



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES

"ARAGON"

343
ED

FALLA DE ORIGEN

"NATURALEZA JURIDICA DE LAS
PATENTES DE INVENCION Y SU
REGISTRO EN MEXICO"

T E S I S
Que para optar al titulo de:
LICENCIADO EN DERECHO
P r e s e n t a :
ROCIO PEREZ TORRES



Universidad Nacional
Autónoma de México



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.

PORQUE EL VALOR ES LA FUERZA MOTRIZ QUE NOS
IMPULSA, QUE NOS LLEVA Y NOS CONDUCE A ESCALAR
PELIGNOS DIGNOS DE SATISFACCION. EL VALOR NO
ADMITE PERFEJIDAD, FLAQUEZA DE ESPIRITU, SO
PENA DE UNIRSE EN LA MILICIE; EXIGE EN CAMBIO
FIERREZA Y ALDACCIA PARA EL LOGRO DE NUESTROS
COMETIDOS....

DEBEMOS INICIAR EL CAMINO SIEMPRE CON LA VISTA
EN ALTO Y SURCANDO CON VALOR Y OPTIMISMO LOS
DIFICILES OBSTACULOS QUE SE NOS PRESENTAN.

SEÑOR, TE AGRADEZCO PROFUNDAMENTE EL
HABERME BRINDADO LA OPORTUNIDAD DE
EXISTIR, POR ENSEÑARME EL CAMINO Y
POR PERMITIRME LLEGAR A UNA DE LAS
ETAPAS QUE MÁS HE ANHELO.

A MI ESPOSO...

LAS PALABRAS MÁS ELOCUENTES NO SERÍAN
SUFICIENTES PARA AGRADECER SU APOYO Y
COMPRENSIÓN QUE ME AYUDARON A SALIR ADELANTE.

A MI HIJO EDGAR GERAROTTO, QUE ES EL
ALICENTE DE MI VIDA.

CON PROFUNDO AGRADECIMIENTO Y CON
VENERACION A QUIENES CON ESFUERZO Y
DEDICACION, CONTRIBUYERON A FORMARME
COMO PROFESIONISTA...

MIS PADRES.

A TODAS AQUELLAS PERSONAS Y AMIGOS
QUE HAYAN CONTRIBUIDO Y PARTICIPADO
EN MI FORMACION PROFESIONAL...

MIS MAS SINCERAS GRACIAS.

LE DEDICO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO ESTE TRABAJO, COMO
MUESTRA DE AGRADECIMIENTO POR HABERME PERMITIDO
PERTENECER A ESTA GRAN INSTITUCION.

A MI MAJESTUOSA ENEP ARACON:
CON EL MAS SINCERO RECONOCIMIENTO Y
GRATITUD POR SU GRAN LABOR FORMATIVA.

A LA LICENCIADA CECILIA LICONA VITE:
MI MAS PROFUNDO AGRADECIMIENTO POR EL INCONDICIONAL
Y TOTAL APOYO QUE ME BRINDO PARA LA CULMINACION DE
MI TESTIS PROFESIONAL.

"EL SER HUMANO DESDE QUE ADQUIERE USO DE RAZON, SIEMPRE
CURIOSIDAD POR CONOCER Y DESENTRARAR LO QUE LA
NATURALEZA PUEDE BRINDARLE Y CUANDO TIENE LA
POSIBILIDAD SE DEDICA A INVESTIGAR LOS PRINCIPIOS Y
LEYES A LOS QUE OBEDECEN LOS FENOMENOS PARA PROFUNDIZAR
EN SU CONOCIMIENTO Y APROVECHAMIENTO."

Maria Carreras Maldonado.

ABREVIATURAS USADAS EN ESTE TRABAJO.

- 1.- IMPI: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
- 2.- LPI: Ley de la Propiedad Industrial.
- 3.- L.O.: Licencia Obligatoria.
- 4.- L.U.P.: Licencia de Utilidad Pública.

NATURALEZA JURIDICA DE LAS PATENTES DE INVENCION
Y SU REGISTRO EN MEXICO.

INTRODUCCION.

CAPITULO 1

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS INVENCIONES
Y DE EL DERECHO DE PATENTES.

- 1.1. Origen del derecho del inventor:
 - 1.1.1. Ambito internacional:
 - a) El sistema inglés de patentes.
 - b) Historia de los inicios en Francia.
 - c) Evolución de la Ley de Patentes en los Estados Unidos.
 - d) Controversias históricas acerca de las patentes.
 - 1.1.2. Ambito nacional.
- 1.2. Origen de el derecho de patentes:
 - 1.2.1. Teoría que lo asimila a los derechos de la personalidad.
 - 1.2.2. Teoría que lo incluye en el derecho de propiedad.
 - 1.2.3. Teoría que lo califica como un derecho contractual.
 - 1.2.4. Teoría que lo ubica en el derecho intelectual.
 - 1.2.5. Teoría que lo ubica en los derechos inmateriales.
 - 1.2.6. Teoría que lo hace residir en el derecho de clientela.

CAPITULO 2

LA INVENCION.

- 2.1. Concepto y definición de invención.
- 2.2. Aspectos generales sobre invenciones:
 - 2.2.1. Invenciones patentables.
 - 2.2.2. Invenciones no patentables.
 - 2.2.3. Invenciones de los trabajadores.
 - 2.2.4. La yuxtaposición de invenciones.

- 2.3. Breve reseña al Certificado de Invención:
 - 2.3.1. Concepto.
 - 2.3.2. Objeto.
 - 2.3.3. Aspectos generales.

CAPITULO 3

LA PATENTE.

- 3.1. Concepto.
- 3.2. Fundamento Constitucional.
- 3.3. Requisitos y obtención de la patente.
- 3.4. Clasificación de las patentes:
 - 3.4.1. Patentes de invención y patentes de mejoras.
- 3.5. Disposiciones generales sobre patentes:
 - 3.5.1. El examen administrativo y el examen de novedad.
 - 3.5.2. Explotación del invento patentado.
 - 3.5.3. Caducidad y nulidad de las patentes.
 - 3.5.4. Acciones que nacen de la Ley de la Propiedad Industrial.

CAPITULO 4

EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA DIRECCION DE PATENTES, SUS FUNCIONES Y FACULTADES.

- 4.1. Jerarquía administrativa.
- 4.2. Estructura orgánica.
- 4.3. Facultades
- 4.4. Funciones.

CONCLUSIONES.

BIBLIOGRAFIA.

APENDICE.

INTRODUCCION

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

La propiedad industrial protege y promueve: la realización de invenciones patentables, los modelos de utilidad y los diseños industriales; y, las indicaciones comerciales como son: marcas, avisos y nombres comerciales y las denominaciones de origen.

La protección jurídica de la propiedad industrial estimula a que las empresas emprendan mejoras en sus procesos de producción, productos y formas de comercialización para reforzar su competitividad y obtener un mejor beneficio económico, sin verse afectadas en forma negativa por la copia o imitación no autorizada de las mismas.

El ordenamiento legal que protege la propiedad industrial en México es la Ley de la Propiedad Industrial, y el organismo encargado de su aplicación es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

A lo largo de este trabajo estudiamos ampliamente lo que son las patentes.

En el capítulo primero al que se ha denominado "Antecedentes Históricos de las Invenciones y del Derecho de Patentes", estudiamos lo relativo al surgimiento y nacimiento de los inventos y analizamos como desde épocas remotas el hombre, por la necesidad de sobrevivir, fue

creando y descubriendo nuevas formas de subsistencia, no sólo en nuestra nación sino también en otros países; analizamos también diversas teorías que se han generado en virtud del desarrollo de la materia de patentes de acuerdo a las exigencias sociales de cada época.

En el capítulo segundo denominado "La Invención", analizamos lo que debe entenderse por inventos y cuáles de éstos pueden patentarse; se analiza también aspectos generales de las invenciones, a saber: las mejoras, la novedad de la invención, las invenciones de los asalariados, y la yuxtaposición de las invenciones. Se trata, pues, de entender en este capítulo lo que es legalmente un invento atendiendo a la legislación vigente y a la doctrina jurídica.

En el capítulo tercero denominado "la Patente", indicamos lo que debe comprenderse por este término y analizamos los requisitos y el trámite administrativo para obtener legalmente una patente. Aquí pretendemos introducir al lector a un conocimiento amplio sobre la materia de patentes, es decir, para qué sirven, cuáles son sus funciones y por qué resulta necesario y benéfico gestionar el trámite de una patente de invención.

Finalmente, en el cuarto y último capítulo al que hemos denominado "El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Dirección de Patentes, sus funciones y facultades", hacemos una semblanza general del desarrollo normativo y estructural del IMPI y de la Dirección de Patentes, a fin de conocer las bases legales y algunos criterios políticos establecidos sobre los que actúan las autoridades responsables de llevar a cabo el trámite de una patente.

En esta investigación consideramos que obtener legalmente una patente puede solucionar múltiples problemas a los que actualmente se tienen que enfrentar los inventores ante la usurpación de sus actividades innovadoras. Así pues, pretendemos se conozca cuál es el trámite que las personas tienen que seguir para que sus inventos queden legalmente protegidos ante terceros. Desde la solicitud hasta el pago de las tarifas de aprovechamiento respectivas que cada trámite requiere, mismas que para muchos inventores, sobre todo los mexicanos, resultan imposibles de pagar.

A este trabajo se ha agregado un apéndice que contiene entre otras cosas un formato de solicitud de patente, los documentos que deben acompañarse a la misma, y una relación de las tarifas de aprovechamiento que estarán vigentes durante 1995 año en el cual se realiza el presente trabajo y el primer semestre de 1996.

C A P I T U L O 1

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS INVENCIONES Y DE EL DERECHO DE PATENTES.

1.1. ORIGEN DEL DERECHO DEL INVENTOR.

1.1.1. AMBITO INTERNACIONAL.

Para un mejor estudio de la evolución histórica de las patentes de invención, es necesario dividirla en dos partes, una en la que estudiaremos el ámbito internacional y la otra que abarcará sólo aspectos del ámbito nacional.

Así pues, tenemos que desde épocas remotas, la palabra patente se usaba como un término común, que abarcaba un conjunto de acuerdos y costumbres legales, cuyo método era asegurar al propietario de la patente un control sobre el uso del invento para el cual logró la obtención de la misma.

En muchos de los renglones de los anales históricos hay pruebas de que los reyes y gobernantes otorgaron a individuos particulares, derechos exclusivos para ejercer un determinado comercio, vender un producto o usar un proceso. Tales concesiones eran un modo libre de recompensar o de conceder favores.(1)

En el siglo XIV encontramos en Europa numerosos ejemplos de privilegios otorgados a los innovadores.

En el siglo XV surge en Venecia, el uso sistemático del privilegio monopolista, otorgado a los inventores a fin de estimular la invención.

(1) Enciclopedia Jurídica Omba. Tomo I, Buenos Aires, Argentina. Editorial Argentina, 1964.
pág. 655.

En 1474, según el historiador Romain, la República de Venecia prometía privilegios por diez años a los inventores de nuevas artes y máquinas, a lo cual se le ha llamado "La primera Ley de Patentes" y se sabe que entre los años de 1475 y 1550, fueron otorgados cerca de cien privilegios para inventores industriales, es decir, que la Venecia del siglo XV poseyó un sistema bastante desarrollado de patentes para los inventores; parece que la novedad y la utilidad del invento eran consideraciones importantes para otorgar un privilegio y se exigía al inventor que pusiera en práctica su invento dentro de un tiempo determinado.

En el siglo XVI las patentes fueron ampliamente utilizadas por algunos príncipes alemanes. Por ejemplo, Augusto de Sajonia, mostró gran interés en los inventores, ya que recibía importantes rentas de las mismas y estuvo muy interesado en los métodos para mejorarlos, para lo cual, otorgó diversos privilegios de patentes.(2)

Han sido publicados los textos de estos viejos privilegios y es evidente que las bases según las cuales se otorgaban, eran en esencia las mismas que las de las patentes modernas. La utilidad, la novedad por ejemplo, eran consideraciones importantes. Parece, pues que ciertos príncipes alemanes llegaron a una definida "política de patentes" para los inventos, cuando apenas se iniciaban políticas similares en Francia e Inglaterra.(3)

(2) Ibid. pág. 656.

(3) Ibid. pág. 657.

a) El sistema inglés de patentes.

En Inglaterra, la vida municipal y comercial se basaba principalmente en cédulas, privilegios, franquicias y licencias especiales. Los privilegios comerciales otorgados a las compañías mercantiles y los privilegios industriales concedidos a los fabricantes, eran sólo diferentes especies del mismo género, en el que eran usuales las mezclas.

"Es, en 1623, en Inglaterra que el rey Jacobo expide el Estatute of Monopolies, primer reglamento sobre patentes de invención, se otorgaba mediante cartas abiertas o Littera Patentes, donde ya se emplea la palabra patente, teniendo como ideas fundamentales, que ese beneficio sólo deriva de la calidad de inventor y de la novedad de su obra, es temporal, limitado cuando se oponga a la ley o a los intereses del Estado."(4)

En los siglos XVI y XVII, el Estado estaba suficientemente integrado; el mercado sobre el cual podía asegurarse era amplio; la Corona era lo bastante fuerte y la opinión pública era la adecuada para que el monopolio de la patente del inventor llegara a tener una gran importancia nacional.

Hasta el año de 1570, los monopolios de patentes eran otorgados principalmente para alentar la invención y la innovación. Si bien el deseo de estimular la introducción de nuevas artes siguió siendo una importante razón para otorgarlos, después de esa época otras razones adquirieron rápidamente mayor importancia. La concesión de un monopolio era una manera

(4) *Ibid.*, pág. 658.

fácil de recompensar a los favoritos; de asegurar la lealtad de personajes prominentes a la Corona, de obtener dinero y establecer un control central sobre la industria; bajo Isabel y Jacobo I, se usó cada vez más con estos propósitos.

El otorgamiento de patentes para estimular la industria y con vistas al bienestar público fue reconocido como parte de las prerrogativas reales, los monopolios contrarios al interés nacional y sin ninguna "consideración a la opinión pública" se creaban violando el derecho consuetudinario; de aquí que muchas de las patentes dadas por Isabel fueran ilegales, pero objetarlas era un acto peligroso ya que podía ser interpretado como una falta de respeto a las prerrogativas de la reina y merecedor de severas penas impuestas en la Corte.

Sin embargo, en 1601 la rebeldía de la Cámara de los Comunes llegó a tal punto que la reina, para evitar una acción en su contra, emprendió la reforma del sistema aboliendo los monopolios más odiosos y sometiendo a los demás al criterio del derecho consuetudinario. Casi inmediatamente, con el famoso "Case of Monopolies", Darcy vs. Allin (1602), se objetó la patente para la importación, venta y fabricación de naipes.

El fracaso de Jacobo I, para ajustar sus concesiones de monopolios al derecho consuetudinario, hizo necesario el Estatuto de Monopolios de 1623, que reafirmó la doctrina establecida en Darcy vs. Allin. En virtud del Estatuto de Monopolios fueron declaradas nulas según el derecho consuetudinario las mencionadas concesiones y se debía indemnizar a las personas que hubiesen sido perjudicadas por ellas.

Este estatuto ha sido llamado la Carta Magna de los derechos del inventor, no porque iniciara la protección de la patente del inventor, sino porque fue la primera ley general de un estado moderno, que establecía el principio de que sólo al verdadero y primer inventor de una manufactura debía otorgársele un monopolio de patente.

b) Historia de los inicios en Francia.

En Francia la historia de los primeros tiempos de la patente de invención fue también una historia de favores reales, caprichosos y arbitrarios, que con el tiempo se convirtieron en un sistema regulado que subsistió de la supresión general de los monopolios patrocinados por el Estado. Como en el resto de la Europa Medieval la vida económica y política estaba organizada sobre la base de grupos que eran regulados en distintos grados por la Corona.

En el año de 1673, París tenía sólo sesenta gremios y éstos sólo cubrían un pequeño número de los negocios de la ciudad, fue la monarquía la que creó la rígida estructura dentro de la cual operaba la industria, por lo cual el Estado tuvo que establecer un sistema doble para permitir la innovación, esto, en sí creaba un conflicto ya que los gremios se opusieron a las patentes de inventores. Sin embargo, la Revolución de 1789, tuvo como resultado la abolición de las viejas reglamentaciones de los gremios y se liberó de esas restricciones al comercio y a la industria, también fueron liberados los inventores de esas reglamentaciones, pero sólo hasta 1791, que la Asamblea Constitucional de Francia promulgó una amplia Ley de Patentes en la que el derecho del inventor a su creación se declaró un "derecho de propiedad, basado en los derechos del hombre". Sin embargo, realmente esta Ley otorgaba el derecho

al uso de invenciones extranjeras, no a los verdaderos inventores, sino a los empresarios nacionales que las introdujeran en esa nación.(5)

"De 1810 a 1843 se promulgan leyes de patentes en 14 Estados de Europa (reinos y principados)..... Brasil y México fueron los primeros países latinoamericanos que adoptaron Leyes similares....."(6)

Como se ve, al principio las prerrogativas eran otorgadas al arbitrio del rey y ya posteriormente se comienza a crear legislación dirigida concretamente a tratar ese tema.

c) Evolución de la Ley de Patentes en los Estados Unidos.

La otra Ley de Patentes creada en el siglo XVIII fue la de los Estados Unidos, debido a que la constitución de dicho país concedió al Congreso poder suficiente para promover el progreso de la ciencia y de las artes útiles, así pues, se dictó en este país la Ley sobre Patentes el día 10 de abril de 1790. Dicha legislación contemplaba entre otros puntos los siguientes principios:

1.- La concesión de las patentes partía de una solicitud hecha por una persona, la cual aseguraba haber descubierto o inventado un objeto útil, que fuese desconocido o inusual.

(5) Ibid. pág. 661.

(6) Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, Volumen 7, Madrid, Edición española Aguilar, S.A., 1975. pág. 666

2.- Dicha solicitud se presentaba ante un òrgano administrativo o judicial.

3.- La solicitud se acompañaba de una descripción detallada de la invención, por ejemplo se anexaban dibujos, esquemas y en lo posible un modelo.

4.- El òrgano administrativo o judicial, se encargaba de que la invención fuera útil e importante.

5.- El derecho exclusivo que se confería no podía ser superior a catorce años.

6.- La violación de los derechos de patentes era castigada con la confiscación de los objetos falsificados y determinaba la obligación de resarcir los daños causados.

"..... las leyes relativas a las patentes se fueron multiplicando en los Estados (naciones) como consecuencia de un movimiento general orientado en tal sentido, y originando de las propias fuentes de las referidas revoluciones (revolución americana y francesa), dando lugar su conjunto a debates y concordantes convenciones internacionales dirigidas a un derecho uniforme, o al menos en parte común. Pero la evolución jurídica experimenta por las patentes de invención no terminó con las referidas codificaciones, toda vez que nuevas ideas fueron incorporando a las siguientes leyes que iban sancionando".(7)

La Ley en cuestión sufrió su primera reforma en el año de 1793, al

(7) Enciclopedia Jurídica Ombra. Op. Cit. pág. 662

introducirse. el principio que caracterizaba el derecho americano del "juramento del inventor", por el cual éste manifiesta que es realmente el primer inventor de la invención que pide, además el solicitante de la misma debía ser un ciudadano norteamericano. En este mismo año se crea la primera oficina de patentes autónoma y en 1836 se introduce una famosa variante, como lo fue el examen previo de la invención por medio de técnicos hábiles, lo que hoy en día es el tan conocido examen de novedad.

Por otra parte, el origen histórico de la patente de invención debe extraerse de que la ley y la práctica inglesa tuvieron una gran influencia en las colonias norteamericanas, pero la relación entre el derecho inglés y el de las colonias, no fue muy clara; debido a que la conveniencia de recompensar a los inventores e innovadores mediante el método del monopolio era ampliamente aceptado también en los Estados Unidos.

Lo anterior se justifica más aún si se toma en consideración el hecho de que no habían finalizado completamente las luchas con la Corona y dada su mayor influencia y poder, se habían admitido hasta ese momento que siendo la concesión de la patente un favor de la Corona, ésta tenía el derecho de violar todo privilegio y de tener para sí la invención.

d) Controversias históricas acerca de las patentes.

Sobre las situaciones controvertidas que acerca de las patentes fueron surgiendo a lo largo de los años, tenemos que, "La primera acción legislativa Soviética en el terreno de las actividades inventivas fue la Ley sobre Inventos, en la época de Lenin el 30 de junio de 1919. Esta ley incluye una nueva forma de proteger los derechos de los inventores, el Certificado de Invención..... Por decreto del 30 de abril de 1931 se promulgó la Ley sobre Inventos y Mejoras Tecnológicas. Se redactó tomando en cuenta la práctica y las condiciones necesarias para construir el socialismo y concedió a los inventores el derecho de elegir entre dos formas de protección: el Certificado de Invención y la Patente....."(8)

Las normas jurídicas internacionales, reglas que obligan a varios Estados (naciones), se derivan de principios fundamentales del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, es el documento internacional de mayor importancia en materia de propiedad industrial, ya que ha sido adoptado por la mayoría de las naciones y trata sobre las siguientes materias:

- 1.- Patentes de invención,
- 2.- Marcas de fábrica y servicios,
- 3.- dibujos y modelos industriales,
- 4.- falsas indicaciones de procedencia,
- 5.- denominaciones de origen y,
- 6.- competencia desleal.

