y describirse la situación de los adelantos en el sector de que se trate, el documento de patente permite determinar en que situación se encuentra el llamado "Estado de la Técnica" para un sector - determinado.

La Organización de las Naciones Unidas ha definido a la patente como "un privilegio legal concedido por el go-- bierno a los inventores y a otras personas que derivan sus - derechos del inventor, durante un plazo fijo, para impedir que

otras personas produzcan, utilicen o vendan un producto patentado o empleen un método o un procedimiento patentado".

"Al expirar el plazo para el que se le concedió un privilegio, el invento patentado se pone a disposición del -- público en general, o como suele decirse, pasa a ser del dominio público". (4)

El estudio de patentes presupone el conocimiento de lo que es una invención. Entendiéndose por tal "el hallazgo o descubrimiento, a fuerza de ingenio y meditación o por mero acaso, una cosa nueva o no conocida". (5)

Sin embargo, el significado del término resulta incompleto para efectos legales, ya que además de tratarse de una creación producto del trabajo y la ciencia, es necesario que reúna ciertos requisitos para que pueda ser protegida a través de la patente.

Los requisitos que debe reunir la invención son de acuerdo con el artículo 4º de la ley que se comenta, los siguientes:

Novedad, Resultado de una actividad inventiva y - susceptible de aplicación industrial.

a) La novedad consiste en que la invención sea algo diferente a lo que ya existe; que no haya estado comprendida en el estado de la tecnología, además, que no se haya puesto al alcance del público por haberse permitido su aprovechamiento.

b) Se considera que es el resultado de una actividad -

(4) Definición citada en el documento de la UNCTAD.- La función del sistema de patentes en la transmisión de tecnología a los países en desarrollo. Nueva York, N.Y.; - - 1975, págs. 1 y 2.

(5) Diccionario Enciclopédico Abreviado.- Tomo IV, pág. 106.

inventiva, establece el artículo 7º, cuando no resulta evidente para un técnico en la materia, es decir, que quien tenga -- los conocimientos en el área en que sea producida la invención, desconozca sin embargo lo que el inventor ha creado, su funcionamiento y la utilidad que prestará, todo esto por tratarse del resultado del trabajo de una o varias personas encaminado a la creación de algo que había sido desconocido.

c) Por último, que la invención tenga aplicación industrial, aclarando la propia ley que llena este requisito, cuando el invento se puede fabricar o utilizar por la industria, esto es, que el mismo reporta un adelanto que tenga importancia para el desarrollo industrial del país.

Como se había indicado, si el invento reúne los tres requisitos, es posible obtener la protección del Estado que -- consiste en otorgar al inventor un privilegio por cierto tiempo, para la explotación exclusiva del invento, privilegio que se concede a través del documento llamado patente de invención.

En virtud de que la patente concede esa posibilidad de explotación exclusiva del invento, se ha planteado desde -- el siglo pasado, la controversia acerca de si deben o no expedirse las patentes.

A este respecto los partidarios del establecimiento de un sistema de patentes han justificado su idea con las siguientes razones: (6)

a) Corresponden al inventor un derecho natural para ser reconocido como tal y para aprovechar su invento;

b) Es la justa retribución que obtiene el inventor sobre el trabajo realizado;

c) Se obtiene la recuperación del capital invertido

(6) WIONCZEK, Miguel S.- Un punto de vista latinoamericano sobre los problemas de Ciencia y Tecnología.- Comercio Exterior, abril 1972, México, pág. 348.

do en los trabajos de investigación;

d) Significa un incentivo para lograr una mayor -- actividad dirigida a la finalidad inventiva; y

e) La compensación por la contribución al progreso de la ciencia y la tecnología, ya que los inventos se aplican en la industria.

Quienes han sostenido la idea de un sistema de libre explotación de los inventos, arguyen que las patentes entorpecen al desarrollo y la libertad en el comercio y la industria y que el sistema origina un monopolio de ideas y de su aplicación, que resulta perjudicial. Consideran que sería preferible buscar otra forma distinta de recompensa al inventor, de modo que continuará teniendo interés en el trabajo pero sin limitar el aprovechamiento de un adelanto en la ciencia o en la técnica. (7)

Como es sabido, ha triunfado la idea de protección a los inventos, no sólo en el ámbito nacional sino también en el internacional.