(8) Boguslavsky, Mark M. La nueva legislación Soviética sobre descubrimientos, Inventos y Proyectos de Innovación. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año XII, enero-diciembre 1975, Nums. 25-26. México, Editado por David Rangel Medina, págs. 95-96.

Cabe destacar que los países que se unen a este Convenio se obligan a cumplir con los ordenamientos establecidos en el mismo, tomando en consideración el régimen constitucional interno de cada uno de los países miembros.

Del Convenio de París se establecen tres principios básicos, a saber: Garantizar un trato igual al de los nacionales en cada uno de los países miembros; establecer el derecho de prioridad y otorgar un mínimo de garantías para los titulares de los derechos de propiedad industrial.

A continuación, daremos una breve explicación de cada uno de los principios arriba indicados que contempla el Convenio de París, en lo relativo a las patentes de invención:

1.- El trato nacional o principio de asimilación: Se considera el principio más importante, ya que significa que cada país miembro tiene que conceder los mismos derechos y ventajas a los súbditos de otros países miembros, así como a las personas o empresas en ellos domiciliadas.

Al respecto, es pertinente aclarar que los extranjeros a que se refiere dicho principio, sólo disfrutan de los mismos derechos que los nacionales si se ajustan a las formalidades y condiciones que han de cumplir los súbditos del país para adquirir la protección legal.

2.- El derecho de prioridad: Se trata de un plazo que se otorga para llenar una solicitud para obtener la concesión de una patente o para el registro de una marca de comercio o de un dibujo industrial.

3.- El Convenio contiene ciertas garantías para los titulares de los derechos de propiedad industrial, no obstante, la protección queda al libre arbitrio de la legislación de cada uno de los países miembros; por lo que respecta a las patentes de invención, "se admite la independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes países, se se introduce el derecho del inventor a ser mencionado como tal en la patente, y por último, se exige el otorgamiento de una licencia obligatoria." (9)

"A partir de 1874 el Convenio ha sido sometido a seis revisiones: Bruselas en 1900; Washinton en 1911; La Haya en 1925; en Londres en 1934; en Lisboa en 1958 y por último en Estocolmo en 1967. Actualmente las revisiones que se encuentran vigentes son las de los años de 1925 a 1967." (10)

Finalmente, podemos advertir que el sistema patentario tiene su origen en Europa, con una aportación trascendental de norteamérica y el hoy extinto certificado de invención en los países socialistas.

-
- (9) Renrose Tilton, Edith. La Evolución del Sistema Internacional de Patentes. México, Editorial Siglo XXI, 1974. pág. 59.
- (10) Bogsch, Arpad. La Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y los Países Latinoamericanos. revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Año 1, julio—diciembre de 1974, No. 2, México, Editado por David Rangel Medina. pág. 197.

1.1.2. AMBITO NACIONAL.

En México, la primera ley mexicana sobre patentes es la Ley sobre Derechos de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algún ramo de la Industria, del 7 de mayo de 1832, cuyo antecedente más cercano y directo fue la Ley General de las Cortes Españolas de 1820 (que fue aplicada en nuestro país durante doce años).

Posteriormente fueron promulgadas las Leyes de Patentes y Marcas de los años 1903, 1908 y 1942, que regularon sucesivamente la materia de patentes, ya que en la primera de las mencionadas leyes se exigía una descripción detallada de la invención, sin existir todavía el examen de novedad o algún tipo de análisis que permitiera observar si se trataba de una invención novedosa; por otra parte, se establece la posibilidad de otorgar licencias de explotación a terceros. "En la Ley de 1908 se exige, ya, un examen previo."(11) Por último, la Ley de 1942 que incluye como invención a los dibujos y modelos industriales; se incorporan los principios de la Unión de París; la patente de mejoras y la licencia obligatoria.

A continuación haremos un breve estudio analítico acerca de la iniciativa de la Ley de Invenciones y Marcas del 29 de noviembre de 1975,

(11) Ibarrola, Antonio de. cosas y sucesiones. México, Editorial porra, 1964, pág. 352.

que es el antecedente inmediato a la Ley de 1976.

El 29 de noviembre de 1975, el C. Presidente de la República, envió al Congreso de la Unión una iniciativa de ley que regulara los derechos de los inventores, por considerar que la Ley de la Propiedad Industrial ya resultaba obsoleta.

Esta iniciativa buscaba eliminar los obstáculos que para el desarrollo representaba un inadecuado régimen de propiedad industrial que proporcionaba el colonialismo y la tendencia hegemónica del exterior, de ensanchar el campo para la actividad creadora de los mexicanos; así como abrir nuevos caminos para liberarnos de la dependencia y la servidumbre que surgen de las patentes pertenecientes a empresas extranjeras.

Durante los treinta y cuatro años de vigencia de la Ley de la Propiedad Industrial (diciembre de 1942 a febrero de 1976), habían surgido nuevos problemas y situaciones, por eso mismo no bastaba con hacer simples modificaciones, sino crear un nuevo ordenamiento que diera soluciones al problema envuelto en nuestro desarrollo industrial y que al mismo tiempo estimulara la creatividad y regulara este campo de actividad tan importante de acuerdo a los requerimientos de la colectividad.

La patente se regula en esta iniciativa de modo que se ajuste a las necesidades de los mexicanos, basándose el legislador en las facultades que le confiere el artículo 27 Constitucional y que a la letra dice:

"La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública,"

A continuación se detallan los cambios más importantes de la iniciativa:

a) Imponer la obligación de que las patentes sean efectivamente explotadas.

b) Que su utilización cubra íntegramente las necesidades del mercado doméstico.

c) Que no se convierta en un freno a la explotación, por lo cual se establece el otorgamiento de licencias obligatorias en dos casos:

1.- si la explotación que esté llevando a cabo el titular de la patente es insuficiente para cubrir las demandas del mercado y,

2.- cuando un tercero solicite dicha licencia para efectuar exportaciones que el titular no esté llevando a cabo.

d) Se crea la licencia de utilidad pública, que se otorgará en cualquier tiempo en caso de que existan razones de interés público que lo justifiquen. (es decir, como un simple acto de autoridad).

e) Se establece que no se concederán patentes en los campos ligados con la salud de la población, con su alimentación, con la producción agrícola, con la defensa del medio ambiente y con la energía y la seguridad nuclear.

f) Se crea una nueva figura jurídica llamada "Certificado de Invención", para estimular la actividad inventiva de las personas y no se prive al público de las invenciones que se realizan, dicho certificado ampara por diez años los derechos de quien registrare un invento en los campos que la iniciativa declara como no patentables. Cualquier persona interesada podrá explotar el invento que ampara un certificado de invención, pero estará obligado a cubrir al titular del certificado una regalía sujeta a la aprobación del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

g) Aún tratándose de materias patentables, se concede al inventor o a su causahabiente la posibilidad de optar entre el otorgamiento de una patente o un certificado de invención, ya que este último puede ofrecer mayores atractivos, especialmente al inventor de escasos recursos que no pueda cumplir con el requisito de explotación de la patente.

h) Por último, se establece que la duración de las patentes será de diez años y se exige que la solicitud de patente contenga una descripción clara y completa que permita su ejecución por cualquier persona que tenga conocimientos a nivel medio en la materia de que se trate.

Así pues, se expide la Ley de Invenciones y Marcas el día 10 de febrero de 1976, cuyas principales innovaciones, "consisten en la reducción del plazo de vigencia, ya que anteriormente su duración era de quince años y en esta ley su duración es por diez años, surge la supresión de la patentabilidad en ciertos ámbitos de la actividad industrial, también se da el fortalecimiento y agilización del sistema de licencias obligatorias, la creación de licencias por causa de utilidad pública y también la introducción de una institución novedosa en nuestro derecho, que se denomina "certificado de Invención".(12)

Posteriormente, fue reformada el 16 de enero de 1987, aumentándose a catorce años la vigencia de la patente y del certificado de invención, elimina la no patentabilidad de aparatos y equipos anticontaminantes y cuando no afecten la seguridad nacional en lo relacionado con la energía y seguridad nuclear (antes sólo se amparaban con un certificado). Dispone la apertura del sistema patentario a las áreas para las cuales hasta entonces contemplaba únicamente el certificado.

(12) Alvarez Soberanis, Jaime. La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología. México, Editorial Porrúa, 1981, pág 39.

Sin embargo, independientemente de lo señalado y con el paso del tiempo se hizo necesario reformar la anterior ley, por lo que manifestamos que actualmente la ley que nos rige se denomina Ley de la Propiedad Industrial (LPI) y para lo subsecuente en la realización de este trabajo la denominaremos únicamente la Ley; dicha ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de junio de 1991 y establece en su artículo segundo transitorio que queda abrogada la Ley de 1976; para lo cual transcribiremos a continuación el citado artículo:

"ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abrogan:

I. la Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, así como sus reformas y adiciones, pero se seguirá aplicando por lo que se refiere a los delitos cometidos durante su vigencia, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 56 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal, y

II. La Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el uso de explotación de Patentes y Marcas y su reglamento, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 11 de enero de 1982 y 9 de enero de 1990, respectivamente."

Así pues, las disposiciones más sobresalientes que contempla la vigente ley son entre otras: que las patentes de invención tienen una vigencia de veinte años improrrogables (Art. 23 LPI), nos establece los requisitos que se deben cubrir para tramitar una patente, nos hace referencia a las licencias y tramitación de derechos y señala los casos de nulidad y caducidad de las patentes.

Por otra parte, se expidió el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de noviembre de 1994 cuando era Presidente de la República el C. Carlos Salinas de Gortari, quien en ejercicio de las facultades que, en su momento, le fueron conferidas por el artículo 89 fracción I de la Constitución política de nuestro país, que a la letra dice:

"ART. 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

I.- Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia;"

dicho reglamento contempla en el capítulo segundo denominado: "De las solicitudes de patentes", aspectos generales sobre los requisitos que deben cumplirse para tal fin, así pues, se detalla paso por paso el llenado de las formas oficiales, se especifica la manera en la cual debe presentarse una descripción de la invención por ejemplo; establece que las solicitudes de patentes deben acompañarse de un dibujo de la invención; así mismo se formulará un resumen de la descripción de la invención y en fin nos indica cual es el procedimiento a seguir y a que autoridad acudir para obtener una patente de invención y en estos casos se tramita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Como conclusión podemos decir que la legislación mexicana, se sintetiza con la presencia de una figura importantísima: "La Patente de Invención o de Mejoras".

1.2. ORIGEN DE EL DERECHO DE PATENTES.

La determinación de la naturaleza de un derecho es necesaria a partir de la posibilidad de interpretar la ley; al no tenerse claro el principio jurídico que la inspira, dicho principio se extrae del modo con que debe ser interpretada la intención del legislador y, consecuentemente, las posibilidades con que pueden ser resueltas muchas de las controversias que se originan en la realidad social, colateralmente con la aplicación práctica del texto legal.

Lo que sucede muchas veces en los principios de una legislación, es que se representa simplemente la satisfacción de un sentimiento general de justicia tendiente a proteger una determinada manifestación, tal es el caso de lo que pasa con el derecho de las patentes de invención, más aún si observamos "que se trata de una materia cuyo objeto forma parte de una categoría antes desconocida, después distinguida mediante formas artificiales de privilegios dadas por concesión facultativa o discrecional de la autoridad....."(13)

Estudiar la naturaleza jurídica del derecho de patentes equivale a determinar dónde debe ser ubicado, a fin de darle una clasificación. Para ello se examinará a continuación la opinión de diversos autores que lo

(13) Enciclopedia Jurídica Omba. Op. Cit. Tomo XXI, pág. 665.

pretenden colocar en antiguas divisiones de bienes y de los que desean una clasificación especial, las teorías que al respecto trataremos son:

- 1.- la que lo asimila a los derechos de la personalidad;
- 2.- la que lo incluye en el derecho de propiedad;
- 3.- la que lo califica como un derecho contractual;
- 4.- la que lo ubica en el derecho intelectual;
- 5.- la que lo ubica en los derechos inmateriales; y
- 6.- la que lo hace residir en el derecho de clientela.

1.2.1. TEORIA QUE LO ASIMILA A LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD.

La primera teoría que analizaremos es la que pretende asimilar el derecho de patentes a los derechos de la personalidad. Numerosos son los autores que en Francia han seguido esta corriente; pero primordialmente es el autor O. Von Gierke de origen Alemán, a quien se le atribuye el mérito de haber dado una formación completa a esta teoría, fundándose en que lo creado conserva evidentemente un vínculo de unión muy estrecho y de carácter intelectual con quien lo inventa, originando a su vez un derecho relativo a la personalidad, como por ejemplo el nombre que resulta de una obra, la fama, etc. Sostiene también, que este derecho no entra en el derecho patrimonial, ya que es independiente del mismo y no puede confundirse con él, se le considera como un atributo a la personalidad que no tiene relación con un disfrute económico.

Por otra parte, esta teoría sostiene que "la protección que dispensa es simplemente la protección de la persona del creador, por lo que trata

de asegurarle la recompensa de su trabajo mediante el derecho exclusivo de explotación, lo que no es otra cosa para esta teoría que una medida tendiente a garantizar el respeto de la actividad personal del inventor."(14)

Así pues, el inventor, según esta teoría, no sólo tiene el derecho de fabricar y vender su obra, sino también de cederla como y cuando le plazca y de impedir que otros lo hagan. Aun cuando la invención haya caído en el dominio público o el inventor haya estipulado un contrato de licencia, puede prohibir que otros asuman la paternidad de la invención, o bien se apropien en todo o en parte, o la modifiquen o la corrijan aunque sea de carácter benéfico para la misma invención.

De esta manera, la teoría que estudiamos, afirma que el derecho de patentes se encuentra comprendido en el grupo de derechos que tienen por objeto la defensa de la personalidad, el respeto del honor, de la reputación y de la libertad creadora.

"Por otra parte, se han celebrado diversos congresos y conferencias tales como: el Congreso de Varsovia de 1929, realizado por la Confederación de Trabajadores Intelectuales; la Conferencia realizada por el Comité Central Ejecutivo y el Consejo de Comisarios del pueblo de Rusia en 1931; asimismo, la Federación Internacional de Asociaciones de Inversores(sic), de Artistas e Industriales, reunida en Bruselas en 1835, que establecen que el autor de un descubrimiento o invento tiene el

(14) *Idem.*

derecho de que mencione su nombre en la patente y que es nula toda convención en contrario y, dado el caso de que sea otorgada a su sucesor, puede recurrir al comité de invenciones respectivo (en nuestro país al IMPI), para que se haga pública la paternidad de la invención"(15)

Por su parte, la Ley Alemana de 1936, obliga al solicitante de la patente a mencionar el nombre del autor de la invención y al patentar, a hacerlo figurar en todas sus publicaciones. Análogas disposiciones se encuentran en las leyes de Austria, China, Dinamarca, España, Finlandia, Portugal, Suecia, la República Checa, Uruguay y Yugoslavia.(16)

"Existe por lo demás, ciertas situaciones en el derecho de patentes, desprovistas de valor económico, que atañen fundamentalmente a la persona del creador, tales como la del castigo a la indebida apropiación de la paternidad del invento, la dolosa obtención de la patente, la difación del autor, o cuando después de haber vendido su invento, otros lo deterioran, lo desfiguran o le hacen agregados o correcciones contrarios a su idea."(17)

Así mismo, el autor que sostiene esta teoría, señala que a la misma se le pueden formular un sin número de objeciones, entre las cuales las más importantes de mencionarse serían las siguientes:

(15) Ibid. pág. 666.

(16) Idem.

(17) Idem.

a) Que a pesar del esfuerzo de sus sostenedores, no se puede confundir el derecho patrimonial con los derechos de la personalidad, en virtud de que ambos subsisten independientemente en la práctica.(18)

Se dice que el derecho de patentes no puede ser incluido en los derechos de la personalidad, ya que aún cuando aquél deriva de una idea proveniente de una persona, se separa totalmente de ésta, para entrar a formar parte del mundo exterior.

b) Por otra parte, se debe considerar que todo acto lesivo contra una invención constituye un atentado contra el libre ejercicio de la actividad económica y no un acto violatorio de la personalidad del autor, como lo sustenta esta teoría, ya que cuando el autor otorga un derecho exclusivo de licencia a un industrial, no puede por cuenta propia realizar actos violatorios del contrato pactado, porque sería absurdo que el inventor pudiera ser considerado culpable de violencia contra sí mismo. Ello nos muestra que toda lesión a los derechos del patentado es un ataque a un bien y no un atentado a la persona.(19)

c) La invención tiene independencia y valor fuera de la persona del creador, porque es su función social y progreso técnico lo que justifica su protección legal.(20)

(18) Ibid. pág. 667.

(19) Ibid. pág. 668.

(20) Ibid. pág. 669.

1.2.2. TEORIA QUE LO INCLUYE EN EL DERECHO DE PROPIEDAD.

El origen de esta teoría es muy antiguo, y basándose en lo estipulado en la Ley sobre Patentes de Invención, promulgada en Francia en 1971, ha definido al derecho de patentes como un derecho de propiedad.(21)

Diversos autores se han inclinado por esta corriente entre los cuales se encuentra Ihering, quien manifiesta que "aun cuando la protección jurídica de la propiedad incorporal toma una forma algo distinta que para la propiedad ordinaria, es la misma idea que interviene: la protección jurídica tiende siempre, tanto en una como en otra, al goce exclusivo de una cosa. Por lo demás, la diferencia de los derechos basados en el objeto no es decisiva, porque el fundamento está en la relación jurídica existente entre el titular y el objeto, que debe enfocarse a su contenido y en la tutela que la ley otorga."(22)

Esta teoría sostiene que el titular del derecho incorporal (el inventor), tiene la misma posibilidad que el propietario con respecto a la cosa corporal, su derecho es primario y pleno y, no derivado y limitado.

(21) Ibid, pág. 670.

(22) Ibid, pág. 671.

Así pues, en lo que respecta a la tutela jurídica que se le otorga al titular de un bien incorporal, es la misma que tiene el de un bien corporal, dado que es protegido como en la propiedad de un modo absoluto y no solamente en forma relativa como en las obligaciones.

Por otra parte, esta teoría ha sido sustentada también por la doctrina Francesa, la cual manifiesta que la idea de propiedad tiene adversarios, ya que confunden la idea de propiedad que todos pueden conocer con el valor comercial, la riqueza resultante de su creación y que debe constituir para su autor un derecho privativo, un derecho de propiedad y que no hay que confundir las reproducciones materiales que pueden ser hechas de una obra o de un producto con el tipo que nace de la creación. (23)

La doctrina Italiana no ha sido ajena a esta corriente, ya que la han seguido autores como: Giannini, Cottarelli, Bosio y Ferrara. De igual modo ha sido también sostenida por la doctrina de los Estados Unidos, la cual contempla que las patentes constituyen una propiedad y que el poseedor de una de ellas lo es tanto por vía legal como el propietario de cualquier otra especie de bien. Señala que el derecho de propiedad que tiene un inventor sobre su invención, no ha sido superado por su dignidad, ni por algún otro derecho de propiedad y expone más adelante, que el inventor no es un favorito del gobierno ni de la nación, los beneficios que él da son más grandes que los que recibe, ya que ejercita un derecho y esparce el conocimiento de algo que él ha creado, en virtud de que confiere a la humanidad un nuevo medio de disminuir el trabajo o de aumentar las

(23) *Ibid.* pág. 672.

comodidades y lo que dà no puede consumirse por el uso, ni perderse por un cataclismo, porque se vuelve desde ese momento en una herencia indestructible para quienes lo suceden.(24)

Se dice que, en torno a la teoria anterior surgen cuatro objeciones, alrededor de las cuales encontramos situaciones adversas a la concepción de la teoria del derecho de propiedad y son las siguientes:

a) Falta de objeto material, en cuanto a esta objeción cabe expresar que el derecho del patentado tiene por objeto, como el de propiedad, un bien incorporeal y, por su parte el autor Inring sostiene que "en los derechos incorporeales existe lo que constituye la esencia de la propiedad porque su única diferencia con los derechos corporales estaria en el objeto, lo cual no es decisivo para establecerla."(25)

b) En lo relativo a la segunda objeción que se formula, referente a los caracteres atribuidos al dominio absoluto, exclusivo y perpetuo y que son negados al inventor, este argumento resulta también desechable ya que el carácter absoluto le es negado inclusive a la misma propiedad común, pues no es absoluta, sufre limitaciones de todo género, como por ejemplo la privación a su titular en caso de expropiación, o bien, la existencia de alguna servidumbre legal.

En lo referente a la exclusividad de la propiedad, se puede decir que es el atributo por el cual el propietario puede usar la cosa, mientras se encuentra en su poder, con la plenitud de sus poderes jurídicos y

(24) I bid. pág. 673.

(25) I bid. pág. 674.

materiales, tales como: venderla, gravarla, cederla y excluirla de los demás para su uso.

Si examinamos la propiedad de la invención con apego a las leyes que la rigen, vemos que su titular está investido de aquellos mismos poderes y acciones: puede enajenarla, cederla, imponerle derechos reales y perseguir a sus usurpadores. En esta plenitud de goce jurídico, que resulta temporal para el titular de una patente (Art. 23 LPI), se basa su exclusividad, que es indiscutible.

Por otra parte, la perpetuidad no es la esencia del derecho de propiedad. Precisamente el Estado puede, por razones de utilidad pública, privar a los particulares de su propiedad.

La ausencia de la perpetuidad es aún más evidente en los inventos, dada la función social de que están investidos. Así pues, aún cuando la inventiva es una creación de su autor, dicha función que posee lo despoja indiscutiblemente, después de cierto tiempo, de su condición privada, haciéndola pasar por razones de interés social y económico, al dominio de la colectividad.(26)

Para concluir me resulta necesario aclarar que el derecho de patentes, es una propiedad de naturaleza especial que aporta un conjunto de reglas particulares, indicando que la expresión propiedad industrial, artística y literaria comprenden la propiedad de signos distintivos, productos y servicios que se caracterizan primordialmente por el derecho exclusivo de reproducción o representación.

(26) Ibid. pág. 675.

c) En lo que atañe a la tercera objeción referente a que las ideas no le pertenecen al inventor, es preciso expresar que la invención es una creación de su autor, lo cual demuestra cuanto hay de personal en ella: idea, concepción, soluciones, resultados, etcétera.

d) Por lo que respecta a la cuarta y última objeción de que el disfrute de que el disfrute de la obra es común, o sea, que no es exclusivo del autor, podría aplicarse también a la propiedad común, por ejemplo: los industriales, que disfrutan del progreso técnico que aportan las invenciones, también compartirían el goce estético de su dueño, pero nadie podría afirmar que esa participación le quita a éste la exclusividad de su propiedad; es decir, el goce del titular de la propiedad es distinto del que posee la colectividad.

1.2.3. TEORIA QUE LO CALIFICA COMO UN DERECHO CONTRACTUAL.

Esta teoría surge en Francia a partir de que se suplantó la Ley sobre Patentes de Invención de 1791 por la nueva de 1844 y es inspirada en la concepción del contrato, así pues, esta teoría sostiene que la patente es una transacción equitativa, un verdadero contrato, un trueque que se opera entre el autor de un nuevo descubrimiento y la sociedad, por su parte, garantiza la explotación exclusiva durante un tiempo determinado. Sostiene también que el derecho de los autores consiste en un contrato celebrado entre el autor y la sociedad. El primero presta un servicio a esta última, la cual le otorga, en cambio, el privilegio de reproducir y vender su obra. (27)

(27) *Ibid.* pág. 676.

Según esta teoría, el inventor aporta una utilidad a la sociedad, por lo que tiene el derecho a una recompensa y, si los inventores no estuviesen protegidos, buscarían refugiarse en el secreto, lo que perjudicaría a la sociedad, ésta debe remunerar, pues, al inventor. En suma, el derecho de explotación que se concede exclusivamente al inventor mediante una patente constituye un verdadero privilegio legítimo.

De la teoría anterior, se señalan las siguientes objeciones:

a) Reconocer al inventor un derecho de recompensa, conlleva a una evidente contradicción, porque se dice que tal recompensa debe interpretarse como un favor especial que se otorga cuando no haya aporte alguno y, en cambio, el inventor adquiere su derecho cuando con su esfuerzo crea algo novedoso.(28)

b) La tutela de la invención surgiría después de que se otorga al inventor el privilegio del amparo jurídico, aún antes de obtener el registro de su obra. "El derecho del inventor proviene de la creación; la ley sólo tiene por finalidad ampararlo."(29)

c) Esta teoría nos manifiesta que el privilegio de una patente, constituye un monopolio, pero esto implica la existencia de una actividad meramente económica, sin que sea necesario el aporte de bienes a la comunidad, en tanto el derecho del inventor no sólo exige la creación de un bien, sino que éstos son verdaderos valores sociales.(30)

(28) Ibid. pág. 677.

(29) Ibid. pág. 678.

(30) Ibid. pág. 679.

d) Se dice también, que las obligaciones que origina el derecho de patentes, no son susceptibles de configurar un contrato, toda vez que el inventor, para obtener la patente de su inventiva, debe pagar la tasa (o mejor conocida en el medio como tarifa de aprovechamiento), destinada a costear los gastos de la administración.(31)

e) Se confunden también, en esta corriente, el derecho a la invención con el derecho de patentes, al no advertir que el primero es protegido contra toda usurpación y transacciones en virtud de relaciones o situaciones jurídicas preexistentes al otorgamiento de la concesión del título de patente por parte del órgano de la administración pública correspondiente.(32)

1.2.4. TEORIA QUE LO UBICA EN EL DERECHO INTELECTUAL.

Esta teoría surge a fines del siglo XIX y principios del XX, es sustentada por dos grandes juriconsultos, llamados Picard, de Bélgica y Kohler de Alemania, quienes crearon nuevas categorías de derechos, las cuales tienen entre ellas gran afinidad y son "los derechos intelectuales" y "los bienes inmateriales". Dichas personas comenzaron por demostrar que el derecho de inventar a la par con otros derechos intelectuales, no forman parte ni de los derechos reales, ni se califican dentro de los derechos de propiedad, ya que según decían que no puede asimilarse a la propiedad de los bienes materiales, ni al concepto jurídico de propiedad, por eso consideraron crear una nueva categoría de bienes que antiguamente no era conocida.(33)

(31) Ibid. pág. 680.

(32) Ibid. pág. 681.

(33) Ibid. pág. 682.

En tal sentido, la teoría que estamos tratando expresa que "todo derecho se compone de tres elementos: un sujeto, un objeto y una relación que, uniendo al sujeto con el objeto, concreta la naturaleza y alcance de su ejercicio, Pero de estos tres elementos sólo el objeto puede servir de base para una clasificación dado que si el sujeto es siempre el hombre, la relación jurídica es infinitamente variable."(34)

Por otra parte, destaca que en los tiempos modernos, ciertos derechos hasta entonces desconocidos comenzaron a conocerse, tales como las producciones intelectuales, ya sean artísticas, literarias, industriales o comerciales, sin que nadie hubiese pensado agregarlos como un nuevo término a las antiguas categorías que permanecían sin cambio en la ciencia jurídica.

En cuanto a las objeciones que se formulan a esta teoría, tenemos las siguientes:

a) Se dice que la teoría de los derechos intelectuales de Picard es incompleta, porque sólo muestra como elementos suyos a la inmaterialidad del objeto y el goce común, pero nada dice acerca de la naturaleza o límites del derecho, que es el problema a resolver.

b) El hecho de que el inventor tenga un derecho intelectual sobre su invento, no quiere decir que los herederos lo posean de igual modo que el original inventor.

(34) Ibid. pág. 683.

c) La denominación de derecho intelectual sugiere la idea de que versa sobre productos de la inteligencia y que dan origen a un derecho, pero nada dice acerca de la naturaleza de éste, sólo enseña que el objeto es el resultado del empleo de la inteligencia.

1.2.5. TEORIA QUE LO UBICA EN LOS DERECHOS INMATERIALES.

Esta teoría fue principalmente sustentada por Kohler, con tendencia más filosófica que jurídica, establece que la obra intelectual (el invento), es propiedad del autor y que la ley debe garantizar y proteger esta propiedad como si se tratara de cualquier otra, sin embargo, la distingue de otro tipo de propiedades porque la concibe con un sentido espiritual, es decir, inmaterial. De modo que señala que las leyes encargadas de amparar dicha propiedad deben ser particulares, ya que el objeto que están protegiendo es un bien inmaterial.

Antiguamente se hablaba de propiedad intelectual, en cuanto a la relación existente entre el autor y la idea creada y la comparación que se hacía con el nexo que se originaba entre el propietario y las cosas de propiedad material, a este respecto, la doctrina jurídica establece que es errónea esta comparación, debido a que si bien es cierto que existen algunas semejanzas, existe tal diferencia entre los dos conceptos que puede provocar confusión si se consideran con un único e idéntico término jurídico. (35)

(35) Ibid. pág. 684.

Entre sus analogías, dicha teoría señala que ambos derechos son de goce absoluto y exclusivo, así como también son separables de la persona del titular. En cuanto a su diferencia se indica que es aplicar a los derechos inmateriales las disposiciones relativas a la propiedad sobre bienes corporales, ya que los derechos inmateriales, particularmente, tienen temporaneidad sobre su objeto, que los diferencia a su vez de la propiedad de las cosas materiales, que es perpetua.

Por otra parte, se indican también las objeciones más importantes de esta teoría y que son:

a) Que el autor sustentante de esta teoría, comete un error particular y que consiste en no haber establecido con precisión el contenido de la misma.

b) Cambia la terminología, pero no modifica las concepciones jurídicas, ya que confunde el derecho sobre los bienes inmateriales con el objeto al cual se aplica, es decir, asimila el objeto del derecho con el contenido de éste.

1.2.6. TEORIA QUE LO HACE RESIDIR EN EL DERECHO DE CLIENTELA.

El autor Roubier, es el sostenedor de esta teoría, expone que el contenido del derecho sobre una creación es un derecho exclusivo de explotación, un monopolio tendiente a asegurar la clientela. Sostiene que se trata de un derecho en movimiento y no en estado de reposo, es decir, se refiere a la fortuna en formación y no de la fortuna adquirida, ya que los derechos de clientela se mueven en el dinamismo jurídico, por eso dice que de los derechos reales y de los derechos de crédito se crean estos derechos que forman una tercera clase de derechos patrimoniales.(36)

"Los referidos derechos tienden, pues, para Roubier a la conquista de la clientela, sea por un bien inmaterial (invención, obra de arte), sea con la ayuda de un bien inmaterial (marca, nombre, enseña). De ahí su denominación, que corresponde a su contenido."(37)

De la anterior teoría se señalan las siguientes objeciones:

- a) Su contenido se identifica únicamente con su explotación económica y olvida su contenido moral.
- b) Confunde el derecho exclusivo de explotación con el concepto de clientela (el cual es considerado como un derecho eventual).

(36) *Ibid.* pág. 685.

(37) *Ibid.*

c) El derecho de clientela no sólo se aplica a las actividades comerciales e industriales, sino que alcanza también a todas las profesiones liberadas.

Como comentario final, quisiera agregar que estas teorías son puramente filosóficas, ya que hay que tomar en cuenta, por un lado que cualquier persona puede ser susceptible de obtener el privilegio de una patente, siempre y cuando se reúnan los requisitos que marca la ley y, por el otro, las teorías que se acaban de analizar pienso que no pueden ser aplicadas como únicas al derecho de patentes, ya que cada una de ellas aportan elementos importantísimos que se complementan unos con otros, tal es el caso de la última de las teorías estudiadas, que si bien es cierto que la patente debe explotarse, esto acarreará como consecuencia a la clientela, en virtud del beneficio que con la invención se causa a la sociedad.

CAPITULO 2

LA INVENCIÓN.

2.1. CONCEPTO Y DEFINICION DE INVENCION.

En la invención, la propiedad encuentra su fundamento en un concepto metafísico, el de creación, que es el primer paso en todo invento. Sin embargo, una vez que la mente ha creado, el sujeto requiere de una serie de actos en el orden práctico, si quiere que le sea reconocido su invento, a esto se le puede llamar presupuestos de materialización e industrialización.

En este punto del proceso de invención se tiene la posesión originaria del invento, ya que sin los presupuestos arriba señalados no se puede decir que exista un invento.

Así pues, el primer paso es el de creación; el segundo consiste en darlo a conocer en forma concreta, no obstante el invento aún no se configura en plenitud, pues todavía falta el último paso.

Para tales efectos es necesario otra serie de actos que presupongan el -- deseo del inventor a ser reconocido legalmente como titular de un derecho exclusivo; constituyéndose así, en inventor desde el punto de vista jurídico y con esto, en inventor pleno; culminando así el tercer paso.

Para algunos autores puede resultar obvio el último paso, para otros quizás baste la posesión originaria para hablar de la existencia de un invento. Ambas consideraciones pueden ser ciertas y no llegaríamos a nada exponiendo opiniones, pues aunque les parezca obvio a los primeros e

innecesario a los segundos aquél último paso del reconocimiento legal para la existencia del invento, algo resulta incontrovertible: Pudierase afirmar que tal paso es de importancia decisiva, porque legalmente no es inventor quien primero inventa algo, sino quien legalmente lo da a conocer primero (Prior in tempore, prior in jura).

Así pues, para obtener el derecho exclusivo de explotación de una patente, es necesario presentar una solicitud ante la oficina correspondiente (de la que hablaremos en el capítulo cuarto de este trabajo), para fijar su existencia y su naturaleza.

DEFINICION: La primera dificultad en nuestro tema surge al pretender definir a la invención. Muchas cosas nuevas y útiles podrían parecer para la mayoría de las personas como invenciones en el sentido corriente de la palabra, pero no son invenciones en el sentido jurídico del vocablo y, por lo tanto no pueden ser objeto de patente.

En el Diccionario de la Lengua Española se expresa que inventar es "hallar o descubrir a fuerza de ingenio, o por mero acaso, una cosa nueva

o no conocida."(38)

Complementando lo anterior, podemos afirmar que un inventor es un creador, un conjugador o bien, un intérprete de la realidad que plasma en alguna obra. Sobre este particular, diría que crear algo significa producir un resultado concreto tomando elementos preexistentes que la propia experiencia del inventor le ha brindado y lo único que hace es conjugar esa experiencia y vaciarla en un resultado.

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

Los requisitos que debe reunir la invención son de acuerdo a lo que establece la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 12, y que a la letra dice:

Artículo 12.-" Para los efectos de este título se considera como:

- I.- Nuevo, todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica;
- II. Estado de la técnica, al conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero;
- III. Actividad inventiva, al proceso creativo cuyos resultados no se

(38) Breve Diccionario de la Lengua Española, México, Editorial Porrúa, 1991. pág. 252.

deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia;

IV. Aplicación Industrial, a la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica;

V. Reivindicación, a la característica esencial de un producto o proceso cuya protección se reclama de manera precisa y específica en la solicitud de patente o de registro y se otorga, en su caso, en el título correspondiente, y

VI. Fecha de presentación, a la fecha en que se presente la solicitud en el Instituto (IMPI), o en las delegaciones de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en el interior del país, siempre y cuando cumpla con los requisitos que señala esta Ley y su Reglamento."

Ahora bien, explicando un poco lo anterior, podríamos agregar que son requisitos fundamentales:

1.- La novedad, que es el resultado de una actividad inventiva y debe ser algo diferente a lo que ya exista, que no haya estado comprendido en el ámbito de la tecnología y además que no se haya puesto al alcance del público. La novedad del invento no debe ser evidente para un técnico en la materia; "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."(39)

2.- Otro de los requisitos de la invención es que el invento sea susceptible de aplicación industrial, aclarando la propia ley que se llena

(39) Aguilar Gardner, Carlos, La Creatividad y el Proceso Creativo, México, Editores Asociados Mexicanos, 1984, pág. 53

este requisito cuando el invento se pueda fabricar o utilizar en cualquier rama de la actividad económica, esto es, que el mismo reporte un adelanto para el desarrollo industrial del país.

Por otra parte, se dice que las invenciones son parte del contenido del sistema de propiedad industrial, susceptible de apropiación en ciertos casos por parte del inventor independiente o de la institución (empresa, universidad, instituto, fundación, etc.), en la cual labora; las formas de esta apropiación pueden ser de diversa índole, dependiendo de la voluntad del titular: ya sea patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial; sin embargo, para este estudio hablaremos sólo de las patentes de invención.

Como podemos observar, existen diversas acepciones de la palabra invención tanto en el uso literario del idioma, como en el mundo de la investigación científica o en el derecho; al cual nos referimos en especial.

El Convenio de París no define a la invención y se refiere exclusivamente a las figuras que la protegen (la patente y el modelo de utilidad), esta ausencia de la definición es general en la gran mayoría del derecho comparado, y deja tal concepto a la doctrina; los juristas en términos muy amplios la describen como una solución general a un problema técnico. A partir de esta definición tan simple, los autores proceden a acotarlo según las disposiciones legales de cada país, que exigen originalidad, actividad inventiva, eliminan los hallazgos que no son considerados invenciones y las invenciones no patentables.

En el derecho mexicano, a partir de 1901, se logra una definición completa de lo que se entenderá para efectos jurídicos como invención, así pues, se dice que es una creación humana que permite transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre, a través de la satisfacción inmediata de una necesidad concreta.(40)

Ahora bien, de la lectura anterior podemos deducir la dificultad que tuvo el legislador para definir lo que es una invención y en este caso el resultado esperado no fue benéfico, de tal manera que no queda claro en la definición anterior lo que debe entenderse por dicho término.

Por otra parte, la aplicación industrial o la posibilidad de su aprovechamiento por el hombre, son características necesarias para que la invención sea patentable; nuevamente los requisitos de patentabilidad se hacen presentes para ser incorporados a la definición de invención.

Por razones de estudio, sin embargo, señalaremos algunas líneas generales que permitan situar el objeto de estudio, así como veamos algunas acepciones de diversos autores, así como de diccionarios y enciclopedias jurídicas y la manera en la cual han enfocado este aspecto, ya que resultaría infructífero hacerlo un problema:

Agustín Ramella, opina que definir a la invención podría ser peligroso, "porque el progreso industrial podría quedar restringido al

(40) Alvarez Soberanis, Jaime: La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología, México, Editorial Porrúa, 1981, pág. 45.

fijar una definición que actualmente nos podría parecer válida pero no así en el futuro."(41)

Los juristas Franceses tampoco tienen una clara definición. La Escuela francesa en general opina que la invención es una producción del espíritu tendiente a la creación de algo que no existía con anterioridad. Esta idea, aunque puede considerarse aceptable, es demasiado amplia, pues no sólo la invención sino muchos otros aspectos caben en ella.

Roubier por su parte opina que la "invención constituye la realización material de una idea original."(42)

Por su parte, Guillermo Caballenas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual nos establece que "por invenciones se entienden las creaciones puramente imaginarias, producto de una facultad de dominio racional del propio sujeto sobre su desbordada imaginación, que no puede refrenar..."(43)

Y finalmente podemos mencionar lo que se indica en la Enciclopedia Jurídica Omeba, la cual asimila la opinión de diversos autores italianos de la talla de Bosio y Amar, así como la de Allart, Kohler, Klostermann entre otros y concretiza diciendo que las definiciones que dan cada uno de los autores contienen un sin número de controversias, ya que dan importancia a la definición al declararla indispensable para un recto reconocimiento del invento.

(41) Ramella, Agustini, Tratado de la propiedad industrial, Tomo I, Madrid, Hijos de Reus Editores, pág. 57.

(42) Roubier, R., El Derecho de la propiedad Industrial, Paris, Hijos de reus Editores, 1954, pág. 58.

(43) Caballenas, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de derecho Usual, Buenos Aires, Editorial Heliasta, 1939, pág. 490.

Ahora bien, el artículo 15 de la LPI, establece lo que debe entenderse por invención:

"Artículo 15.- Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que exista en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas."

Cualquier definición que encontramos, aunque algunas veces pareciera ser insuficiente, coinciden en cuanto a ciertos elementos con las demás, lo que nos da una idea más acertada del término.

Por nuestra parte, podemos presentar una alternativa de la definición que venimos buscando y que a nuestro entender sería que la invención es la creación o el descubrimiento de un producto, un medio o la aplicación de un medio conocido, que reviste los caracteres de novedad y de utilidad industrial que fija la ley. Dichas creaciones confieren a sus titulares un derecho de explotación exclusivo, por el término que marca la ley y dicho derecho se acredita con la patente de invención, que es el título que a tal efecto otorga el Estado.

2.2. ASPECTOS GENERALES SOBRE INVENCIONES.

En esta parte de nuestro trabajo, analizaremos diversas situaciones controvertidas que sobre las invenciones se han venido manifestando en nuestra sociedad, apesar de las múltiples reformas y adiciones que se le han venido practicando a la ley con objeto de solucionarlas, sin embargo, existen algunas lagunas que se dejan al criterio de las autoridades encargadas de resolver las solicitudes de patentes que se les presentan. Asi pues, comenzaremos por analizar las invenciones patentables.

2.2.1. INVENCIONES PATENTABLES.

El titular de una invención puede lograr su uso exclusivo si reúne los requisitos exigidos por la ley para que se le otorgue la patente, siempre y cuando lo que desea patentar no esté prohibido por la misma ley.

la invención debe ser nueva, no debe haber sido difundida mediante descripción oral o escrita en algún país antes de presentarse la solicitud en México. Si respecto a la misma invención se hubiese presentado una solicitud de patente en México con anterioridad, aunque la misma no hubiere sido publicada, no se le considerará nueva y por lo tanto, no podrá patentarse.

Por otra parte, se requiere además que la invención revista una cierta importancia, es decir, que sea el resultado de una actividad

creadora, que el privilegio exclusivo se otorgue a quien ha realizado una actividad intelectual de importancia que se ha derivado de una creación útil para el desarrollo de la humanidad.