Actualmente, no se considera que el inventor tenga un derecho natural sino por el contrario, las ideas modernas consideran que el Estado concede al inventor un privilegio para - que la sociedad obtenga un beneficio que consiste por una parte, en el desarrollo de la industria y por otra, en la libre - explotación cuando el privilegio haya feneído por el transcurso del tiempo y el invento entre al dominio público.

B.- Clasificación de Patentes.

El Derecho Mexicano reconoce dos clases de patentes:

Las de invención y las de mejoras. Las primeras se otorgan --

(7) O'BRIEN, Peter.- Developing Countries and the Patent -- System: An Economic Appraisal, World Developing, Published by Pergamon Press Ltd., Oxford, Vol. 2, No. 9, 1974, pág. 26.

en los casos de un invento nuevo y las segundas, el nombre lo dice, cuando las invenciones son sólo mejoras a otras y reúnen los requisitos de novedad y aplicación industrial.

Para los efectos de la patente se entiende por mejora un cambio en la invención original que produce un funcionamiento superior, o la obtención de un producto con características también superiores.

"La mejora es modificación útil, es corregir imperfecciones descubiertas en el curso de operación de la invención". (8)

C.- Procedimiento para la obtención de las Patentes.

El procedimiento a seguir para la obtención de las Patentes es regulado tanto por la Ley de Invenciones y Marcas como por el reglamento de la misma ley.

En sí, ese procedimiento consiste en lo siguiente: puede formularse una solicitud dirigida a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en la que se expresará el nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante y del inventor, si no fuere éste quien lo presenta.

Igualmente se incluirá la denominación con que se identifica el invento; la descripción del mismo de una manera absoluta y completa para que pueda ser comprensible a una persona que posea conocimientos amplios en la materia. (Artículo 17 de la Ley). El solicitante deberá indicar bajo protesta de decir verdad cual es el mejor método conocido para llevar a la práctica la invención. La descripción del invento deberá acompañarse de los planos o dibujos técnicos que ayuden a la

(8) SEPULVEDA, César.- El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial.- Edit. Porrúa, México, 1981, pág. 53.

comprensión, dando además ejemplos prácticos o aplicaciones - específicas de la invención a fin de que un técnico en la materia a la que la invención pertenezca pueda reproducirla o - usarla.

En la misma descripción deberán señalarse las reivindicaciones que precisen el alcance de la protección que se so licita, es decir, deberá determinarse qué es todo aquello que la patente debe proteger: como las características técnicas novedosas, la función que desempeña, las patentes que la forman, etc..

Una vez presentada la solicitud, si cumple con todos los requisitos de la ley y del reglamento, se procederá a efectuar un examen de novedad de invención y si se determina que efectivamente existe esa novedad, se hará saber así al so licitante para que dentro del término de dos meses presente - los clichés necesarios para la publicación y cubra los derechos por explotación del título de la patente. Si el solicitante no cumple dentro de este término con lo indicado, se -- considerará abandonada la solicitud.

En caso de que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial determine que no hay novedad en la invención, se - comunicará al solicitante para que en un plazo de dos meses - manifieste lo que a su derecho convenga, y si no cumple, la - solicitud se considerará abandonada, pero si se cumple con el requisito de novedad, pero no se satisface alguno de los otros requisitos exigidos, se hará saber al interesado por escrito, concediéndole un plazo de dos meses para que cumpla con ellos; transcurrido el término sin haberse dado cumplimiento, se negará la patente o se tendrá por abandonado el trámite.

En caso de negativa de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial respecto de la expedición de la patente, -

deberá comunicarse por escrito al interesado con expresión de los motivos y fundamentos legales de la negativa. En este -- caso el interesado puede interponer recurso de reconsideración administrativa del cual conocerá la propia Secretaría y para cuyo efecto dispone de un mes a partir de la fecha en que se le notifique la resolución (artículo 30 de la ley).

Los títulos de las patentes son expedidos en nombre del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, los firma el Secretario de Comercio y Fomento Industrial y deben contener, de acuerdo con el Artículo 34 de la ley los siguientes datos: Nombre de la persona o personas a quienes se concede; nombre del inventor o inventores en su caso; plazo de vigencia; denominación que corresponda a la invención; fecha legal de la patente; la de prioridad, en su caso, y la de expedición del -- título.

Otras reglas que son importantes en el trámite para la obtención de una patente son las siguientes:

a) No es admisible la yuxtaposición de invenciones conocidas que consisten en la unión de dos invenciones de las cuales se obtiene un nuevo resultado.