La ley no exige que quien solicite una patente pruebe que la invención fue el resultado de una actividad creadora o inventiva, sino que el resultado tenga una importancia especial de aplicación en cualquier rama de la actividad económica. La exigencia de lo anterior se refiere a que dicho resultado no debe ser evidente o conocido para un técnico en la materia. Se puede argumentar que un resultado de tal magnitud, dado el desarrollo actual de la tecnología industrial, no puede ser casual y será generalmente producto de una actividad programada; lo que se exige es sólo un tipo de resultado.

Tanto en la novedad como en la actividad inventiva se debe tener en cuenta el estado de la técnica. En lo que hace a la novedad, para saber si se trata de un invento que surge de los conocimientos técnicos ya existentes y difundidos o si no ha sido ya objeto de un planteamiento; respecto a la actividad inventiva, para saber si el resultado tiene tal originalidad que sobre salga de los conocimientos tecnológicos del área.

El requisito de aplicabilidad industrial es tradicional en la materia y se debe interpretar en sentido amplio, es decir, el invento debe ser útil a la esfera productiva o susceptible de ser producido, no importando el área en que pueda desarrollarse, ya sea en el campo industrial, mercantil, agropecuario o de servicios, etcétera.

"La exigencia se establece cuando se define a la invención al sólo efecto de aclarar que abarca procesos, productos y se reitera cuando se

fijan los requisitos de patentabilidad, lo cual sería conveniente evitar en una futura reforma."(41)

Por su parte, la LPI, establece en su artículo dieciséis las invenciones que pueden ser patentadas:

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

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

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

III. Las razas animales;

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

V. Las variedades vegetales."

Dicho artículo lo complementaremos con lo previsto en el artículo diecinueve del mismo ordenamiento jurídico y que a la letra dice:

"Artículo 19.- No se considerarán invenciones para los efectos de esta ley;

I. Los principios teóricos o científicos;

II. Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido

(44) Pérez Miranda, Rafael, Propiedad Industrial y Competencia en México, México, Editorial Porrúa, 1994, pág. 93.

para el hombre;

III. Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos;

IV. Los programas de computación;

V. Las formas de presentación de información;

VI. Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias;

VII. Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y

VIII. La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia."

Como comentario final quisieramos agregar que las invenciones que no caigan en los supuestos señalados con anterioridad, si son patentables.

2.2.2. INVENCIONES NO PATENTABLES.

El tema de las invenciones que reuniendo todos los requisitos descritos con anterioridad no son patentables ha sido uno de los más interesantes en el derecho nacional y el derecho comparado. El privilegio exclusivo que otorga una patente deriva de la posibilidad de explotación monopolica, por llamarlo así, de una actividad o un producto, sin embargo se debe atender también a la posibilidad de no explotación que implica el no abastecimiento al mercado local por lo menos durante tres o cuatro años, según los casos. Es así, por ejemplo, que un país no puede admitir el patentamiento de armas de guerra por parte de ciudadanos de otro país, en virtud de que en este caso afectaría su capacidad de defensa. Así pues, los inconvenientes en el área de defensa se repiten respecto a productos o procesos estratégicos para la alimentación y salud de los ciudadanos, o para el desarrollo económico. Estas contradicciones que emanan de los derechos que tiene un inventor, la necesidad de estimular invenciones y la de evitar el desabastecimiento en determinadas áreas, motivan las dificultades para determinar las exclusiones en el patentamiento.

En principio, las exclusiones se basan en la importancia de las invenciones, la más importante corresponde a aquellos contenidos o formas contrarios al orden público, la moral y las buenas costumbres. Esta disposición se encuentra en todas las leyes sobre propiedad industrial.

Por otra parte, el principio general es que todas las invenciones nuevas, útiles y derivadas de una actividad inventiva son patentables, salvo que expresamente la ley lo prohíba.

Sin embargo, la ley mexicana incorpora una criticada novedad respecto a la técnica legislativa habitual del derecho comparado, estableciendo en qué casos las invenciones no serán patentables y aquellas creaciones que no se consideran como inventos; pero al no establecer en forma detallada los casos específicos en que las invenciones pueden patentarse, provoca sin duda alguna problemas serios de interpretación. Es muy probable que la redacción que emana de la ley permita describir aquellos casos en que se considera conveniente prohibir el patentamiento, pero como ya dijimos, al no incluir también las patentables, se crean situaciones tan generales y complejas que son imposibles de detallar. Tal vez, este sistema provenga de la reforma del 2 de agosto de 1994, en la cual se pretendió hacer manifiesta la patentabilidad de algunas invenciones vinculadas a la materia viva, evitando interpelaciones jurisprudenciales que por historia y tradición estipulaban su prohibición., así pues, resulta conveniente "a efectos de dar claridad y coherencia a la ley, es conveniente interpretar que las prohibiciones son taxativas y las autorizaciones meramente ejemplificativas."(45)

Para ilustrar un poco lo anterior, remito al lector a los artículos dieciséis y diecinueve de la LPI, mismos artículos que se encuentran transcritos en este trabajo en las páginas 45 y 46.

Como regla general, no son patentables las razas y especies animales, ni las variedades vegetales; anteriormente, la ley mexicana parecía diferir con la tendencia generalizada del derecho comparado y en especial con el derecho Europeo, ya que prohíben el patentamiento de las variedades vegetales; la redacción de la norma mexicana correspondía a una

(45) *Ibid.* pág. 94.

alternativa de protección mediante el patentamiento, dicha norma se ha modificado al adherirse al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1978, así como a la Convención Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas de 1991, tal y como lo estipula el artículo quinto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (título que actualmente se encuentra derogado, y en su lugar se denomina Ley de la Propiedad Industrial).

Es muy conveniente tener en cuenta la confusión legislativa que surge en torno al tema de invenciones patentables y no patentables, así por ejemplo la ley chilena no considera invención a las variedades vegetales y razas animales; la resolución vigente del acuerdo de Cartagena declara no patentables las especies y razas animales, y los procedimientos para su obtención, sin hacer referencia a los vegetales; la legislación española declara no patentables las razas animales y las variedades vegetales, sin hacer referencia a las especies en ninguno de los casos. (46)

Como comentario final, nuestra ley establece que no serán patentables los procesos esencialmente biológicos para la obtención o reproducción de plantas, animales o sus variedades; los métodos puramente biológicos (cruce de ranas, injertos), no son patentables. Tampoco son patentables el material genético, biológico tal como se encuentra en la naturaleza y las invenciones referentes a la composición del cuerpo humano.

(46) Sepulveda, Cesar, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, México, Editorial Porrúa, 1981, pág. 53.

2.2.3. INVENCIÓNES DE LOS TRABAJADORES.

Un problema interesante es el que resulta de las invenciones realizadas por los obreros o empleados de una industria, cuando se hace necesario determinar quien debe ser el propietario legitimo del invento, y a quien corresponde ser reconocido como inventor. Tal es la magnitud y complejidad que existe en esta situación que bien podriamos sacar de esto "una nueva tesis", pero no es el caso, sin embargo, por razones de estudio en este trabajo resulta necesario empaparnos de conocimientos jurídicos que al respecto se manejan.

Así pues, en México no existe una doctrina adecuada a este fenómeno. En la doctrina legal extranjera contemporánea, y en la legislación de algunos países adelantados en la materia ha merecido bastante atención. A pesar de ello no podemos decir que exista una solución satisfactoria porque son muchos los factores involucrados.

El primer obstáculo serio consiste en que la asimilación de este tema en el derecho de propiedad industrial y la del derecho del trabajo son diferentes completamente. Por una parte, el derecho de las patentes se guía por el propósito de realizar un progreso industrial para asegurar la marcha y continuidad de la industria; por la otra, el derecho del trabajo únicamente sugiere la idea de justicia social. Por lo cual existe una gran divergencia entre los fines de un orden jurídico y los del otro. (47)

(47) Ibid. pág. 56.

Los autores clásicos de la Propiedad Industrial afirman, que si se hubiera estipulado de manera formal entre la empresa y el empleado que las invenciones que este último pudiera llevar a cabo en el desarrollo de su contrato de trabajo sean de la propiedad de aquella, no existiría problema, puesto que en el texto estarían las bases para dirimir cualquier dificultad. Por otra parte, se establece que para los casos en que no hubiese pacto expreso, los autores deducen que si el asalariado en el curso de su trabajo, es decir, en el tiempo que presta sus servicios al patrón, y con los materiales de éste realiza una invención que caiga dentro de su obligación normal de trabajador, el resultado es asignar tal invención al patrón. Sin embargo, el problema no se resuelve con estas afirmaciones tan simples al decir que existiendo el pacto, no sobreviene dificultad, ya que habría que determinar si la invención se efectuó precisamente dentro del desarrollo del contrato laboral, o bien si fue producto de la reflexión en un momento en que por ejemplo, el asalariado descansa en vacaciones o días festivos.

Todavía más dificultades se generan con relación a la postura que indica que si el obrero, sin mediar contrato específico, inventa algo en el desarrollo normal de su trabajo la invención le corresponde al patrón, puesto que nunca puede determinarse con precisión si el invento se realizó en el curso normal del trabajo y resulta directamente de tal trabajo. No es posible, en otras palabras, establecer con las simples relaciones de trabajo la atribución, al empleador, de los derechos que emanan de una invención.

Por otra parte, en cuanto a las posiciones contrarias, es decir las que mantienen que en todo caso la invención es del empleado y que sólo él tiene derecho de recibir la patente, y que cualquier pretensión de la empresa sobre esa invención es inválida, resultan también carentes de

sustento, por ello traería aparejada la consecuencia de detener la investigación industrial, ya que la misma sería válida sólo con gastos a cargo del patrón, para beneficio de los asalariados. Además, con este criterio no se toman en cuenta diversas situaciones como cuando por ejemplo el patrón ha concebido la idea principal de la invención o las formas de ejecución de la misma; o indica la solución o encarga al empleado elaborador los detalles de la aplicación práctica y técnica. Otro ejemplo de esta situación serían aquellos inventos realizados a través del trabajo gradual de varias personas, al grado de que no sea posible determinar la participación individual.(48)

Como se ve, la situación que estamos tratando es muy compleja, ya que no es tarea fácil dar respuesta a todas las interrogantes que planteamos, de cualquier manera no debemos olvidar que el interés de la economía nacional está ligado a las empresas y la sociedad se interesa porque las invenciones puedan ser explotadas por los empresarios, pero parecería muy injusto desposeer al trabajador del producto de su ingenio por lo cual diversos autores consideraron que tal situación debía preverse en el Código de Comercio y señalaban que "Quienes prestan sus servicios a otra persona y realicen un invento en el desarrollo de su labor, tienen derecho a ser reconocidos como inventores y a una remuneración que no será inferior al veinte por ciento del valor comercial del invento."(49) Sin embargo, esta disposición no se ha adoptado y sólo queda aplicar la norma jurídica que establece la legislación correspondiente en materia de patentes, la cual se remite también a la Ley Federal del Trabajo y que veremos a continuación.

Una vez más, mencionaremos que lo anterior presenta varios defectos como determinar ese valor comercial, que es aleatorio, como quiera que sea, esta medida fue superada por lo establecido en los siguientes artículos:

Artículo catorce de la LPI:

"Artículo 14.- A las invenciones, modelos de utilidad y diseños

(48) *Ibid.* pág. 58.

(49) *Ibid.* pág. 59.

industriales realizados por personas que estèn sujetos a una relación de trabajo, les será aplicable lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo."

Y este artículo a la letra dice:

"Artículo 163.- la atribución de los derechos del nombre y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa, se regirá por las normas siguientes:

I. El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor en la invención;

II. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de ésta, la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderá al patrón. El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria, que se fijará por convenio de las partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando la importancia de la invención y los beneficios que pueda reportar al patrón no guarden proporción con el salario percibido por el inventor; y

III. En cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes."

Esta regulación jurídica, representa incuestionablemente un adelanto en la materia, sin embargo, y para esta parte de nuestro estudio, aconsejaremos que cuando el trabajador tenga por misión investigar o

o estudiar el mejoramiento del proceso industrial de la empresa en la que labore, se realice un convenio por medio del cual se estipule que toda invención obtenida en el curso de su trabajo será de la propiedad de la empresa y que el trabajador se obliga a ceder dicha invención.

2.2.4. LA YUXTAPOSICION DE INVENCIONES.

La fracción VIII, del artículo 19 de la LPI, que anteriormente ya hemos transcrito, señala que no se consideran invenciones, la yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, salvo que su combinación produzca un resultado novedoso.

Es importante mencionar la yuxtaposición de invenciones porque se puede obtener una invención de la combinación de procesos ya conocidos, pero el resultado será nuevo; por otro lado no debe compararse con las patentes de mejoras que más adelante analizaremos, así pues, la yuxtaposición equivale a la mera agregación. Para distinguir la simple yuxtaposición de la combinación es necesario recurrir, en todos los casos al resultado. Donde empleándose varias invenciones simultáneamente no hay un resultado nuevo, no puede expedirse patente por combinación, y se esta en el caso de invenciones sólo yuxtapuestas.(50)

"Cuando por consiguiente, los elementos reunidos continúan cumpliendo la misma función de antes y su asociación es estéril en el sentido de la

(50) Ibid, 55

producción de resultados nuevos, existe la llamada yuxtaposición, la cual no resulta patentable."⁽⁵¹⁾

La tarea de determinar, en un momento dado, si el resultado es completamente diferente, es difícil, sobre todo, cuando el producto se ubica en una línea fronteriza entre la novedad y la originalidad; por ejemplo mencionaremos el caso de la solicitud de patente para el lápiz con goma para borrar en uno de sus extremos como combinación adecuada. En los Estados Unidos, en donde hace varios años se resolvió este asunto, se determinó que el caso no era fructífero desde el punto de vista de la ley, y se denegó la patente.

Finalmente, podemos señalar que en caso de duda sobre alguna solicitud de patente siempre prevalece el criterio subjetivo del examinador de patentes.

(51) *Ibid.*, pág.56.

2.3. BREVE RESEÑA AL CERTIFICADO DE INVENCION.

2.3.1. CONCEPTO.

A diferencia de la legislación de 1942, la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 y algunos artículos que actualmente están abrogados, pero que integraban a la antigua Ley llamada de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991, contemplaban los certificados de invención, que si bien no son una creación del legislador mexicano, si eran una aportación a la legislación mexicana, pues por medio de los certificados se abría un nuevo camino para retribuir al inventor y beneficiar a la sociedad con la invención.

Esta era una nueva protección al inventor, ya que era diferente al ya existente sistema de patentes que está en vigor.

Los certificados de invención han existido fundamentalmente en algunos países socialistas de Europa Oriental, de África del Norte, antes que en nuestro país.

El certificado de invención no excluía a la patente, debido a que el inventor podía optar por una patente o por un certificado, de acuerdo a su capacidad económica y conveniencia.

Las condiciones que se habrían de cumplir para obtener un certificado eran las mismas que para las patentes.

la invención tenía que ser nueva, resultado de una actividad inventiva y ser susceptible de aplicación industrial.

El certificado operaba los derechos de quien registrare un invento en los campos que ahora se declaran patentables, como son:

- 1.- Los procedimientos de obtención de mezclas de productos químicos;
- 2.- Las invenciones relacionadas con la energía y la seguridad nuclear;
- 3.- Los aparatos y equipos anticontaminantes, los procedimientos de fabricación, modificación y aplicación de los mismos.

Estas invenciones que se mencionaron, a pesar de que ahora la ley las considera patentables, antes eran sujetas sólo a obtener un certificado de invención.

Sin embargo, los derechos y obligaciones que entrañaba un certificado eran distintos a los de las patentes; entre éstos lo más importante era que cualquier persona podía explotar una invención que estuviese amparada por un certificado (derecho), siempre y cuando pagara las regalías correspondientes (obligación).

2.3.2. OBJETO.

Dentro del objeto del certificado de invención, quedaban obligatoriamente comprendidos en este sistema:

1.- Los procedimientos para la obtención de bebidas y alimentos para consumo humano;

2.- Los procesos biotecnológicos de obtención de los siguientes productos:

- farmoquímicos;
- medicamentos en general;
- alimentos y bebidas para consumo animal, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas y productos con actividad biológica.

2.3.3. ASPECTOS GENERALES.

No había restricción para que otros utilizaran lo sujeto a certificados de invención, sino que estaba legalmente disponible para todo aquél interesado en usarla o fabricarla; esto con la condición de que previamente se llegare a algún

acuerdo con el titular del certificado, en cuanto al monto y forma del pago de las regalías.

Las regalías eran fijadas por el titular del certificado, sin embargo, sino llegaban a un acuerdo, éstas las decidiría el gobierno a través de la Dirección General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

La vigencia del certificado era de catorce años contados a partir de la fecha de su otorgamiento.

La explotación de un invento que contaba con un certificado no se tenía que comprobar ante ninguna autoridad, ya que ésta se podía llevar acabo en cualquier tiempo.

El titular del certificado podía realizar la explotación de su invento por sí mismo y tendría el derecho de persecución contra cualquier persona que explotare su invención sin haber llegado a un acuerdo con él; o que lo haga sin haber obtenido la autorización de la Dirección General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología; pero si tenía la obligación de proporcionar la información necesaria al que se interesare en la explotación de su invento, y el incumplimiento de esta obligación tendría como consecuencia la cancelación del certificado.

Al vencimiento de los derechos que otorgaba el certificado cesarían los efectos de éste y las invenciones a las que se refería podían

explotarse libremente y sin la obligación de ningún pago.

Las facultades que se concedían en México sólo tenían valor en su territorio y lo mismo sucedía con las concedidas en otros países, sólo vallan dentro de sus propias fronteras. existiendo en relación a esto, el derecho de prioridad; por el cual al solicitarlo expresamente, se tenía un año a partir de presentada la primera solicitud, para que al solicitarla en otro país se reconociera como fecha de presentación la que contuviera la primer solicitud.

Por lo tanto, si queríamos exportar o simplemente mostrar en otro país la invención, ésta debía registrarse también en ese lugar, para que otros no se la fueran a acreditar como suya.

Quizá el único motivo para optar voluntariamente por el régimen del certificado, lo podía ser la falta de instalaciones, equipo, maquinaria adecuada y principalmente la falta de recursos financieros para aplicarlo, y por consecuencia, la terminación de su derecho prematuramente por la no explotación, aparte la conveniencia o el interés de industrializarlo en el territorio de otra nación.

"COMO ES LA CREATIVIDAD.

La podemos dividir en tres clases principalmente: espontánea, inducida y forzada.

Es espontánea cuando la idea llega de momento, no estamos buscando resolver ningún problema, sino que en circunstancias inadecuadas, nos aparece la idea, le vemos aplicaciones diferentes a un equipo, nos imaginamos un aparato, etc.....

Es inducida cuando tenemos un problema y buscamos su solución. Se puede decir que es la forma normal.....

Es forzada cuando no tenemos un problema por resolver, sino que tratamos de buscarlo.

Se deben identificar los problemas del medio, con los que ya estamos acostumbrados a convivir(sic).....

..... podemos decir que las personas creativas buscan con intención caminos diferentes..... Tenemos todo un mundo de oportunidades para crear cosas nuevas y útiles, todo depende de nuestro interés por encontrarlas."

Carlos Aguilar Godner.

CAPITULO 3

LA PATENTE.

3.1. CONCEPTO.

El inventor realiza las gestiones necesarias para ser reconocido como tal por el Estado; dichas gestiones adquieren realidad en el momento que se anota sobre la solicitud, la hora y la fecha de su presentación en la Dirección de Patentes del IMPI.

Para tal consideración entran en juego, principalmente, los criterios de quienes tratan de aplicar las reglas y las leyes tan peligrosamente elásticas como las que rigen esta materia.

El peligro de tal elasticidad consiste precisamente en que entonces son los criterios personales los que facilitarán u obstaculizarán - generalmente más esto que aquello-, el desarrollo de una idea y, por consecuencia, posiblemente el de una industria nueva. No obstante, no se puede jugar a la ligera la actividad de quienes tienen tal responsabilidad. Su posición es extremadamente delicada por las características ambiguas y hasta contradictorias de la leyes respectivas; y así, mientras éstas son poco prácticas, aquéllas también lo son.

Nos concretaremos al derecho; sus normas, alcances y sanciones. Veremos cuál es el mundo del derecho que "el aspirante a inventor" ha hecho funcionar al tratar de patentar su invento, pero no será inteligente cerrar los ojos a la realidad social, por lo que trataremos los dos aspectos, pues, una cosa es la teoría del inventor según el derecho y la otra la realidad que el derecho le presenta al inventor.

Pero debemos comenzar por el principio, como la LPI no nos define lo que es la patente, buscaremos a través de diversos autores y teorías los elementos de la patente.

Todo acto establecido en la Constitución o leyes especiales tienen por eso mismo, una naturaleza jurídica, el problema para los autores es precisarla, esto es, encuadrar el acto en un campo determinado del derecho.

Sin querer meternos en problemas podríamos decir que toda posición es vana, que no hay más naturaleza jurídica que la señalada por la legislación vigente, independientemente de cómo cada persona la quiera o pueda asimilar.