La ley prohíbe, en estos casos, que se expida nueva - patente que será inútil. Si por el contrario, de la unión de varias patentes se obtiene un nuevo resultado, se está en la presencia de una combinación de patentes y puede otorgarse un nuevo privilegio (artículo 10°; fracción VIII).

b) Otra regla importante se refiere a que cada solicitud de patente debe incluir una sola invención, de modo - que si una misma solicitud incluye varias invenciones, se devuelve al interesado para los efectos de la separación, y se reconocerá como fecha de las nuevas solicitudes, la de pre--

sentación inicial, si se presentan dentro del término de cuatro meses.

c) Otro caso importante de comentar, es aquel en que se solicita en México la expedición de una patente después de haberlo hecho en otro país, pues la fecha legal para considerar los efectos de prioridad se retrotraen a la de presentación en el extranjero, siempre que en México se presente dentro de los plazos consignados en los tratados internacionales, y a falta de ello dentro del año siguiente al de la solicitud de la patente en el país de origen.

D.- Explotación de las Patentes.

Una vez expedida la patente, existe el derecho a la explotación exclusiva por el término improrrogable de 14 años, que se cuentan a partir de la fecha de expedición del título (artículo 40 de la ley); sin embargo para efecto de prioridad y protección de los derechos del inventor, se tiene como fecha legal la de la presentación de la solicitud.

El inventor tiene no sólo el derecho sino también la obligación de explotar la patente, pues se considera que existe un interés social a este respecto, precisamente porque ésto afecta a la industria.

La explotación debe iniciarse dentro de un plazo de tres años a partir de la expedición de la patente, circunstancia que debe ser comprobada a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, dentro de los dos meses siguientes a la iniciación de dicha explotación, en la inteligencia de que si ésta no se realiza, la patente caduca.

Para el efecto de las disposiciones que se han señalado conviene determinar, de acuerdo con la ley, qué es lo que se entiende por explotación:

La utilización permanente de los procedimientos patentados o la fabricación del producto amparado por la patente, efectuada directamente por el titular, sus causahabientes o licenciatarios, en volúmenes que correspondan a una efectiva explotación industrial en condiciones adecuadas de calidad y precio (artículo 43 de la ley).

La explotación en consecuencia debe ser permanente, es decir, sin interrupción, lo cual se prueba cuando los productos amparados por la patente se fabrican en México y se encuentran en oferta en los mercados nacionales e internacionales (artículo 42 del reglamento).

Cuando el titular de la patente, por alguna circunstancia se encuentra imposibilitado para explotarla, puede librarse de la caducidad concediendo licencias para que otra u otras personas lleven a cabo la explotación. Las licencias son permisos para que personas distintas del titular de la patente lleven a cabo la explotación de ésta, y se realizan a través de un convenio que debe inscribirse en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Existe la particularidad de que las licencias no son exclusivas, a menos que así se establezca de común acuerdo, de modo que el titular pueda conceder diversas licencias y aún explotar él mismo el invento, -- además de los licenciatarios (artículos 44, 45 y 47 de la ley).

El titular de la patente puede, si así conviene a sus intereses, ceder sus derechos a través de un convenio que deberá ser aprobado por la citada Secretaría e inscrito posteriormente en la Dirección de Patentes y Marcas y en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología (artículo 46 de la ley).

Cuando una patente no se explota dentro del plazo de tres años, cualquier persona puede solicitar la concesión

de una licencia que tiene el carácter de obligatoria y cuyo requisito de concesión es el de presentar un programa de fabricación, demostrar tener capacidad técnica y económica para llevar a cabo la explotación; si se resuelve otorgarla se determinará el término de duración con las condiciones a que se sujeta y el monto de las regalías que correspondan al titular de la patente (artículo 52 de la ley), debiendo iniciar la explotación dentro de un plazo de tres años, demostrando con carácter de obligatoriedad esta circunstancia, bajo pena de revocación de la licencia si no lo hiciere.

Las licencias obligatorias tienen como características las siguientes: No son exclusivas, son intransferibles, y no se permite la concesión de sublicencias.

El titular de la patente tiene la obligación de dar al licenciataria la orientación necesaria para que pueda realizar la explotación.

En materia de licencias deben citarse las que se conceden por causas de interés público, como por ejemplo, por salud pública o defensa nacional. Las expide la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, mediante una declaratoria que se publica en el Diario Oficial de la Federación y se ajustan a los procedimientos y características de las licencias obligatorias.

E.- Nulidad, Caducidad y Expropiación de las Patentes.