Pero no queremos proceder así, pues cada opinión sobre cualquier punto del derecho tiene partidarios y oponentes y, así, lo trascendente de varias posturas puede influenciar en futuros legisladores a fin de perfeccionar cada vez mejor las leyes que emiten. Vamos a exponer algunas teorías que se han hecho sobre la patente, haciendo pequeñas observaciones:

1.- tenemos primero, que la patente es considerada como un derecho de propiedad, esta teoría toma como base la relación entre el sujeto y el objeto.

Propietario-cosa= Titular de la patente= Objeto patentado.(52)

Los autores han encontrado más diferencias que semejanzas. La propiedad se

(52) Rodríguez y Rodríguez, Joaquín, Curso de Derecho Mexicano, Tomo I, México, Editorial Porrúa, 1969, pág. 433.

puede adquirir por ocupación, prescripción, adquisición, etc. La patente por solicitud ante un órgano de la administración pública y es realizada por el inventor o su representante.

La patente es temporal por interés público. Lo más importante lo encontramos en este último punto, pues en cuanto a la transmisión es igual a la de cualquier derecho susceptible de tal acto pero sin límite en aprovechamiento y con límite de tiempo, en cuanto a su duración. Por otra parte, la patente, por su naturaleza sobrepasa en importancia a cualquier derecho de propiedad.

Es una concesión expresa del Estado.- Esta teoría se basa en el privilegio que concede el Estado al titular del invento y que es gozar del derecho exclusivo de explotar su patente y perseguir ante los tribunales la interferencia a dicha explotación.

Esta teoría enfoca el problema desde otro punto de vista, aunque más realista, se basa en que la ley es la principal fuente del derecho y así, con la Constitución en la mano y a la vista, el artículo 28 nos da pauta para concluir que es un acto unilateral, declarativo y constitutivo de derechos.

Es decir, el derecho se crea por la autoridad competente en razón a la facultad que la Constitución le otorga.

Unilateral, porque es un acto de voluntad del Estado que no necesita del concurso de segundas o de terceras voluntades.

Declarativo, porque precisa la existencia de un sujeto y objeto concretos en un documento acreditativo.

Constitutivo, porque crea una situación jurídica nueva.

Debemos ser prudentes en aceptar que sea sólo la voluntad del Estado la que crea una situación jurídica nueva. Podríamos, sin concluir, afirmar que es la voluntad del sujeto la que lo hace adecuarse a una situación jurídica ya existente.

Dijimos "sin concluir", pues ni la teoría, ni nuestra observación resistirían una crítica analítica más profunda, la que sacaría una provechosa conclusión, no nos compete a nosotros hacerla en tanto que nos hemos fijado no ser tan rígidos en lo que a definiciones se refiere.

Es el Título de la patente, según esta teoría, la que constituye el documento que acredita los derechos del concesionario.

Por otra parte, para la OMPI(53), la patente es un documento emitido a solicitud, por una oficina gubernamental, que describe una invención y crea una situación jurídica en la que la invención patentada puede normalmente ser explotada, fabricada, utilizada, vendida, importada sólo con autorización del titular de la patente.(54)

(53) OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; Organismo especializado de la ONU para la cooperación de los países en relación con esta materia y — otras afines.

(54) Alvarez Soberanis, Jaime, Op. Cit, pág. 45.

"El autor de una invención tiene derecho sobre ésta y a su explotación exclusiva por sí o por otros que obtengan su permiso. Este derecho depende de que se le reconzca al inventor su calidad de tal, lo que se hace por la obtención de una patente de invención ..., cuyo otorgamiento corresponde al Estado"(55), dice Rodríguez. Al contrario de lo que afirma no depende del reconocimiento del inventor como tal, sino que se reconzca como novedosa su obra.

De Pina Vara señala que es el "privilegio de explotar en forma exclusiva su invento o sus mejoras. También recibe el nombre de patente el documento expedido por el Estado en el que se reconoce y confiere tal derecho."(56)

Mantilla Molina afirma que patente es "tanto el derecho de aprovechar con exclusión de cualquier otra persona, bien un invento o sus mejoras, bien un modelo industrial, como el documento que expide el Estado para acreditar tal derecho."(57)

Si se le toma en cuenta sólo desde el punto de vista administrativo, efectivamente se trata de un documento pero jurídicamente es la facultad para ser el único que fabrique el producto o utilice y emplee el procedimiento al que se refiere una invención y decida, en su caso, que otras personas y con qué condiciones pueden concurrir a esa actividad.

(55) Rodríguez Rodríguez, Joaquín, Op. Cit. pág.407.

(56) De Pina Vara, Rafael, Elementos de Derecho Mercantil Mexicano, México, Editorial Porrúa, 1981, pág. 34.

(57) Mantilla Molina, Roberto, Derecho Mercantil, México, Editorial Porrúa, 1973, pág. 113.

Por nuestra parte, las razones que adjudicamos para eludir la definición cobran mayor peso ahora, sin embargo, haremos una observación que pueda ser útil; en general la patente, es un derecho de excepción, un privilegio y por lo tanto con características propias. En particular sus diferentes etapas (adquisición, ejercicio, transmisión y fin) pueden ser asimiladas a un acto jurídico.

Esto es, que en todos los derechos vistos en su totalidad, existen características peculiares que los harían ser sui generis, pero se puede evitar esto si hablamos no de la naturaleza jurídica de la patente por ejemplo, sino de la naturaleza jurídica de la adquisición de la patente, de la naturaleza jurídica de la explotación de la patente, de la naturaleza jurídica de la transmisión de los derechos de la patente y la cesación de los mismos. Todos los actos jurídicos se adecuan a una determinada naturaleza jurídica en cada uno de sus aspectos y etapas.

Por último, haremos mención de lo que establece la Organización de las Naciones Unidas en lo que a patentes se refiere, así pues se estipula que la patente constituye un privilegio legal concedido por un gobierno a los inventores y a otras personas que derivan sus derechos de 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.

3.2. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.

En el artículo 28 de nuestra Constitución, se autorizan los privilegios temporales a los autores e inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria; y se faculta para ello al poder ejecutivo federal.

Si atendemos al significado de esta palabra mono - único, pólein - vender, la patente podría implicar un monopolio, es decir, el control de la oferta de un bien.

A este respecto, trataremos, sin abundar en el tema, la teoría que asimila la patente como un monopolio legal y haremos algunas observaciones.

La teoría a la que nos referimos es la que toma como base a la Constitución en su artículo 28. Esta teoría -la que nosotros poco consideraríamos- es la más tomada en cuenta por los autores.

La teoría parte de que el inventor tiene la facultad de explotar en exclusiva su invento por tiempo limitado y con protección del uso de sus derechos. Se le aprecian peculiaridades a la patente considerada como un monopolio pues, además de ser legal, existe, según la importancia económica,

la obligación de ser explotada además es por tiempo limitado y puede ser explotada por terceros.

Se ha definido al monopolio como la actividad que tiende a acaparar uno o más artículos en alguna fase del proceso económico, con el propósito de excluir, dificultando natural o artificialmente, el ingreso de otras personas a la misma actividad. (58)

La Ley de Monopolios lo define como:

".... toda concentración o acaparamiento industrial o comercial y toda situación deliberadamente creada, que permite a una o varias personas imponer los precios de los artículos o las cuotas de los servicios, con perjuicio del público en general o de alguna clase social."

Las diferencias saltan a la vista: El monopolio podría desaparecer por causas económicas o legales. A la patente, vista de forma limitativa, no le inquieta la riqueza ajena y la propia ley la protege. El primero perjudica al público en general o a una clase social determinada; la segunda, en cambio, es concedida precisamente para su beneficio.

Sin embargo, la patente puede llegar a ser objeto de monopolio en varios casos y quizá sea esto lo que hizo deslizar desafortunadamente el pensamiento para considerar con mayor razón a la patente como un tipo de monopolio.

(58) Rodríguez Rodríguez, Joaquín. Op. Cit. pág. 353.

En efecto:

1.- Hay monopolio, en primer lugar en la fusión de patentes. Aquí varios titulares se unen para acaparar o controlar una rama de la industria. Esta situación es atractiva para los inventores puesto que saben con certeza que su patente va a ser explotada y que, además, tienen el derecho de uso sobre todas las otras patentes de las que integran la fusión para poder combinarlas con la suya con miras a mejorarlas. Cada patente, no obstante, no pierde individualidad ya que cobra regalías en proporción al uso que de ella hizo otro inventor.

2.- Monopolio por consolidación. Aquí, una empresa utiliza medios legales, ya sea adquiriendo las patentes que haya en su ramo o pagando salarios a inventores para proveerse de otras patentes similares y acaparar, por consiguiente, una rama de la industria.

3.- Finalmente, hay monopolio por la supresión de patentes. Cuando una industria produce un artículo de determinada manera y en ello ha invertido fuertes sumas de dinero, no está en situación de adoptar otro artículo mejor o con procedimientos diferentes por ventajoso que pudiera parecer. Por tanto, si llega a sus manos una patente de esta naturaleza, la adquirirá para no explotarla, a este respecto y a modo aclarativo, diremos, que legalmente en nuestro medio, no se puede presentar el acaparamiento de patentes para ocultarlas y evitar el progreso industrial, ya que la ley obliga a la explotación por medio de una licencia obligatoria.

En estos tres casos hemos visto que las patentes se convirtieron en objeto de monopolio.

Sin embargo, una cosa es que la patente, como cualquier bien, producto o servicio sirva para que se integre un monopolio y otra es que ella misma, sea en sí un monopolio.

Hemos venido manejado que el hecho de obtener una patente trae aparejado un privilegio de exclusividad de la misma, sin embargo, existen algunas excepciones y son las siguientes: (artículo 22 LPI)

Se dice que además del titular se permite que otros empleen la invención:

1.- Cuando se utiliza para fines de estudio o recreación;

2.- En vehículos extranjeros que vengan de paso;

3.- En caso de una licencia obligatoria (L.O.)- se puede solicitar a la autoridad a partir del cuarto año de vigencia de la patente (artículo 70 LPI), y procede cuando lo inventado no ha sido empleado o producido, o bien hecho esto, con posterioridad se ha suspendido por más de seis meses consecutivos; o bien, si la demanda del mercado nacional no es cubierta totalmente, o si mercados en el extranjero carecen del invento patentado y la L.O. se quiere para explotarlo en dichos mercados. Y aunque no se mencione expresamente en la ley, también puede proceder cuando el producto surgido de la explotación es de mala calidad; en este caso al titular se le da la oportunidad de corregir esas deficiencias antes de conceder una L.O.

4.- Las licencias por utilidad pública (L.U.P.)- El gobierno decidirá por causa de salud pública, defensa nacional o cualquier otra de interés público otorgarla. (artículo 77 LPI)

3.3. REQUISITOS Y OBTENCION DE LA PATENTE.

Al reunir los requisitos exigidos por la LPI para la obtención de una patente, el titular se hace acreedor a una serie de derechos y obligaciones -que más adelante analizaremos- que el documento trae aparejados.

Los requisitos a que nos referimos anteriormente los encontramos en las fracciones de la I a la IX del artículo quinto del Reglamento de la LPI y que a la letra dispone:

"ARTICULO 5o.- Las solicitudes y promociones deberán presentarse en el propio Instituto o en las delegaciones de la Secretaría y cumplir con los siguientes requisitos:

I. Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;

II. Utilizar las formas oficiales impresas, aprobadas por el Instituto y publicadas en el Diario Oficial y en la Gaceta, en el número de ejemplares y anexos que se establezca en la propia forma, las que deberán presentarse debidamente requisitadas y, tratándose de medios magnéticos, conforme a la guía que el Instituto emita al respecto.

En caso de no requerirse formas oficiales, las solicitudes o promociones deberán presentarse por duplicado, indicando al rubro el tipo de trámite solicitado y los datos a que se refiere la fracción V de este artículo;

III. Acompañarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que deberán ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por

cualquier medio;

IV. Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional;

V. Indicar el número de solicitud, patente, registro, publicación, declaratoria, o folio y fecha de recepción a que se refieran, salvo en el caso de solicitudes iniciales de patente o registro;

VI. Acompañarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente;

VII. Acompañarse de la correspondiente traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o promoción;

VIII. Acompañarse de los documentos que acrediten el carácter de los cusahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes legales, y

IX. Acompañarse de la legalización de los documentos provenientes del extranjero, cuando proceda...."

Ahora bien, analizaremos cada uno de los requisitos:

La solicitud.- Para iniciar el trámite destinado a obtener la patente, el interesado deberá presentar ante el IMPI, una solicitud por triplicado que reúna todos los elementos contenidos en el modelo que esa dependencia proporciona gratuitamente y para lo cual remitimos al lector a ver el apéndice. En la solicitud se deberá expresar la denominación que se dé a la invención y la clase de la invención, a fin de facilitar la clasificación de la misma; el nombre y la nacionalidad del inventor, el nombre del causahabiente, en caso de que el inventor haya transmitido sus

derechos a alguna persona física o moral; el nombre y domicilio del apoderado si lo hay, y sino, sólo el domicilio para recibir notificaciones; el lugar, la fecha y la firma del inventor o en su caso, del apoderado. (artículo 180 LPI)

Al calce se anotará la lista de los documentos que se remiten junto con la solicitud, los cuales son de rigor: la descripción y reservas del invento y los dibujos y copias de todos estos documentos, y pueden incorporarse: el mandato al apoderado, el documento por el cual se hayan cedido los derechos y los clisés de las partes más importantes de los dibujos.

La solicitud debe hacerse en papel blanco, grueso, tamaño carta, por un sólo lado y de preferencia empleando tinta negra.

La petición de patente la puede suscribir el inventor, o su apoderado, o su causahabiente si es persona física, o el representante legal si ese causahabiente es persona jurídica colectiva. La solicitud la puede hacer quien ejerza la patria potestad o la tutela cuando el autor de la invención es un menor de edad.

El mandato.- Cesar Sepulveda, establece que casi no hay diferencia entre el poder que el inventor otorga en México a quien lo vaya a representar en la tramitación de la patente, y el que se confiere desde el extranjero. En el primer caso es suficiente con que el mandato se otorgue en una simple carta-poder, suscrita ante dos testigos y haciéndose constar el domicilio de los mismos. En el segundo caso, la única complicación que pudiera presentarse es que la carta-poder viniera redactada en idioma extranjero, en tal situación, se debe proveer su traducción autorizada. Para prevenir esta dificultad se acostumbra consignar el mandato en ambos idiomas, colocando la firma del poderdante debajo de los dos.

Los poderes que el inventor o una persona individual extienden desde el extranjero, por disposición expresa de la ley, no tienen que legalizarse. (artículo 181 fracción IV LPI).

Por último, podríamos agregar que cuando el mandato se extiende por el causahabiente del inventor y éste es una persona jurídica colectiva, las facultades de su representante legal han de acreditarse con el testimonio notarial de la escritura donde consten las facultades de representante o bien, con su copia certificada. Cuando tal cosa ocurre en el extranjero, entonces el carácter de representante se tiene que justificar por certificación del cónsul mexicano o por certificación notarial autenticada por el notario que corresponda y después por nuestro cónsul. En estos casos la firma del cónsul debe ser certificada o legalizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La descripción de la invención.- Consta de tres partes:

- a) El nombre o definición del invento, que debe ser preciso para los efectos de su clasificación y catalogación.
- b) El preámbulo, en donde se menciona el nombre, la nacionalidad y la residencia del inventor, así como, en su caso, el nombre, la nacionalidad, y la residencia del causahabiente.
- c) La descripción propiamente dicha, es la que explica por entero al invento, es decir, si se trata de un aparato, describiendo su fabricación o manera de operar; si se trata de un procedimiento, los diferentes pasos y elementos utilizados; si es el caso de una mejora, determinar en que consiste ésta.

La descripción debe empezar por hacer notar la naturaleza y el objeto de la invención y debe continuar haciendo una explicación clara y concisa de

Las particularidades del invento, procurando hacer resaltar las diferencias con otros, de manera que éste sea intelegible por cualquier persona que desee explotarlo. Como la finalidad de la descripción es identificar la invención por sus notas características, es preciso que sea hecha de una manera comprensible, sin reservas mentales, evitando demostraciones filosóficas o matemáticas.

La sinceridad y claridad de la descripción son útiles y convenientes desde todos los puntos de vista para beneficio del propio inventor, ya que si ésta resulta mal descrita es inaceptable; porque si está mal redactada desfavorece la realización práctica del invento y otro interesado con posterioridad puede aprovecharse presentando una invención aparentemente diversa con sólo redactarla de una manera clara y porque en última instancia se carecería de acción para perseguir a infractores, ya que no habría manera práctica de comprobar que quien usa efectivamente la patente lo hace en violación de lo que se describe.

Las metáforas no son adecuadas en esta materia, porque inducen a confusión.

Se deben evitar los términos extranjeros, cuando existan sus equivalentes en nuestro idioma, así como utilizar denominaciones que sean marcas registradas propiedad de terceros. En general hay que evitar la tendencia a copiar el estilo del solicitante norteamericano, caso muy frecuente en nuestro país debido a que las patentes de procedencia estadounidense constituyen casi el 70% de las que se expiden en nuestro país. (59)

(59) Sepúlveda Cesar, Op. Cit. pág. 69.

Las referencias a los dibujos constituyen una parte muy importante de la descripción y por lo mismo ellas deben hacerse con gran claridad, en tal forma que resulten perfectamente inteligibles.

Es pertinente mencionar, por último, que la descripción debe hacerse con limpieza, sin raspaduras ni enmendaduras; debe escribirse por cuadruplicado a máquina, en papel blanco, grueso, tamaño carta, a doble espacio, escribiendo por un sólo lado del papel, en tinta negra y con un margen adecuado.

Al final debe anotarse la declaración de que el método descrito es el más adecuado, de lo cual hablaremos más adelante.

Las reservas o reivindicaciones.- Inmediatamente después de la descripción deberá anotarse, debajo del epígrafe "Novedad de la Invención", el capítulo de reservas o cláusulas reivindicatorias, que es todo aquello que el inventor considera como propio y como nuevo de su invento, y es la parte que se protege, puesto que la descripción es meramente explicativa.

Como el propósito de las reservas es definir la invención cuyo privilegio se solicita, es necesario que estén escritas con claridad y con toda precisión, fijando el objeto y el alcance exclusivo que se pide, refiriéndose sólo a los elementos nuevos. Se debe evitar la ejemplificación y la referencia a supuestas virtudes de la invención y se tiene que referir exclusivamente en qué consiste el invento de forma enunciativa.(60)

(60) Idem.

"Es muy común observar que en muchas solicitudes de patentes se redactan las cláusulas reivindicatorias con fraseología vaga, con la idea falsa de que la vaguedad es elasticidad y de que la elasticidad es excelencia. Tal práctica no es honesta ni es prudente."(6) Se estima que no puede ser honesta porque está destinada a engañar al público y procurar - que toda competencia, aunque sea con base a métodos de fabricación diferentes, constituya infracción. Con ello se trata de desalentar a posibles competidores. Por otra parte, se estima que la vaguedad no puede ser procedente porque conduce a la nulidad de la patente, asimismo, es verdad que en ocasiones esa vaguedad es involuntaria y producto de la falta de conocimiento para escribir con precisión, pero esto constituye la excepción.

En conclusión, las cláusulas reivindicatorias tienen que escribirse de la misma manera que la descripción, con el mismo tipo de papel y demás elementos a los que ya nos referimos con anterioridad.

Los dibujos.- En aquellas invenciones que lo requieran tales como las que se refieren a máquinas, dispositivos, aparatos, partes, etc, los dibujos deben hacerse en tal forma que constituyan la representación del capítulo de reservas y que sean inteligibles para el propósito de determinar las partes esenciales de la invención, en otras palabras, deben mostrar todos los elementos de la invención que cubren las cláusulas reivindicatorias.

(6) Ibid. pág. 72.

Se trata de dibujos de contorno, con sombras únicamente lineales y conviene algunas veces hacerlos esquemáticos. En todo caso se deben mostrar las auténticas proporciones y posiciones de las partes del invento, pero no a tal grado que se conviertan en planos sobre los que se puedan construir ejemplares de la invención.

Los dibujos, la descripción y las cláusulas reivindicatorias se complementan recíprocamente y con su interpretación es como se consigue el conocimiento exacto del objeto de la patente. Cualquier cosa, sin embargo, que aparezca en los dibujos y no esté comprendida en las reservas, se considera que no forma parte de la invención.

Para cumplir con lo establecido en el Reglamento de la LPI, en lo que a dibujos se refiere a partir del artículo 30, los dibujos deben hacerse en cartocillo blanco, a tinta negra y con margen de quince milímetros.

Deben los dibujos carecer de leyendas, títulos o nombres y sólo se admite como elemento extraño al dibujo, junto con los numerales de las partes, el nombre y firma del inventor, en la parte inferior derecha de la hoja.

A la solicitud de la patente deben también acompañarse, por triplicado, copias de los dibujos.

La declaración de que se trata del mejor método.- Se refiere a que el solicitante deberá indicar bajo protesta de decir verdad que el método descrito es, en su concepto, el mejor para llevar a la práctica la invención.

**ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA**

Esta declaración, de acuerdo con la costumbre establecida, se coloca al final de las cláusulas reivindicatorias y antes de la antefirma. Naturalmente, el solicitante indica ahí que el método descrito en la solicitud es, en su concepto, el más apropiado para desarrollar el invento que contiene la solicitud.

La declaración exigida se basa en que la patente es un privilegio temporal que concede el Estado a cambio de que después pueda ser aprovechado por otros. El inventor o el solicitante están en la obligación de proporcionar los elementos necesarios que aseguren una explotación sin complicaciones.

Los clises.- El propósito de requerir éstos se funda en la necesidad de publicar en la Gaceta de propiedad Industrial, para conocimiento de terceros, un extracto de la invención y los dibujos, de tal manera que se satisfaga ese extremo.

Ahora bien, la LPI establece en su artículo 52 que el tiempo de la publicación de la solicitud de patente tendrá lugar después de dieciocho meses contados a partir de la fecha de su presentación, y con el simple hecho de presentarla, el posible titular se ve envuelto en derechos y obligaciones aunque no se conceda posteriormente la exclusividad de la patente, esto es obvio pero generalmente pasado por alto, por el solicitante.

Lo que realmente va a quedar protegido por la patente es lo que queda establecido en las reivindicaciones, en donde se deben señalar las

características novedosas de la invención. En consecuencia todo aquello que no se especifique en las reivindicaciones, dentro del capítulo de la novedad de la invención, aunque fuere novedoso no queda protegido en los términos de ley. Sólo será patentado aquello mencionado específicamente dentro de la solicitud y señalado como reivindicación.

El inmediato derecho que confiere la patente a su titular es el de explotar en forma exclusiva su invención, ya sea por sí o por otros con su consentimiento.

Otros derechos que se derivan de la obtención de la patente son: la posesión, goce, disfrute; poder mejorarla, aceptar o rechazar mejoras al invento provenientes de terceros; la posibilidad de aprovechar esas mejoras; conceder la explotación a terceros y conceder más licencias para su explotación; transmitirla, y finalmente ejercer el derecho de persecución a quienes interfieran en su exclusividad.

Entre las obligaciones del titular de la patente, además de la señalada de explotación están la de respetar los convenios que celebre para la realización o explotación del invento, de presentar los escritos y documentos para su aprobación y registro en la Dirección de Patentes del IMPI, así como, realizar los pagos correspondientes de las tarifas de aprovechamiento respectivas.

3.4. CLASIFICACION DE LAS PATENTES:

3.4.1. PATENTES DE INVENCION Y PATENTES DE MEJORAS.

El estudio de las patentes presupone el conocimiento de lo que es una invención, término que ya analizamos en el capítulo inmediato anterior, así pues, los requisitos que debe reunir toda invención son los de novedad que se traduce en que la invención sea algo diferente a lo que ya exista, es decir, tiene que ser el resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, o sea, que la misma reporte un adelanto en el desarrollo industrial del país.

Ahora bien, si el invento reúne los 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. A este respecto los partidarios de un sistema de patentes han justificado su idea con las siguientes razones:

- 1.- Corresponde al inventor un derecho natural para ser reconocido como tal y para aprovechar su invento;
- 2.- Es la justa retribución que obtiene el inventor sobre el trabajo realizado;
- 3.- Se obtiene la recuperación del capital invertido en los trabajos de investigación;
- 4.- Significa un incentivo para lograr una mayor actividad dirigida a la finalidad inventiva y,

5.- La compensación por la contribución al progreso de la ciencia y la tecnología, ya que los inventos se aplican en la industria.(62)

Quienes han sostenido la idea de un sistema libre de explotación de los inventos, arguyen que las patentes entorpecen el 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 recompensar al inventor, de modo que continuara teniendo interés en el trabajo pero sin limitar el aprovechamiento de un adelanto en la ciencia o en la técnica.(63)

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 ya 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 beneficio que consiste por una parte, en el desarrollo de la industria y por la otra, en la libre explotación cuando el privilegio haya fenecido por el transcurso del tiempo y el invento entre al dominio público.

El derecho mexicano reconoce dos tipos de patentes: Las de invención y las de mejoras. Las primeras se otorgan en los casos de un invento nuevo

(62) Memorias del Primer Seminario Sobre Derechos de Autor, Propiedad Industrial y Transferencia de Tecnología, México, Editado por la Dirección General de Publicaciones de la UNAM, 1965, pág. 157.

(63) Idem.

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 la operación de la invención." (64)

Ahora bien, considerando lo establecido en los artículos dieciséis y diecinueve de la LPI, podemos considerar también como invención patentable, aquella invención que constituya una mejora a otra y que cumpla con los requisitos de novedad y de aplicación industrial.

La palabra "mejora", en el sentido jurídico, significa un cambio, una alteración a la invención primitiva que se traduce en un funcionamiento más eficaz, o en la obtención de un producto con propiedades diferentes.

No siempre es posible decir que una cosa es mejor que otra. Puede ser inferior para algunos usos y puede ser superior para otros, o una persona puede considerar que es mejor y otras que no es tan buena. Si un inventor descubre una cosa diferente a las conocidas, que produzca el mismo resultado que aquellas, u obtiene un resultado diferente o no análogo con un aparato conocido por ejemplo, ha realizado una mejora y por lo tanto se ha hecho acreedor a una patente.

(64) Sepulveda, Cesar. Op. Cit. pág. 53

Las mejoras revisten comunmente la forma de combinaci3n de invenciones. Por lo mismo, les son aplicables todo lo que hemos expresado con respecto a las combinaciones y sus formas y a la yuxtaposici3n. En la pr3ctica es posible observar, que la mayoria de las mejoras sobre las que se solicitan patentes se refieren a la introducci3n de un elemento nuevo a la previa invenci3n. Por ello seria patentable en la medida que no constituye una simple agregaci3n. El n3mero m3s amplio de patentes lo constituyen las patentes de mejoras. Se solicitan m3s privilegios por mejoras que por cualquier otro concepto. Y es l3gico puesto que el hombre moderno constantemente est3 perfeccionando o adicionando, por mejor decir, los productos industriales conocidos, los procedimientos, las composiciones de materia, los aparatos. Es aqu3 donde se verifica el mayor grado de proceso t3cnico, debido a las exigencias del consumo y a la competencia mercantil. La invenci3n se aplica a resolver los problemas de la t3cnica de fabricaci3n y a la necesidad de superar un producto o un aparato es donde surgen las mejoras, que tienen ya un territorio ilimitado para manifestarse.

La mejora supone, por consecuencia, una invenci3n precedente con la cual queda indisolublemente ligada, si se refiere a un procedimiento o a una m3quina, y ser3 independiente de aquella cuando se trate de composici3n de materia, esto es, "la patente de mejoras concede privilegio sobre ellas, no sobre el conjunto ni sobre la invenci3n anterior, pero en el caso de la composici3n de sustancias a las que un nuevo ingrediente o un cambio en las proporciones le comunica propiedades nuevas, la patente viene a amparar el conjunto."(65)

(65) Idem.

3.5. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE PATENTES:

3.5.1. EL EXAMEN ADMINISTRATIVO Y EL EXAMEN DE NOVEDAD.

Una vez presentada la solicitud ante la oficialia de partes del IMPI, el interesado debe cubrir el monto de la tarifa de aprovechamiento correspondiente. Una vez hecho lo anterior, el expediente de la solicitud recibe un número de orden bajo el cual se proseguirá la tramitación hasta la expedición de la patente, en su caso, o hasta la negativa.

Si no se cubre la tarifa, se tiene por abandonada la gestión y el interesado ha de presentar una nueva solicitud, nuevos anexos en expediente diverso, si quiere reiniciar su trámite.

Cubierta la tarifa se practica el llamado "examen administrativo" a través del cual la oficina de patentes observa si la solicitud, la descripción, las reservas, los dibujos y los documentos conexos satisfacen todos los requisitos señalados por el Reglamento de la LPI, en cuanto a la forma, número de copias, etc. Fundamentalmente se examina si la invención ha sido presentada en forma suficientemente clara.

Cuando no se envían los dibujos y sus copias o la descripción o las reservas con las copias que les corresponden, la oficina de patentes otorga un plazo de dos meses para corregir esto. (artículo 50 LPI).

Si sólo se trata de falta de claridad y precisión en la descripción y reservas, se citará al interesado por escrito concediéndole un plazo de dos

meses para que ocurra a hacer las aclaraciones y explicaciones a fin de que el invento sea mejor comprendido, y si son aprobadas éstas, se presentarán nueva descripción y reservas completas.(66) En otras palabras se da la oportunidad al promvente para que haga las correcciones necesarias a efecto de que el invento resulte iteligible y se incida dentro los requisitos de patentabilidad.

Puede suceder que todos los documentos satisfagan las exigencias reglamentarias y tengan la claridad necesaria, en cuyo caso se realizará un examen de la invención que se intenta proteger, con el exclusivo objeto de determinar si no queda comprendida dentro de aquellas disposiciones que señalan lo que no puede ser patentable, en otras palabras, todo aquello que no llena las condiciones de originalidad, de novedad, de industriabilidad y de patentabilidad.

De resultar que la solicitud incide en la hipótesis anterior, la petición se resolverá negativamente, por escrito. Contra esa negativa cabe sólo el recurso de reconsideración por parte de la oficina, el cual ha de promoverse antes de sesenta días.(67)

Para agotar lo relativo al examen administrativo, se debe decir que si se encuentran cubiertos los requisitos exigidos, todavía se investiga si la solicitud coincide con la naturaleza de la invención, esto es, si

(66) Guía del Usuario, México, Editado por la Dirección de Patentes del IMPI, Mayo 1995.pág.12 a 15

(67) Idem

el nombre del invento corresponde a su naturaleza intrínseca.

Por último el examen administrativo podría arrojar que la invención presentada sea en realidad un conjunto de varios inventos, esto es, que la solicitud y anexos no se refieran a una sola patente, sino que se requeriría la expedición de varias para protegerlas, por lo que se hace necesario dividir la solicitud en tantas partes como invenciones estén comprendidas.

Cursando con éxito el examen administrativo, las solicitudes tienen que sufrir el "examen de novedad o de fondo:

Artículo 53 (LPI): Una vez publicada la solicitud de patente y efectuado el pago de la tarifa que corresponda, el Instituto hará un examen de fondo de la invención para determinar si satisface los requisitos señalados por el artículo 16 o se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 16 y 19.

Para la realización de los exámenes de fondo, el Instituto, en su caso, podrá solicitar el apoyo técnico de organismos e instituciones nacionales especializadas.

Los exámenes administrativos o de forma y el de novedad o de fondo, permiten, según lo dicho por autoridades del IMPI, el descargo de asuntos pues por olvido o a propósito algunos solicitantes no llegan a cumplir con determinados requisitos que la ley exige, y entonces se les solicitan esos faltantes y ya no los cumplen, motivando así que las solicitudes se tengan por abandonadas.

Del examen que se haga puede resultar que se encuentre una anterioridad manifiesta -patentes similares concedidas anteriormente o que estèn tramitándose- ahí termina la búsqueda y se comunicará al interesado, y en su oportunidad se negará la patente. Si la anterioridad encontrada es sólo parcial, se podría conceder la nueva, modificándola convenientemente de acuerdo con las observaciones de la oficina de patentes.

Puede sobrevenir que no se tropiece con anterioridades entre las patentes nacionales o solicitudes en trámite, en cuyo caso se procede a efectuar una búsqueda de regular alcance entre las publicaciones nacionales y extranjeras y patentes extranjeras similares, con el propósito de determinar si la invención tiene o no novedad al momento de solicitarse.

Cubierta a tiempo la tarifa de aprovechamiento de expedición y presentación del clisé, se proporciona un número de patente. Finalmente, en el título se hace mención de:

"Artículo 59 (LPI): El Instituto expedirá un título para cada patente como constancia y reconocimiento oficial al titular. El título comprenderá un ejemplar de la descripción, reivindicaciones y dibujos, si los hubiere, y en el mismo se hará constar:

- I. Número y clasificación de la patente;
- II. Nombre y domicilio de la persona o personas a quienes se expide;
- III. Nombre del inventor o inventores;
- IV. Fechas de presentación de la solicitud y de prioridad reconocida en su caso, y de expedición;

V. Denominación de la invención, y

VI. Su vigencia."

Los títulos de las patentes comprenderán el original de la descripción y reservas y de los dibujos, e irán suscritos por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial o el funcionario en que éste delegue su firma y se otorgarán a nombre del Presidente de la República.

Tiene importancia la conservación material del título no sólo porque con él se justifica la propiedad de la patente, sino porque también este documento resulta necesario cuando se solicita al juez el aseguramiento de los objetos fabricados ilegalmente en violación de los derechos que confiere la patente, ya que debe presentarse el título como documento base de la acción. (68)

Hemos hablado en capítulos y líneas anteriores de que la característica de novedad es primordial en la invención, es decir, es nuevo todo aquello que no tiene hasta entonces similitud en el campo que corresponda, o sea, cuando no se encuentra algo similar que le haya precedido en el tiempo y constituya un antecedente.

La existencia de un antecedente a la invención destruye la novedad de la misma, pues arroja el dato de que la invención ya era conocida, y por lo tanto, ésta no puede ser privilegiada. La doctrina jurídica señala varios casos de anterioridad que le restan novedad a una invención. El

(68) Sepulveda, Ossar. Op. Cit. pág. 75.

primero de ellos está constituido por patentes nacionales vigentes y esto no amerita mayor explicación: Lo que es ya de otro no puede otorgarse a un tercero. El segundo caso se refiere a que la invención solicitada se encuentre comprendida en alguna patente extranjera o en una nacional ya extinguida, es decir, lo que es ya del dominio público no puede ser apropiado por alguien en particular. La Dirección de Patentes, conserva una colección de patentes expedidas en Japón, Italia y Francia; también posee la copia de todas las patentes nacionales expedidas, desde el siglo pasado hasta la fecha.(69) Así pues, se busca en todas ellas la existencia de anterioridades oponibles a una solicitud.

Es conveniente aclarar que las solicitudes de patentes abandonadas no constituyen anterioridades.

Podemos mencionar que configura una anterioridad, por ejemplo, toda publicación impresa, nacional o extranjera, que constituya publicidad de una invención, de tal manera que pueda ejecutarse esa invención con los datos contenidos en la publicación. Otro ejemplo de anterioridad lo forma la explotación industrial o comercial, en el país o en el extranjero, de la invención cuyo privilegio se solicita. La explotación comercial se puede comprobar con catálogos, o bien, con el objeto que forma la invención cuando éste ha sido adquirido en el comercio y aún existe, o bien la presencia del invento en alguna exposición.(70)

La explotación industrial, consiste en la fabricación material de lo inventado y se puede probar con los planos de fabricación, o bien, con las órdenes de manufactura, o con el producto terminado.

(69) Información proporcionada por el Ing. Mariano Navarrete, Director de Área en la Dirección de Patentes del IMPI, con fecha 8 de julio de 1995.

(70) Sepúlveda, Cesar, Op. Cit. pág. 77.

"la anterioridad incuestionablemente, debe ser apreciada en su conjunto, no en sus elementos aislados. debe ser compacta correcta, no vaga e indeterminada."(71)

En términos generales, la regla es preguntarse si la anterioridad, en el caso de que hubiese sido presentada primero al invento solicitado, constituye una imitación a éste. La búsqueda de anterioridades constituye una labor altamente especializada, de gran altura, que determina criterio firme y sereno y práctica excelente en la materia.

(71) *Ibid.* pág. 82.

3.5.2. EXPLOTACION DEL INVENTO PATENTADO.

Entre los derechos que se derivan de la obtención de la patente se encuentran la posesión, goce, disfrute, derechos de persecución a quienes interfieran en su exclusividad de explotación, poder mejorar o modificar el producto, aceptar a rechazar mejoras hechas al invento por terceros; sin embargo, la explotación del invento patentado constituye el principal derecho y obligación de la patente, es la razón y el porqué de la solicitud de patente.

Encontramos en la legislación vigente tres formas de explotación de las patentes:

A. La realizada por el titular de la patente con exclusión de terceros.

Esta exclusividad tiene límites de tiempo, capacidad y espacio.

Límite de tiempo: el plazo de vigencia para que el titular de la patente la explote es de veinte años improporrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, así lo establece el artículo 23 de la LPI, y se tiene la obligación de iniciar la explotación a más tardar en un plazo de tres años contados a partir de la fecha del otorgamiento de la patente, o de cuatro años de la presentación de la solicitud, según lo que ocurra más tarde, si no se realiza dicha explotación cualquier persona puede realizarla por medio de una licencia obligatoria. (artículo 70 LPI)

Límite de capacidad: Se deriva de la insuficiencia en la calidad y cantidad de la explotación que el titular de la patente pueda realizar.

Límite de espacio: Depende del territorio que abarque la potestad del Estado que otorga la patente. En nuestro país el otorgamiento de la patente implica la obligación de explotarla en territorio nacional.

La explotación exclusiva que realiza el titular consiste en la utilización permanente de los procedimientos patentados o la fabricación del producto amparado realizada directamente por el titular de la misma, sus causahabientes o licenciatarios en volúmenes que correspondan a una efectiva explotación industrial y en condiciones adecuadas de calidad y precio.

No es explotación la importación de un producto amparado por una patente, o bien, la importación de un producto fabricado con un procedimiento patentado.(72)

Ahora bien, el titular en la explotación de su patente, debe cuidar que en los artículos o productos que fabrique o en su defecto en las cajas o envolturas con las que se ofrecen al mercado, se indique el hecho de estar patentado y el número de la patente. De no hacerlo se expone a que cualquier persona fabrique y venda el mismo producto sin poder ejercer contra él, las acciones que le concede la ley.

Durante la vigencia de la patente el mismo titular puede hacerle mejoras a su invento y patentarlas. Una patente de mejora llega a convertirse en una forma legal de sobrepasar el plazo máximo improrrogable señalado por la LPI.

(72) Idem.

Que sucede cuando no se explota en ninguna forma la patente?

La patente caducará si se vence el plazo en el que debe iniciarse la explotación que es de tres años contados a partir de la fecha del otorgamiento de la patente y sin que en ese lapso se hubiese solicitado alguna licencia obligatoria. (artículo 70 y 72 LPI)

Una vez transcurrido el plazo para explotar la patente por su titular, se puede solicitar al IMPI una licencia obligatoria por medio de la cual puede explotar la invención de que se trate.

B. La explotación por transmisión.

Esta es la realizada por el titular a través de terceros; es decir, la explotación de la patente en todo o en parte, y puede ser por el plazo íntegro de la vigencia de la patente o por tiempo determinado en todo el lugar o territorio que se otorgó o sólo en parte del mismo, realizada por una o varias personas con permiso y solicitud expresa y voluntaria del titular.

En la transmisión, el titular se desprende voluntariamente de sus derechos y obligaciones, ya sea en todo o en parte a favor de terceros; sin embargo, el titular conserva su posición y por conducto de terceros fabrica o vende el producto.

La transmisión puede ser por varias causas:

Un interesado solicita del titular una licencia para explotar el producto en cierta región y éste se la concede porque difícilmente podría hacerlo él personalmente.

Otro caso sería porque el titular no se da abasto con la explotación que la demanda social requiera y antes de que sea forzado a que un tercero (que así lo solicite) compense su deficiencia, prefiere buscar por sí mismo quien pueda encargarse de lo relativo.

En fin, el titular puede conceder una licencia para la explotación total o parcial y por cierto tiempo y territorio. (artículo 62 LPI)

En la transmisión total y de acuerdo al convenio que deben celebrar el titular y el licenciatarlo, se cede incluso el derecho persecutorio y reservarse solamente la facultad de conceder otras licencias y de explotar simultáneamente la patente por sí mismo.

Esta facultad llega a ser, lógicamente bastante desventajosa para quien recibe la concesión, puesto que se expone a que el mismo titular se convierta en su competidor, además de que debe pagarle a éste lo estipulado (las regalías) por recibir la licencia de tal explotación.

El contrato de cesión o transmisión termina al igual que muchos, por rescisión, por incumplimiento, al terminar su plazo o por voluntad de ambos.

C. Explotación forzosa.

Este tipo de explotación pudiera parecerse al anterior sin embargo, en aquél es más bien el titular el que se encarga de buscar a alguien que le auxilie en la explotación de su invento, por decirlo de alguna manera; ahora bien, este tipo de explotación es la realizada por cualquier persona por medio de una licencia obligatoria o bien, de una de utilidad pública y se otorga cuando ha vencido el plazo que tiene el titular de una patente para iniciar su explotación.

La licencia obligatoria se otorga en los siguientes casos:

- 1.- Cuando la invención patentada no haya sido explotada.
- 2.- Cuando la explotación de la patente no satisfaga el mercado nacional.
- 3.- Cuando existan mercados de exportación que no están siendo cubiertos con la explotación de la patente y que alguna persona manifieste su interés en utilizar la patente para fines de exportación.