La nulidad de una patente se produce cuando se haya expedido en contradicción de alguna de las disposiciones de la ley, ejemplo: si la invención no es patentable, si no tiene novedad, etc. y a pesar de ello se haya expedido (artículo 59 de la ley). Se requiere la declaración de nulidad por parte

de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la cual - le hará saber al titular de la patente y se publicará en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

La caducidad de la patente, según el artículo 62 - de la ley, tiene lugar por el vencimiento del plazo para el que se otorgó, y en otros casos cuando el trámite de la solicitud haya sido abandonado.

La expropiación se ajusta en las patentes a las -- disposiciones generales de la ley de expropiación, es decir, procede sólo por causa de utilidad pública y mediante indemnización. La realiza el Poder Ejecutivo a través del Decreto correspondiente, en el cual se hará saber si la patente - pasa a ser propiedad del Estado Mexicano, o si cae bajo el - dominio público.

2. CONSECUENCIA DE LAS REFORMAS DE 1986 A LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

El artículo 20 de la Ley de Invenciones y Marcas - reformado en 1986, en su parte conducente señala que: "... La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en el Reglamento de la Ley, determinará las áreas de la inventiva en -- las que, a solicitud del interesado, se podrá aceptar el examen de novedad realizado por Oficinas de Propiedad Industrial distintas a la nacional, siempre y cuando aquéllas tengan carácter de oficinas examinadoras, conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, o se trate de exámenes practicados por la Oficina Europea de Patentes. En todo caso, - se deberán presentar los exámenes de novedad debidamente - - aprobados, en idioma español. Con las constancias del examen y demás documentos que acrediten la realización del examen de novedad, conforme a los criterios establecidos por di

chas oficinas examinadoras. En caso de que la Oficina Examinadora funcione conforme al sistema de oposición, el examen de novedad podrá ser aceptado solamente una vez que hayan transcurrido los plazos para presentar oposición o hasta que se hubiera resuelto definitivamente ésta.

En todo caso, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial establecerá el procedimiento mediante el cual se deberán tramitar las solicitudes a que se refiere el párrafo anterior.

Para la realización de los exámenes de novedad, se podrá solicitar el apoyo técnico de otras instituciones públicas nacionales especializadas".

A su vez el Artículo 44 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas estipula que: "La Secretaría podrá aceptar y, en su caso, requerir en términos del Artículo 20 de la Ley, el examen de novedad realizado por oficinas examinadoras firmantes del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o por la Oficina Europea de Patentes.

La Secretaría publicará en la Gaceta de Invenciones y Marcas las áreas de la inventiva en las que no se acepte -- el examen de novedad de oficinas de propiedad industrial distintas de la nacional".

El Artículo 45 del Reglamento de Invenciones y Marcas a la letra nos dice que: "El resultado del examen de novedad realizado por las oficinas a que se refiere el artículo anterior tendrá el carácter de definitivo respecto a la novedad y la actividad inventiva de la invención que se pretenda proteger mediante una patente o un certificado de invención, salvo que en la oficina examinadora exista el procedimiento de oposición, caso en el cual el examen de novedad tendrá el

carácter de definitivo una vez que se haya resuelto ésta, lo que deberá demostrarse con copia certificada de la resolución que se haya dictado".

La documentación correspondiente podrá aceptarse -- inmediatamente después de que el interesado haya cumplido con lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley, siempre que no se haya efectuado en la Dirección el examen de novedad, realizado por oficinas examinadoras firmantes del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o por la Oficina Europea de Patentes.

Posteriormente el Artículo 46 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, indica los requisitos para aceptar el resultado del examen de novedad, y nos indica el mencionado precepto que: "Para la aceptación del resultado del examen de novedad realizado por las oficinas de propiedad industrial distintas a la nacional, el interesado deberá presentar una solicitud a la que acompañarán los siguientes documentos:

I. Copia de la comunicación que dé cuenta del resultado del examen de novedad, debidamente certificada por la oficina expedidora.

II. Copia de la solicitud de patente, aprobada por dicho examen, debidamente certificada por la oficina examinadora de que se trate.

III. La traducción al español de los documentos enunciados en las fracciones I y II de este artículo, hecha por perito traductor autorizado.

En el caso de que ya se hubiese otorgado la patente correlativa, bastará presentar copia certificada de la misma

para que se tengan por cumplidos los requisitos anteriores, - acompañada la traducción al español de las reivindicaciones - aprobadas.

La oportunidad que ofrece nuestra legislación para poder presentar el examen de novedad, realizado por las oficinas examinadoras firmantes del P.C.T., constituye un acercamiento al P.C.T. y un reconocimiento de las ventajas que el Tratado ofrece a los países miembros.

El uso que han hecho los nacionales de los países miembros del P.C.T., de la posibilidad que ofrece nuestra legislación para aceptar los exámenes de novedad realizados en los estados signatarios, ha sido muy importante, la Oficina Mexicana de Patentes, ha aceptado todos los exámenes de novedad que se han presentado bajo los términos del Artículo 20 de la Ley de Invenciones y Marcas, concediéndoles la protección a sus inventos.

La actividad de la oficina mexicana, cuando le es presentado un examen de novedad, realizado en oficina distinta de la nacional, se centra en determinar si dicha invención es patentable en México para lo cual es necesario que citemos el Artículo 10 de la Ley de Invenciones y Marcas, que define lo que no es patentable, el citado Artículo 10 de la Ley de Invenciones y Marcas a la letra nos dice: "No son patentables:

I. Las especies vegetales, las especies animales, sus variedades, ni los procesos esencialmente biológicos para su obtención.

II. Las alcaciones, pero sí, lo serán los nuevos procesos para obtenerlas.

III. Los alimentos y bebidas para consumo humano y los procesos para obtenerlos o modificarlos.

IV. Las invenciones relacionadas con la energía y seguridad nucleares, exceptuando aquellas que conforme al dictamen de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, se considere que no afecten la seguridad nacional.

En todo caso la Comisión se limitará a determinar si la invención sometida a su estudio puede afectar o no la seguridad nacional. Contra las resoluciones emitidas con base en la determinación de la Comisión no cabe el recurso de reconsideración administrativa.

V. La yuxtaposición de invenciones conocidas o -- mezclas de productos conocidos, su variación 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 no obvio para un técnico en la materia.

VI. La aplicación o el empleo, en una industria, -- de una invención ya conocida o utilizada en otra industria, y los que consistan simplemente en el empleo o uso de un dispositivo, máquina o aparato que funcionen según principios ya -- conocidos con anterioridad, aún cuando dicho empleo sea nuevo.

VII. Las invenciones cuya publicación o explotación fuesen contrarias a la Ley, al orden público, la salud, la -- preservación del medio ambiente, la seguridad pública, la moral o las buenas costumbres.

VIII. Los procesos biotecnológicos de obtención de -- los siguientes productos: farmoquímicos; medicamentos en ge-

neral; bebidas y alimentos para consumo animal; fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas o aquellos con actividad biológica.

IX. Los procesos genéticos para obtener especies - vegetales, animales o sus variedades.

X. Los productos químicos.

XI. Los productos químico-farmacéuticos: Los medicamentos en general; los alimentos y bebidas para consumo animal; los fertilizantes; los plaguicidas; los herbicidas; los fungicidas y los productos con actividad biológica".

En cuanto a las formalidades, la Oficina Mexicana, para completar su cabal comprensión de la invención podrá requerir al solicitante que aclare la descripción de la invención o que acompañe planos o dibujos técnicos, todo esto con la finalidad arriba señalada, pero no hay trabas ni obstáculos en el trámite, por el contrario hay gran celeridad en los procedimientos para obtener la protección.

Por lo mismo, la aplicación del Artículo 20 de la Ley de Invenciones y Marcas, ha sido extensa y los nacionales de los países firmantes del P.C.T., no han encontrado obstáculos para obtener la protección de su invención a través de una patente en México, utilizando el beneficio que establece nuestra Ley de Patentes, y que les permite utilizar los exámenes de novedad realizados en oficinas examinadoras extranjeras, en su solicitud de protección de patente en territorio nacional, presentando tal examen a la autoridad mexicana, obteniendo así un considerable ahorro en tiempo y dinero. Es obvio que ante tal situación, las autoridades mexicanas aumentan su acervo científico y se ponen al día en cuanto a la adquisición de los conocimientos de vanguardia en el mundo de -

la tecnología y la ciencia, al estar en contacto con las invenciones realizadas por las potencias tecnológicas.