Al titular de la patente se le da la oportunidad para que corrija la insuficiente explotación de la misma y se le otorga el derecho preferente de ampliar su explotación para cubrir el mercado nacional e internacional.

Pongámos un ejemplo: El señor Juan Pérez se entera y sabe que alguna patente está en cualquiera de los tres casos arriba indicados y que cuenta con el dinero y la tecnología suficiente para explotarla e inicia los trámites para obtener una licencia obligatoria y le es otorgada.

El señor Juan Pérez debe iniciar la explotación de la patente dentro de un plazo de dos años contados a partir de la fecha de haberla obtenido y si no cumpliera con esto, el titular de la patente puede pedir la revocación de la licencia obligatoria (artículo 75 LPI).

Las licencias obligatorias no son exclusivas por lo que su titular no podrá cederlas sin previa autorización del IMPI.

En términos generales, una licencia obligatoria es una autorización dada por la autoridad competente, a una persona distinta del propietario de la patente para que fabrique, venda, etc. el producto patentado o utilice el procedimiento aún cuando el beneficiario de la licencia obligatoria no cuenta con el consentimiento del titular de la patente.

Por último, las licencias de utilidad pública (LUP), las determinará el IMPI, por causas de salud pública, defensa nacional o por cualquier otra de interés público. (artículo 77 LPI)

3.5.3. CADUCIDAD Y NULIDAD DE LAS PATENTES.

En este apartado nos referiremos a la cesación de los derechos vigentes de la patente, por cualquier causa, teniendo como consecuencia la caída del invento al dominio público o a poder exclusivamente del Estado.

Propio de la patente es la cesación de su vigencia por límite temporal. Cuando finaliza el plazo de veinte años, automáticamente pasa a ser del dominio público, esto es, cualquiera se puede aprovechar libremente del objeto de la patente sin otro límite que el bien colectivo.

Otro caso de terminación lo tenemos por medio de la nulidad y esta se presenta cuando por error, inadvertencia o carencia de datos se haya otorgado una patente, también se manifiesta cuando la invención no es patentable de acuerdo a lo que nos dice la LPI en el artículo 19 que se refiere a las invenciones que no se consideran como tales, así como el artículo 78 relativo a los casos de nulidad de la patente, mismo que a continuación se transcribe:

"Artículo 78.- La patente o registro serán nulos en los siguientes casos:

I. Cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones sobre condiciones y requisitos para el otorgamiento de patentes o registro de modelos de utilidad y diseños industriales. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, se consideran requisitos y condiciones para el

otorgamiento de patentes y registros los establecidos en los artículos 16, 19, 27, 31 y 47;

II. Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la ley vigente en el momento en que se otorgó la patente o el registro.

La acción de nulidad basada en esta fracción no podrá fundarse en la impugnación a la representación legal del solicitante de la patente o del registro.

III. Cuando durante el trámite se hubiere incurrido en abandono de la solicitud, y

IV. Cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencia graves, o se hubiese concedido a quien no tenía derecho para obtenerla.

La acción de nulidad prevista en las fracciones I y II anteriores, podrá ejercitarse en cualquier tiempo; la que deriva de los supuestos previstos en las fracciones III y IV anteriores, podrá ejercitarse dentro del plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicación de la patente o del registro en la Gaceta.

Cuando la nulidad sólo afecte a una o algunas reivindicaciones, o a una parte de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente respecto de la reivindicación o reivindicaciones afectadas, o la parte de las reivindicaciones afectadas. La nulidad podrá ~~declararse~~ en la forma de una limitación o precisión de la reivindicación correspondiente."

Concretando, podemos resumir que la nulidad opera cuando:

- 1.- La invención que ampare la patente no tenga aplicación industrial,
- 2.- Amparen dos o más invenciones que deben ser objeto de patentes independientes.
- 3.- Si la descripción de la invención no se ajusta a los requerimientos de la ley, y
- 4.- Durante el trámite se incurra en el abandono de la solicitud.

La declaración de nulidad de una patente, destruirá retroactivamente a la fecha de presentación de la solicitud, sus efectos como patente. (artículo 79 LPI)

La expropiación también opera como causa de que la patente pierda su privilegio de exclusividad.

El Ejecutivo Federal podrá expropiar patentes por:

- Causas de utilidad pública. La naturaleza jurídica de tal proceder lo encontramos en nuestra Constitución Política en su artículo 27, y en la Ley de Expropiación en los artículos dos y cuatro. Podemos incluir dentro de estas causas la expropiación que se realiza cuando el invento se trata de una nueva arma relacionada con la generación de combustibles nucleares, tal como lo prescribe el ya invocado artículo 27 Constitucional en su párrafo séptimo (72 bis)

(72 bis) Anteriormente el art. 64 de la Ley de Invenciones y Marcas señalaba que cuando el invento fuese una arma, instrumento de guerra, explosivo o cualquier mejora en una máquina de guerra a juicio del Ejecutivo podía ser conservada en secreto, así pues, el invento nunca caería bajo el dominio público, sino que el Estado sería dueño del invento.

3.5.4. ACCIONES QUE NACEN DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Hasta ahora se han hecho comentarios respecto de los diferentes aspectos que agrupa la Propiedad Industrial en general, señalando los derechos que corresponden a los titulares de las patentes en concreto. Procede en seguida comentar de qué manera esos derechos están protegidos por la ley para el caso de violación.

La LPI, señala en su artículo 213 que actos se consideran sólo como infracciones de carácter administrativo o bien, en caso de reincidencia como delitos, así lo prevé en su artículo 223 del mismo ordenamiento.

Interpretando los artículos anteriores, en materia de Propiedad Industrial, las infracciones administrativas son: hacer parecer un producto como patentado, sin estarlo; usar una marca parecida a otra registrada; usar un nombre comercial tan parecido a otro ya usado; vender productos u ofrecer servicios bajo una marca registrada, sin que lo esté, y otros más. La característica distintiva general de estas infracciones consiste en el engaño al público consumidor de los productos o servicios en su caso, haciendo parecer éstos como protegidos, sin estarlo.

Infracciones más graves a la Ley y que por lo tanto tienen el carácter de delitos y caen bajo la acción de la Ley Penal, son dos y los encontramos en las fracciones I y II del mencionado artículo 223 de la LPI que a continuación transcribiremos:

"Artículo 223: Son delitos:

I. Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de esta ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;

II. Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto;"

Todos estos actos realizados sin la autorización del titular que sufra la violación a un derecho protegido, debe agotar en primer lugar un procedimiento administrativo que se tramita ante el IMPI, y que puede ser revisado posteriormente por los tribunales federales que para estos casos son concretamente los Jueces de Distrito en materia administrativa y los Tribunales Colegiados de Circuito en la misma materia, excepto en el caso que determina el artículo 227 del ordenamiento que estamos tratando, mismo que indica lo siguiente"

"Artículo 227.- Son competentes los tribunales de la Federación para conocer de los delitos a que se refiere este capítulo, así como de las

controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley."

Agotado el procedimiento administrativo, el titular de un derecho industrial violado, puede recurrir a los tribunales civiles y penales para reclamar la invasión, solicitando se impida ésta, se le haga pago de los daños y perjuicios sufridos, y en su caso, se imponga la sanción penal que corresponda al usurpador.

El titular del derecho violado debe demostrar:

- 1.- Su derecho, a través del documento que se le haya expedido, por ejemplo: el Título de la patente, la licencia obligatoria, etc.
- 2.- Que alguien ha violado su derecho; por ejemplo: que se ha realizado la reproducción del objeto patentado, o que se está usando una marca registrada, etc.
- 3.- Declarar que los actos realizados han sido sin la voluntad del titular del derecho;
- 4.- Que la fabricación y venta de los objetos se han llevado a cabo en forma dolosa, es decir, a sabiendas de que carecía de derecho para ello.
- 5.- Que el usurpador ha obtenido un derecho económico, un lucro (no se configura la violación si el invento por ejemplo se ha empleado para fines de estudio o experimentos, de modo que no implique explotación industrial o comercial).

En el trámite del juicio deberán ofrecerse las pruebas adecuadas para las situaciones antes numeradas y además la prueba pericial que servirá para demostrar si existió o no la invasión de los derechos del titular.

Finalmente de la exposición anterior se concluye:

1.- Existe en México un reglamentación jurídica relativa a la Propiedad Industrial.

2.- La citada reglamentación jurídica, contempla un reconocimiento a los titulares de los derechos que emanan de una patente concretamente.

3.- igualmente existen disposiciones contenidas en la LPI que protegen a los titulares de las patentes, respecto de la violación de los derechos que ostentan.

4.- Los usurpadores sufren sanciones que, según el caso, consisten en multas, clausuras temporales, clausuras definitivas, arrestos y en algunos otros casos la privación de la libertad.

C A P I T U L O 4

**EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Y LA DIRECCION DE PATENTES;
SUS FUNCIONES Y FACULTADES.**

4.1. JERARQUIA ADMINISTRATIVA.

Primeramente, para comprender este capítulo hablaremos de la estructura administrativa del IMPI en forma general y poco a poco entraremos al estudio de la Dirección de Patentes.

En esta parte de nuestro trabajo recepcional haremos un estudio dogmático del IMPI, para lo cual atenderemos al Estatuto Orgánico del mismo publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 5 de diciembre de 1994.

En el artículo Primero del mencionado ordenamiento se establece:

"Artículo 1o.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como objeto, como autoridad administrativa, la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial, su Reglamento, y demás disposiciones aplicables a la materia."

Este estatuto tiene por objeto regular la adscripción y organización interna de las Unidades Administrativas (Departamentos Administrativos) del Instituto, así como la distribución de las funciones previstas en la ley y en el reglamento.

El IMPI, tiene las atribuciones que le confiere la LPI y el Decreto por el que se crea el IMPI y del cual hablaremos a continuación:

El Decreto por el que se crea el IMPI, fue publicado el 10 de diciembre de 1993 en el Diario Oficial de la Federación; de entre los considerandos que lo integran podemos señalar que "tomando en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo de 1989-1994, la modernización tecnológica del país se promovió el fortalecimiento de los acervos de información tecnológica, de la función de asistencia y consultoría de alta calidad de instituciones públicas, y del fomento a la agilidad y transparencia en los procedimientos de registro y protección de patentes, con lo que se garantizaron así mismo, los derechos de propiedad inherentes a los avances tecnológicos." Por su parte, la SECOFI opinó sobre la conveniencia de crear al IMPI, mismo que debería iniciar sus operaciones a partir del ejercicio fiscal de 1993, dicha propuesta fue sometida a consideración del Ejecutivo Federal, quien la acordó en sus términos y así se expidió este Decreto, el cual señala en su artículo tercero las atribuciones del IMPI y que a continuación se transcribe:

"Artículo 3o.- El Instituto tendrá las atribuciones siguientes:

I.- Ser órgano de consulta y apoyo técnico para la Secretaría (SECOFI), en materia de propiedad industrial, particularmente por lo que respecta a la actividad registral, debiendo auxiliar a aquella en el desarrollo y desempeño eficaz de las funciones y atribuciones que la ley le otorga;

II.- Difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad industrial;

III.- Coadyuvar con la Secretaría en realizar la promoción de invenciones de aplicación industrial, apoyar su desarrollo y explotación en la industria y el comercio, e impulsar la transparencia de tecnología mediante:

a) La divulgación de acervos documentales sobre invenciones publicadas en

el extranjero y la asesoría sobre su aprovechamiento;

b) La elaboración, actualización y difusión de directorios de personas físicas y morales dedicadas a la generación de invenciones y actividades de investigación tecnológica;

c) La realización de concursos, certámenes o exposiciones y el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva y la creatividad en el diseño y la presentación de productos;

d) La asesoría a empresas e intermediarios financieros para emprender o financiar la construcción de prototipos y piezas de desarrollo industrial o comercial de determinadas invenciones;

e) La difusión entre personas, grupos, asociaciones o instituciones de investigación y enseñanza superior o de asistencia técnica, con conocimiento y alcance de las disposiciones de la ley, que faciliten sus actividades en la generación de invenciones y en su desarrollo industrial y comercial subsecuente, y

f) La celebración de convenios de cooperación, coordinación y concertación con los gobiernos de las entidades federativas, así como con instituciones públicas o privadas, nacionales y extranjeras, para promover y fomentar las invenciones y creaciones de aplicación industrial y comercial;

IV.- Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones patentadas o registradas en el país o en el extranjero;

V.- Realizar estudios sobre la situación de propiedad industrial en el ámbito internacional y participar en las reuniones foros internacionales relacionados con esta materia;

VI.- Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos sectores de la industria y la tecnología;

VII.- Actuar como órgano de consulta en materia de propiedad industrial de las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, así como asesorar a instituciones públicas y privadas;

VIII.- Participar en la formación de recursos humanos especializados en las diversas disciplinas de la propiedad industrial, a través de la formulación y ejecución de programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar, y

IX.- Las demás que le correspondan, conforme a las disposiciones legales aplicables."

4.2. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.

En cuanto a la estructura administrativa u orgánica del IMPI, el Estatuto Orgánico del mismo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1994, dispone en su artículo quinto la estructura orgánica, dicho precepto legal a la letra dice:

"ARTICULO 5o.- Para el cumplimiento de sus funciones y el ejercicio de las atribuciones que conforme a la Ley le corresponden, el Instituto contará con la siguiente estructura orgánica:

- Junta de Gobierno
- Dirección General

Direcciones:

- Dirección de Patentes
- Dirección de Marcas
- Dirección de Protección a la Propiedad Industrial
- Dirección Técnica
- Dirección de Asuntos Jurídicos

Subdirecciones adscritas a la Dirección General:

- Subdirección de Administración y Finanzas
- Subdirección de Relaciones y Cooperación Nacional e Internacional
- Contraloría Interna".

Por lo que respecta a la Junta de Gobierno, ésta se integra por diez representantes; tal como lo prescribe el artículo sexto del mismo ordenamiento legal anteriormente invocado y que textualmente dice:

"ARTICULO 6o.- La Junta de Gobierno se integrará por diez representantes:

I.- El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, quien la preside;

II.- Un representante designado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial;

III.- Dos representantes designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

IV.- Sendos (sic) representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Educación Pública y Salud; así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Centro Nacional de Metrología."

Por cada representante propietario, se designa a un suplente, quien asistirá a las sesiones de la Junta de Gobierno en ausencia del primero, con todas las facultades y derechos que a éste correspondan."

La Junta de Gobierno, tendrá las siguientes atribuciones: (artículo séptimo, Estatuto Orgánico)

"I. Decidir sobre la donación a dependencias y entidades de la administración pública federal, entidades federativas, municipios, instituciones públicas, de beneficencia o seguridad social cuando no se afecte el interés público, o la destrucción de los bienes asegurados por el instituto en los supuestos previstos por la Ley, cuando las partes no manifiesten por escrito su acuerdo sobre el destino de dichos bienes.

II. Aprobar los acuerdos delegatorios de facultades que proponga el Director General."

La Junta de Gobierno además contará con un Secretario, un Secretario Técnico y un Prosecretario que tendrán a su cargo las siguientes funciones: (art. octavo del Estatuto Orgánico)

Al Secretario corresponde:

"1.- Elaborar el calendario de sesiones de la Junta de Gobierno y someterlo

a votación;

2.- Pasar lista de asistencia y verificar que el número de asistentes sea de la mitad más uno, para exista quòrum;

3.- Dar lectura al acta de sesión anterior y tomar nota de las observaciones de los miembros de la Junta;

4.- Firmar las actas y constancias necesarias que se deriven de las sesiones de la Junta de Gobierno, y

5.- Expedir las certificaciones que sean necesarias, respecto a los acuerdos adoptados por la Junta."

Por otra parte, corresponde al Secretario Técnico lo siguiente (art. 8o. E.O.):

"1.- Formular la orden del día de las sesiones de la Junta, tomando en cuenta los asuntos que a propuesta de sus miembros se deban incluir en la misma;

2.- Enviar a los integrantes de la Junta la documentación de los asuntos a tratar cuando menos con cinco días hábiles antes de la celebración de la sesión correspondiente, y

3.- Recabar la información correspondiente al cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Junta y hacerla del conocimiento de todos sus integrantes.

Por último, el Prosecretario debe:

1.- levantar las actas de las sesiones que celebre la Junta y una vez aprobadas, obtener la firma del Presidente y del Secretario, asimismo, llevar el registro de los acuerdos tomados, y

2.- Recabar de las unidades administrativas del Instituto, la información que deba proporcionarse a la Junta de Gobierno."

"La Junta de gobierno sesionará en forma válida con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros. Las resoluciones de la Junta serán legalmente adoptadas por la mayoría de los miembros presentes, teniendo el Presidente voto de calidad en caso de empate.(art. 9o. Est. Org.)"

Ahora bien, en cuanto al Director General, tiene las facultades y obligaciones que se encuentran contempladas en el artículo décimo del Estatuto Orgánico que analizamos y que a continuación transcribimos:

"ARTICULO 10.- El Director General tendrá, además de las previstas en la Ley Federal de Entidades Paraestatales y el Decreto por el que se crea el IMPI, las siguientes facultades y obligaciones:

I. Administrar y representar legalmente al Instituto y ejercer las funciones que tenga legalmente concedidas;

II. Determinar, dirigir y controlar las políticas del Instituto;

III. Adscribir orgánicamente las unidades administrativas del Instituto;

IV. Proponer al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás ordenamientos

jurídicos necesarios para el cumplimiento de la ley y otras disposiciones jurídicas concernientes en materia de propiedad industrial;

V. determinar la Unidad Administrativa que deberá conocer y resolver los recursos que se presenten ante el Instituto;

VI. Establecer los criterios para la imposición de sanciones previstas en la ley;

VII. Determinar la competencia de las Unidades Administrativas de acuerdo con este Estatuto;

VIII. Proponer el anteproyecto de presupuesto del Instituto ante la Junta de Gobierno, y autorizar el ejercicio del aprobado.

IX. Informar al Secretario de Comercio y Fomento Industrial sobre los asuntos de competencia del Instituto;

X. Coordinarse con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la preparación de los trabajos necesarios para la concertación de los tratados internacionales en materia de propiedad industrial en los que participen los Estados Unidos Mexicanos; darles seguimiento hasta su conclusión; y participar en los foros internacionales en materia de propiedad industrial.

XI. Coordinarse con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en las negociaciones y gestiones con los organismos internacionales y las dependencias gubernamentales involucradas en los programas bilaterales, regionales y multilaterales, en materia de propiedad industrial; y

XII. Expedir las condiciones generales de trabajo del Instituto, con la intervención correspondiente al sindicato."

Por su parte, el Decreto por el que se crea el IMPI, y al que ya nos referimos con anterioridad, señala en sus artículos diez y once, lo siguiente:

"ARTICULO 10.- El Director General será el representante legal del Instituto y será designado, a indicación del Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Comercio y Fomento Industrial, por la Junta de Gobierno.

El Director General tendrá, además de las facultades que le otorga el artículo 59 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, las siguientes:

I.- Ejercer el presupuesto del Instituto con sujeción a las disposiciones legales aplicables;

II.- Presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación, el Estatuto Orgánico, los manuales de su organización, de procedimientos y servicios al público del Instituto, así como los planes y programas de estudio;

III.- Fijar las condiciones generales de trabajo del Instituto, y

IV.- Las que con fundamento en este Decreto y demás disposiciones legales aplicables, le confiera la Junta de Gobierno."

"ARTICULO 11.- El Director General deberá reunir, además de los requisitos establecidos en el artículo 21 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, experiencia comprobada en el área de propiedad industrial."

Por lo que respecta a las Unidades Administrativas de las que hablamos al inicio de este apartado, tenemos que corresponde a los Directores de las mismas, así como a los Subdirectores adscritos a la

Dirección General las siguientes atribuciones: (Artículo séptimo del Reglamento del IMPI, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994).

- 1.- Auxiliar al Director General, en la resolución de los asuntos dentro de la esfera de su competencia;
- 2.- Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento y desempeño de las labores encomendadas a las áreas de su adscripción;
- 3.- Acordar con el Director General, el despacho y resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentre dentro de su esfera de competencia, y de las áreas administrativas de su adscripción e informarle oportunamente sobre los mismos;
- 4.- Someter a la aprobación del Director General los estudios y proyectos que elaboren las áreas a su cargo;
- 5.- Vigilar que se cumplan las disposiciones legales en los asuntos de su competencia y las de las áreas administrativas de su adscripción e informarle oportunamente sobre los mismos;
- 6.- Proponer al Director General las medidas necesarias para el mejoramiento de las áreas administrativas a su cargo, vigilando la permanente actualización de documentos técnicos-administrativos en la materia;
- 7.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y aquellos que le sean señalados por delegación de facultades del Director General, asimismo, autorizar por escrito a los servidores públicos subalternos para que firmen la documentación relacionada con los asuntos de su competencia cuando sea procedente conforme a la delegación de

facultades que se les hubiese otorgado;

8.- Proporcionar la información, los datos o la cooperación técnica que les sea requerida por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, o por la áreas del propio Instituto, de acuerdo con las políticas establecidas a este respecto, previa autorización del Director General en su caso;

9.- Desempeñar las comisiones que encomienda el Director General y realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de las funciones a su cargo, y de las áreas a su adscripción;

10.- Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por la superioridad;

11.- Asesorar técnicamente en asuntos de especialidad a las otras áreas del Instituto, cuando se solicite;

12.- Coordinar sus actividades con las otras direcciones o áreas, cuando así se requiera para el mejor funcionamiento del Instituto;

13.- Firmar y notificar los acuerdos de trámite, así como las resoluciones o acuerdos de autoridades superiores que consten por escrito, y aquellos que emitan con fundamento en las facultades que les correspondan;

14.- Aplicar los ordenamientos vigentes que integran el marco jurídico en materia de propiedad industrial del Instituto, así como vigilar su cumplimiento, conforme a las atribuciones que les confiere el Estatuto Orgánico y demás disposiciones aplicables que les sean delegadas y, en su caso, imponer las sanciones que procedan y resolver los recursos administrativos que al respecto se promuevan;

15.- Expedir copias certificadas de las constancias que obren en los expedientes de los archivos del área a su cargo, previa solicitud de parte interesada.