Naturalmente que, en estos tiempos en que la situación económica del país es muy difícil y retrasa la puesta en marcha de múltiples proyectos por la falta de recursos, hace difícil en cierta forma que México ingrese al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, con el carácter de Oficina - Examinadora, que practique el examen de novedad a los inven-tos que para proteger se le presenten, que sería lo ideal, -- pero si lo puede hacer con el carácter de Oficina Receptora - de Solicitudes de patente, y de esta manera, el costo de la infraestructura a instalar sería mínimo, ya que la oficina -- únicamente recibiría las solicitudes y acto seguido las remi-tiría a las oficinas examinadoras que forman parte del Trata-do, y que cuentan con la capacidad instalada para llevar a cabo el examen de novedad de la solicitud de patente presentada, el cual es muy preciso, riguroso y toma en cuenta todos los an-tecedentes de patentes que existen en los países desarrolla-dos, lo que constituye un importante banco de datos, que será garantía de que el examen de novedad practicado en tal ofici-na es totalmente veraz en cuanto a su resultado, ya sea que se declare o no la novedad.

Nuestra propuesta es que México ingrese al P.C.T. - en calidad de Oficina examinadora, pues creemos que nuestro país cuenta con los conocimientos e infraestructura necesaria para tal propósito y con un esfuerzo del gobierno se podría instalar dicha oficina, que sería muy benéfica para el país, primero, porque ingresarían más divisas, tan necesarias en estos momentos de crisis y segundo, nuestro conocimiento so-bre el estado de la técnica, sería de primera mano y con esto se abriría la posibilidad de que, al estar en contacto con -- los inventos más avanzados, los mexicanos perfeccionasen algu

nos o hicieren mejoras a ciertos inventos y con esto se estaría en aptitud de obtener patentes de mejora sobre los inventos ya patentados, lo que contribuiría al desarrollo tecnológico de nuestra nación y por consecuencia lógica el crecimiento económico sería más acelerado, pues la relación desarrollo tecnológico-progreso económico es inseparable, las naciones que hoy son potencias económicas, lograron tal posición debido al número de patentes aplicadas en sus industrias, obtenidas por el apoyo que dieron a la ciencia; vislumbraron - que el desarrollo únicamente sería factible si se basaba en la tecnología, y que la misma fuese susceptible de aplicarse en la industria. De esta forma, el estímulo que recibieron los investigadores y hombres de ciencia, fue muy grande y lo sigue siendo en esos países, conscientes de la importancia - que tal actividad representa; no se escatimaron recursos para la investigación científica y los resultados de tal apoyo los podemos ver en estos tiempos. Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Francia y Alemania; entre otros, son naciones con un gran avance económico y un alto nivel de vida, consecuencia del desarrollo industrial basado en el sistema de patentes.

En síntesis consideramos que es oportuno y benéfico para el país su ingreso al P.C.T., ya que hay un primer -- acercamiento en la legislación de patentes mexicana, pugnemos porque México ingrese al Tratado antes referido.

CAPITULO V

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL P.C.T.

CAPITULO V

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL P.C.T.1. VENTAJAS DEL P.C.T. PARA LAS OFICINAS NACIONALES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

A.- Para los solicitantes y para el público en general.

En lo que concierne al solicitante, el P.C.T. tiene ventajas económicas. La iniciación de la tramitación es más sencilla porque con una sola solicitud depositada en su propio país, el solicitante obtiene los mismos derechos que se obtienen a través del depósito de solicitudes individuales en cada uno de los países en que desea protección. Esto es así porque el Artículo 11 del P.C.T., dispone que la solicitud internacional produce en cada uno de los países designados el mismo efecto jurídico que las solicitudes nacionales. Si bien es verdad que dicho efecto es condicional, - porque si el solicitante deja de depositar, a la expiración del vigésimo mes, las traducciones en un país designado, o si el solicitante no paga las tasas nacionales en ese momento, el efecto en cuestión desaparecerá.

El plazo de veinte meses asegura también una ventaja. El solicitante dispondrá al menos de ocho meses más que en la situación actual para preparar las traducciones y para pagar las tasas nacionales y, si durante ese plazo, el solicitante se da cuenta de que su invención ya no tiene interés económico —por ejemplo, porque fracasan todos sus esfuerzos para vender su invención— o no tiene probabilidades de lo-

grar la concesión de patentes, podrá abandonar su solicitud - en todos los países. Su decisión se verá grandemente facilitada por el informe de búsqueda y si el solicitante toma la - resolución de desistir en todos o algunos países, naturalmente no incurrirá en ningún gasto de traducción y de pago de tasas en dichos países.

B.- Ventajas que el PCT representa para las oficinas nacionales de Propiedad Industrial.

El costo de reunir, clasificar y mantener una documentación científica completa en las oficinas nacionales es - enorme.

Basta con pensar en el hecho de que el número de -- las solicitudes y de las patentes que se publican en los diversos países del mundo crece vertiginosamente año con año. - Además, existe la dificultad, bien conocida en todos los países, de encontrar examinadores capacitados para efectuar la - búsqueda. Cuando las oficinas nacionales reciban las solicitudes procedentes del extranjero acompañadas de los informes de búsqueda y existan métodos económicos y rápidos para obtener copias de todos los documentos citados en el informe de - búsqueda, la tarea de búsqueda de las oficinas nacionales desaparecerá casi completamente y esto es particularmente significativo en los países donde la mayoría de las solicitudes -- son depositadas por extranjeros.

C.- Ventajas para el público en general.

Quando las solicitudes sean publicadas --y lo serán al terminar el décimo octavo mes-- el público y especialmente los competidores del depositante tendrán más facilidad - para formarse una opinión sobre el valor de la invención porque podrán comparar la solicitud con los documentos citados -

en el informe de búsqueda.

Todas estas ventajas reforzarán el sistema de patentes porque éstas serán más fuertes, en el sentido de que serán menos frecuentes que ahora, los casos de concesión de patentes que no deberían haber sido concedidas, porque la invención carece del requisito de novedad. Ocurrirá esto no sólo porque el solicitante mejor informado, gracias al informe de búsqueda, retirará su solicitud más frecuentemente que hoy, - sino también porque las oficinas nacionales, mejor informadas gracias al informe de búsqueda, podrán distinguir mejor las invenciones que merecen protección y las que no la merecen.

a) Tiene una mayor flexibilidad en la adopción de decisiones sobre la presentación en países extranjeros; la decisión final únicamente debe realizarse antes de que expire el plazo de 20 ó 30 meses contados a partir de la fecha de prioridad.

b) La presentación de las solicitudes de patentes extranjeras para todos los Estados contratantes del PCT, el último día del año de prioridad en una oficina, la Oficina Receptora.

c) Permite la consideración de toda la experiencia técnica y económica obtenida después de la presentación, pero antes de incurrir en los gastos durante la fase nacional.

d) Nos da oportunidad de conocer el estado de la técnica, tal como se refleje en el informe de búsqueda internacional, antes de adoptar las decisiones definitivas.

e) Nos permite una buena evaluación de las oportunidades de obtener protección por patente sobre la base de un informe de examen preliminar internacional antes de entrar en

la fase nacional.

f) Hay más tiempo para reunir los fondos necesarios para los procedimientos de concesión durante la fase nacional.

2. DESVENTAJAS DEL P.C.T.

La desventaja para las oficinas nacionales de patentes consiste en que dejarán de percibir los derechos correspondientes al examen de novedad, ya que al ser practicado por las oficinas examinadoras éstas serán las que recauden los pagos de los solicitantes, pero tal situación puede ser remediada si México ingresare con el carácter de Oficina Examinadora, que representa una gran inversión en cuanto a infraestructura, pero que en breve tiempo resultará una magnífica fuente de ingresos, para nuestro Estado, por el concepto de pago de derechos por la realización del examen de novedad.

Es claro que la instalación de una oficina para realizar el examen de novedad representa un alto costo por la tecnología que debe instalarse, pero si se organizan ciertos espectáculos deportivos que implican una fuerte erogación para nuestro país, por qué razón no estaríamos en posibilidades de estructurar una oficina de tales características que a fin de cuentas es una inversión muy redituable y que proporciona más ventajas que el realizar torneos de dudosa utilidad para nuestra patria.

Se menciona que existe otra desventaja y es en relación con los abogados que manejan las más importantes industrias productoras y detentadoras de patentes y en relación con esto, se deduce que sus ingresos disminuirían considerablemente, porque su intervención ya no sería necesaria. Esto

es relativamente cierto, pero en lo general el abogado de --
patentes, sigue teniendo una importante intervenci3n en el -
procedimiento del P.C.T.; pero no creemos que tal situaci3n
deba influir de manera negativa para nuestro pa3s, pues ser3a
injusto que los privilegios de que gozan unos pocos fuese el
obst3culo insalvable para que M3xico ingresare al P.C.T., no
hay que olvidar que sobre el inter3s particular prevalece el
inter3s general, el inter3s de toda una naci3n.

CONCLUSIONES

C O N C L U S I O N E S

En estos momentos en que el país está negociando - su incorporación a un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, es conveniente, volver la vista a la -- propiedad intelectual, y revisar su situación, pues constituye uno de los puntos fundamentales a tratarse en las deliberaciones entre los tres Estados y es peligroso para nuestro país negociar apresuradamente situaciones que son de gran -- importancia para el desarrollo que tanto necesita la nación.

PRIMERA.-

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, es un instrumento que cuenta con características propias como sería el caso de que es un Tratado de carácter meramente instrumental, que facilita en ciertas etapas el proceso para obtener una patente, no crea figuras jurídicas nuevas que vayan contra nuestro sistema de patentes, ni situaciones que pongan en peligro nuestra soberanía; tal vez su rasgo esencial es que sea solamente un instrumento que facilita la obtención de la patente.

SEGUNDA.-

El examen preliminar internacional es una gran ventaja para el solicitante, pues le permite conocer qué posibilidades tiene de obtener la patente, y en tal situación puede decidir seguir adelante, si ve que tiene posibilidades de obtener la protección a su invento, o desistir si el informe del examen no le confiere muchas posibilidades de éxito, y - con ello evitará gastos inútiles de tiempo, dinero y esfuerzo.

TERCERA.-

El examen de novedad, al ser tan preciso y riguroso dará como resultado una patente sólida que no podrá ser objetada en cuanto a que carezca de novedad, pues el examen es tan completo que si la oficina examinadora declara que -- hay novedad en el invento, esto será garantía de confianza -- y esto redundará en el fortalecimiento del sistema de patentes, porque éstas serán más fuertes, y serán menos frecuentes los casos de concesión de patentes que no deberían haber sido concedidas por faltarles el requisito de novedad. Todo esto será resultado de que gracias al informe de búsqueda, -- el interesado desistirá de su solicitud cuando no tenga posibilidades de seguir adelante y por otra parte las oficinas -- nacionales de patentes mejor informadas por los exámenes preliminares, estarán en situación de discernir de una manera -- más fundada, qué invenciones deben protegerse y cuáles no; -- es notorio que todo esto traerá como consecuencia un sistema de patentes firme y confiable.

CUARTA.-

El procedimiento del P.C.T., elimina múltiples trámites que harían muy lento el procedimiento para la obtención de la patente; como es el caso de la solicitud internacional, que tiene efectos para el número de países que el interésado designe, puede ser para 10, 15 ó los 44 Estados, la solicitud internacional es una sola y acaba con el problema de presentar solicitudes por cada país elegido, lo que constituye una pérdida enorme de tiempo y un aumento considerable en los gastos, situación que se evita con la solicitud internacional, que además contiene otra ventaja sumamente importante y consiste, en que toda designación después de la décima, es gratuita, lo que significa una gran ventaja para el --

solicitante, pues ahorra mucho dinero y obtiene protección -
en más Estados.

QUINTA.-

Concluimos que México está en condiciones adecua--
das para ingresar al P.C.T., ya que en estos tiempos de apertura
comercial es conveniente para México, que se adhiera a
un Tratado que le facilitará la obtención de sus patentes en
los diversos Estados del mundo contemporáneo, ahorrándole al
país costos y tiempo, en beneficio de su industria y del - -
pueblo en general.

B I B L I O G R A F I A

Diccionario Enciclopédico Abreviado.- Tomo IV.

LADAS P., Stephen.- "La Legislación sobre Patentes en los Estados Unidos de América". - -- Revista Mexicana de Propiedad Industrial y Artística.- Enero-Junio 1963, No. 1.

LADAS P., Stephen.- Patentes, Trademarks & Related Rights.- Harvard University Press. -- Cambridge, 1975.- (3 vols.), Vol. I.

O' BRIEN, Peter.- Developing Countries and the Patent System: An Economic Appraisal, - -- World Developing, Published by Pergamon Press - Ltd., Oxford, Vol. 2, No. 9, 1974.

SEPULVEDA, Cesar.- El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial.- Edit. Porrúa, México, -- 1981.

"Situación de la Propiedad Industrial en los países de América Latina".- Estudio preparado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.- Ginebra, Suiza, 1981.

UNCTAD.- La función del sistema de patentes en la transmisión de tecnología a los países en desarrollo.- Nueva York, N.Y., 1975.

WIONCZEK, Miguel S.- Un punto de vista latinoamericano sobre los problemas de Ciencia y Tecnología.- Comercio Exterior, abril, 1972, México.