16.- Planear, diseñar, desarrollar, mantener y operar los sistemas de informática requeridos para el sustento de las funciones del Instituto, conforme a la normatividad establecida por la Dirección General.

17.- Establecer y apoyar los programas de formación de recursos humanos para la investigación y fortalecimiento de las funciones sustantivas del área a su cargo.

18.- Proponer al Director General, a través de la Subdirección de Administración y Finanzas, el ingreso, las promociones, las licencias y las remociones del personal de las unidades administrativas y áreas a su cargo, para los fines que procedan.

19.- Formular y proponer el programa de becas en el área de su competencia, en los términos de las convocatorias o convenios interinstitucionales o internacionales que elabore o celebre el Instituto, para realizar estudios tanto en el país como en el extranjero.

20.- Participar en la elaboración de programas y cursos de capacitación, actualización y especialización del personal adscrito a su cargo, en coordinación con las Subdirecciones adcritas a la Dirección General, entre otras."

A continuación analizaremos las atribuciones concernientes a la Dirección de Patentes, que es la que más nos interesa en este estudio.

Así pues, el Estatuto Orgánico del IMPI, señala en su artículo doce cuáles son las atribuciones de la Dirección de Patentes, entre estas tenemos que:

" 1. Debe vigilar la aplicación de las disposiciones de la ley y su reglamento, en cuanto hace al procedimiento para la obtención de patentes y registros de modelos de utilidad y diseños industriales.

2. Debe proponer y vigilar la aplicación de las políticas, normas y lineamientos institucionales para la tramitación y concesión de patentes y registros de modelos de utilidad y diseños industriales;

3. Debe otorgar o negar las patentes y registros de modelos de utilidad y diseños industriales que se tramiten de acuerdo con lo dispuesto por la legislación aplicable en la materia.

4. Debe asegurar protección legal a la explotación y conservación de los derechos derivados de la concesión de patentes y registros de modelos de utilidad y diseños industriales;

5. Debe proporcionar a la Dirección General, la información que requiera sobre la tramitación y concesión de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, así como sobre explotación y conservación de los derechos adquiridos.

6. Debe coadyuvar con el área que corresponda, en la atención con los asuntos relacionados con patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, emitiendo la opinión técnica respecto de los asuntos sujetos a procedimientos contenciosos;

7. Debe resolver sobre las solicitudes que se presenten para la transmisión y conservación de los derechos de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales;

8. Debe emitir las resoluciones que tengan por abandonadas las solicitudes relativas a patentes y registros de modelos de utilidad y diseños industriales, y

9. Debe coadyuvar con las áreas correspondientes en la difusión y conocimiento del sistema de propiedad industrial, así como en la promoción de las invenciones de aplicación industrial."

Por otra parte, a la Dirección de Patentes estarán adscritas las Subdirecciones de:

"ARTICULO 20 (Estatuto Orgánico del IMPI):

- a) Procesamiento de solicitudes, y
- b) Conservación de derechos y control de documentos y de examen de fondo de patentes; así como los Departamentos de Recepción y Control de Documentos; de examen de fondo de área química; de examen de forma; examen de fondo área eléctrica; de titulación y conservación de derechos y de archivo de patentes."

Algunas otras de las atribuciones de la Dirección de Patentes, las encontramos en el artículo tercero del Acuerdo por el que se delegan facultades en los Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento y otros Subalternos del IMPI, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de diciembre de 1994 y que a la letra dice:

"ARTICULO 3o.- Son atribuciones de la Dirección de Patentes:

- a) Expedir los títulos y constancias de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales, así como sus modificaciones;
- b) Negar el otorgamiento de patentes, registros de modelos de utilidad o diseños industriales, o el reconocimiento de derechos de prioridad;
- c) Resolver las solicitudes de patentes, registros de modelos de utilidad o diseños industriales, que se tengan por abandonadas, así como las relativas al desistimiento de las mismas solicitudes;

d) Comunicar la procedencia del otorgamiento de derechos de patentes, registros de modelos de utilidad o diseños industriales, así como el reconocimiento de derechos de prioridad;

e) Requerir para que se precisen o aclaren las solicitudes de patentes y registros de modelos de utilidad o diseños industriales; se subsanen omisiones o se presente documentación complementaria;

f) Apercibir a los solicitantes de tener por abandonada su solicitud de patente, modelo de utilidad o diseño industrial, en caso de no cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento y, en su caso, conceder o negar prórrogas cuando así lo soliciten;

g) Acordar las modificaciones presentadas por el solicitante o titular de un derecho, respecto de los datos contenidos en la solicitud original o que obren previamente en el expediente respectivo;

h) Autorizar o negar la inscripción de la transmisión o licencia de explotación de los derechos amparados por una patente, registro de modelo de utilidad o diseño industrial, así como el cambio de nombre o la transmisión de régimen jurídico;

i) Declarar la caducidad y la rehabilitación de una patente, registro de modelo de utilidad o diseño industrial;

j) Acordar sobre la procedencia, el abandono o el desechamiento de las promociones por las que se solicite la inscripción de los actos jurídicos que modifiquen los derechos previamente otorgados, y

k) Expedir las copias certificadas de las constancias que obren en los archivos del área administrativa que corresponda, previa solicitud debidamente fundada y motivada.

Las facultades a que se refieren los incisos del a) al k) se delegan en los Subdirectores de Examen de Fondo de Patentes, y de Procesamiento de Solicitudes, Conservación de Derechos y Control de Documentación.

Las facultades a que se refieren los incisos c), d), e), f) y g) se delegan en los Jefes del Departamento de Recepción y Control de Documentos; de Examen de Forma; de Titulación y Conservación de Derechos; de Examen de Fondo Area Eléctrica.

Las facultades a que se refiere el inciso k) se delegan en el Jefe del Departamento de Archivo de Patentes."

Finalmente, quisieramos resaltar que: las facultades delegadas en favor de los Subdirectores y Jefes de Departamento son conferidas sin perjuicio de la intervención del Superior jerárquico que corresponda.

4.3. FACULTADES.

No es posible señalar cuáles son las facultades sin tener una noción de lo que implica este término, es por ello que para tales efectos consultamos algunos tratadistas.

Rafael de Pina, define facultad como: "... la atribución fundada en una norma de derecho positivo vigente//atribución jurídica conferida a un particular//posibilidad jurídica de hacer o no hacer algo."(74)

García Maynez, afirma que el derecho subjetivo es: "La facultad de hacer o de omitir algo, y que la facultad se puede entender en el sentido normativo como el derecho o posibilidad de obrar lícitamente y en el sentido de aptitud, destreza o poder."(75)

Lo cierto es que la facultad está ligada al derecho, ya que las disposiciones jurídicas otorgan la posibilidad de actuar o no actuar a una persona física o moral.

En este caso la autoridad se encuentra bajo un estado de derecho que no debe rebasar; en ocasiones las atribuciones o facultades son muy flexibles

(74) de Pina Vara Rafael, Diccionario de Derecho, México, Editorial Porrúa, 1984, pág. 297

(75) García Maynez Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho, México, Editorial Porrúa 1980, pág. 17.

(facultades discrecionales), pero otras son muy rígidas.

Ahora bien, para este estudio analizaremos el Acuerdo por el que se delegan facultades en los Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento y otros Subalternos del IMPI al que ya nos referimos con anterioridad. Así como algunos artículos de la LPI.

El acuerdo citado, fue creado en base a uno de los principales considerandos del mismo y que se refiere a la estructura administrativa del IMPI, la cual se encuentra aprobada por la Junta de Gobierno a fin de procurar la mejor organización del trabajo y agilizar el despacho de los asuntos competencia de dicho instituto; así fue pertinente delegar en los servidores públicos a cargo de las unidades administrativas que lo integran, las facultades necesarias, excepto aquellas que por mandato de la ley deban ser ejercidas sólo por el Director General; las cuales ya quedaron precisadas al referirnos a la estructura orgánica del IMPI, para que realicen y ejecuten los actos a que se refiere el acuerdo en cuestión.

Por otra parte, tenemos que las facultades del IMPI se encuentran mencionadas en el artículo 60. de la LPI, y son las siguientes:

"ARTICULO 60.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades:

I. Coordinarse con las unidades administrativas de la SECOFI, así como con las diversas instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y la protección de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de

tecnología, el estudio y promoción del desarrollo tecnológico, la innovación, la diferenciación de productos, y proporcionar la información y la cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes, conforme a las normas y políticas establecidas al efecto;

II. Propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo y aplicación de tecnologías que incrementen la calidad, competitividad y productividad del mismo, así como realizar investigaciones sobre el avance y aplicación de la tecnología industrial nacional e internacional y su incidencia en el cumplimiento de tales objetivos, y proponer políticas para fomentar su desarrollo;

III. Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial;

IV. Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta ley y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma;

V. Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial;

VI. Designar peritos cuando se le solicite conforme a la ley; emitir los dictámenes técnicos que le sean requeridos por los particulares o por el Ministerio Público Federal; efectuar las diligencias y recabar las pruebas que sean necesarias para la emisión de dichos dictámenes;

VII. Actuar como depositario cuando se le designe conforme a la ley y poner a disposición de la autoridad competente los bienes que se hubieren asegurado;

VIII. Sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en esta ley, que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicación de la misma, de su reglamento y demás disposiciones en la materia;

IX. Fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial que tutela esta ley, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal; de conformidad con las disposiciones contenidas en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio;

X. Efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la información derivada de las patentes, registros, autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere esta ley;

XI. Difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad industrial;

XII. Promover la creación de invenciones de aplicación industrial, apoyar su desarrollo y explotación en la industria y el comercio, e impulsar la transferencia de tecnología mediante.... (ver págs. 107 y 108 fracc III de este trabajo).

XIII. Participar en los programas de otorgamiento de estímulos y apoyos para la protección de la propiedad industrial, tendientes a la generación, desarrollo y aplicación de tecnología mexicana en la actividad económica, así como para mejorar sus niveles de productividad y competitividad;

XIV. Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el país y en el extranjero.

XV. Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos sectores de la industria y la tecnología;

XVI. Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad industrial en otros países, incluyendo entre otras: la capacitación y el entrenamiento profesional de personal, la transferencia de metodologías de trabajo y organización, el intercambio de publicaciones y la actualización de acervos documentales y bases de datos en materia de propiedad industrial;

XVII. Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial en el ámbito internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con esta materia;

XVIII. Actuar como órgano de consulta en materia de propiedad industrial de las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, así como asesorar a instituciones sociales y privadas;

XIX. Participar en la formación de recursos humanos especializados en las diversas disciplinas de la propiedad industrial, a través de la formulación y ejecución de programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar;

XX. Formular y ejecutar su programa institucional de operación;

XXI. Participar, en coordinación con las unidades competentes de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en las negociaciones que

correspondan al ámbito de sus atribuciones, y

XXII. Prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el debido cumplimiento de sus facultades conforme a esta ley y a las demás disposiciones legales aplicables."

4.4. F U N C I O N E S.

El IMPI, debe cumplir y hacer cumplir la ley de la materia. Es una expresión general que poco dice en concreto, pero que expresa que sus funciones descansan en las atribuciones que le otorgan los ordenamientos legales correspondientes.

Ya expusimos que el IMPI está estructurado por la Junta de Gobierno, la Dirección General; las Direcciones de Área de patentes, de marcas, de protección a la propiedad industrial, la técnica y la de asuntos jurídicos, las Subdirecciones adscritas a la Dirección General: Sudirección de administración y finanzas, Subdirección de relaciones y cooperación nacional e internacional, y la contraloría interna, que le permiten funcionar como un órgano de la administración pública federal.

En síntesis, podríamos decir que las funciones del IMPI son: "Proporcionar información respecto al procedimiento y requisitos para la obtención de patentes de invención y registros de marcas, modelos de

utilidad, diseños industriales, etcétera; llevar el control de la documentación relacionada con los trámites de las figuras antes citadas, expedir las autorizaciones y constancias que correspondan de acuerdo a las disposiciones legales en materia de propiedad industrial, registrar y controlar la documentación en que consten actos, convenios, registros, patentes y sus respectivas modificaciones; expedir las constancias de registro y los títulos de patentes, así como girar las comunicaciones necesarias para tal efecto; practicar visitas de inspección para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de propiedad industrial; analizar y dictaminar administrativamente los actos que se encuentren en contravención a las disposiciones vigentes sobre propiedad industrial, así como determinar la nulidad y caducidad de las patentes y de los registros, realizar los estudios relativos a la propiedad industrial conforme a los sectores y ramas de actividad, y con base a ello determinar su comportamiento, proporcionar apoyo y asesoría a las empresas para la selección, asimilación y adaptación al actual desarrollo tecnológico transferido tanto horizontal como verticalmente, y las demás que le asigne la SECOFI."(76)

(76) Dirección de Patentes, Manual de Organización General del IMPI, México, Editado por el IMPI, 1994, pág. 11.

CONCLUSIONES.

CONCLUSIONES:

PRIMERA: Los elementos de la invención son la creación, la satisfacción de necesidades colectivas, la originalidad, la novedad, la materialización, la patentabilidad y el reconocimiento oficial.

SEGUNDA: Para determinar la naturaleza jurídica de la patente deben considerarse los aspectos de adquisición, explotación, transmisión y cesación de la misma.

TERCERA: La expedición de la patente se basa en leyes que prestan en ocasiones una peligrosa elasticidad y, por otra parte, una rígida formalidad, orillando a quienes tienen la responsabilidad de decisión a no tener otra alternativa que ser excesivamente prudentes, lo que desemboca en ideas valiosas que fácilmente se pierden.

Las leyes en materia de patentes parecen haber sido elaboradas con criterios que ignoran la realidad social mexicana de los inventores y sus invenciones. Por consiguiente, es imprescindible un giro legal y administrativo más práctico a la Ley de la Propiedad Industrial.

CUARTA: La Ley de la Propiedad Industrial tiene un concepto definido acerca de lo que debe ser objeto de patente, sin embargo, apreciamos contradicciones con respecto a la interpretación que de ella hacen quienes se dedican a esta materia.

QUINTA: El artículo 89 fracción XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala dentro de las atribuciones del Ejecutivo conceder privilegios a "los descubridores, inventores o perfeccionadores", de acuerdo "a las leyes respectivas", pero a los primeros la "ley respectiva" los deja al margen sin privilegios.

SEXTA: Considero conveniente que para los descubridores de cualquier rama de la industria, se creara una "patente de descubridor", que no les diera la exclusividad de explotación de su descubrimiento, pero sí el derecho de recibir una cantidad determinada de todos los laboratorios o industrias, etc, que lo utilizaran.

SEPTIMA: Opino que la explotación de la patente es el principal derecho del inventor, es la razón y el porqué de la solicitud para obtenerla.

OCTAVA: En nuestro país se necesita riqueza y existen inventos capaces de generarla, además hay leyes e instituciones que podrían promover los inventos. El CONACYT, por ejemplo, podría resolver problemas técnicos, desarrollar prototipos y asesorar a inventores e inversionistas. Los proyectos no tomados por inversionistas e industriales, pero con un positivo concepto comercial, se presentarían a NAFIN para que el inventor, asesorado por un miembro de Nacional Financiera y otro del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología, pudiera desarrollar su idea.

Pudiera ser que los inventos no fuesen tan geniales, sino comerciales como por ejemplo los envases de cartón de leche o jugos, que entrarían aceptablemente al comercio, al igual que muchos juguetes, dándoles mayor importancia a los que primeramente son del consumo nacional.

NOVENA: Cabe señalar que de acuerdo a información proporcionada por el Ingeniero Mariano Navarrete, Director de Area en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el número de patentes extranjeras registradas en México es excesivamente alarmante. Creo que se debe pugnar por la mexicanización del sistema de propiedad industrial, sin dar trato discriminatorio a los extranjeros, pero utilizándolo efectivamente para generar tecnología local y fortalecer el incipiente desarrollo industrial que todavía tenemos.

DECIMA: A través de la patente podemos crear fuentes de trabajo a nivel nacional, tan necesarias en nuestra época, debido a la crisis económica por la que atraviesa nuestro país y debido a la deuda externa que tenemos.

Cabria recomendar que cuando se vuelva a hacer un proyecto de la LPI, o reformas a la misma, se pensara más en la protección del inventor mexicano; y que los organismos como el IMPI, el CONACYT y NAFIN que son los que pueden ayudar a los inventores, cumplan con sus funciones.

DECIMA PRIMERA: Actualmente, la ley en muchas de sus disposiciones encausa la protección al desarrollo de los extranjeros y es que los buenos y útiles inventos son de ellos en virtud de motivarse más la actividad inventiva en otros países que en el nuestro. Todo está hecho para que el extranjero elabore y explote sus productos en México.

DECIMA SEGUNDA: Sin embargo, que importancia tiene que un invento no sea patentable en el extranjero si nuestro país necesita que para su pueblo lo sea. Por consiguiente, opino que el inventor mexicano debe tener la oportunidad de demostrar su invento y desarrollarlo. No lo

desilucionemos y le digamos "que buena es tu idea, gracias pero no es patentable."

DECIMA TERCERA: Propongo como alternativas para promover la materia de propiedad industrial, en lo que a patentes se refiere, las siguientes:

- a) Fomentar la patentabilidad de la inventiva nacional, tanto a nivel individual como a nivel industrial;
- b) Difundir la información tecnológica que posee la Dirección de Patentes y ponerla a disposición de los centros de investigación y desarrollo, las universidades y el sector industrial productivo y agropecuario, para que incrementen su tecnología productiva.

DECIMA CUARTA: Propongo como alternativas para proteger el sistema de patentes, las siguientes:

- a) Implementar las funciones de inspección y vigilancia para reprimir la competencia desleal.
- b) Crear programas de apoyo por parte del IMPI para auxiliar a los inventores mexicanos.

DECIMA QUINTA: Propongo como medidas administrativas para mejorar el funcionamiento del IMPI, las siguientes:

- a) Simplificar y agilizar los trámites, aprovechando al máximo los recursos humanos y materiales con que se dispone.

b) Mejorar la calidad de las resoluciones, a través de la capacitación del personal técnico.

c) Uniformar los criterios de aplicación de las normas jurídicas.

BIBLIOGRAFIA.

DOCTRINA

- AGUILAR GARNER, Carlos, La Creatividad y el Proceso Creativo. México, Editores Asociados Mexicanos, 1980, 158 p.
- ALVAREZ ROMAN, J. Antonio, Los Consumidores y los Mercados. México, Editorial J.V.S., 1984, 190 p.
- ALVARES SOBERANIS, Jaime, La Regulación de las Invencciones y las Marcas y de la Transferencia de Tecnología. México, Editorial Porrúa, 1981, 729 p.
- BAUCHE GARCADIAGO, Mario, La Empresa. Nuevo Derecho Industrial. México, Editorial Porrúa, 1979, 152 p.
- BERALDI, Roberto Mario, El Derecho de la Propiedad Industrial y el Mercosur. Buenos Aires, Argentina, Editorial Abelardo Perrot, 1992, 101 p.
- CANEBALLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Derecho Monopólico y de Defensa de la Competencia. Argentina, Editorial Heilasta, 1983, 302 p.
- CARNELUTTI, Francesco, Usucapión de la Propiedad Industrial. México, Editorial Porrúa, 1945, 258 p.
- GARCIA MAYNEZ, Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho. México, Editorial Porrúa, 1909, 444 p.

- GOLDER, Bernard, La Estrategia del Pensamiento Creador. México, Editorial Continental, 1946, 84 p.
- HILL, Richard M., Ralph S. Alexander y James S. Cross, Mercadotecnia Industrial. México, Editorial Diana, 1980, 153 p.
- IBARROLA, Antonio de, Cosas y Sucesiones. México, Editorial Porrúa 1964, 1120 p.
- JAQUI, Hubert, Claves para la Creatividad. México, Editorial Diana, 1979, 84 p.
- MANTILLA MOLINA, Roberto, Derecho Mercantil. México, Editorial Porrúa, 1973, 548 p.
- PENROSE TILTON, Edith, La Economía del Sistema Internacional de Patentes. México, Editorial Siglo XXI, 1974, 115 p.
- PEREZ MIRANDA, Rafael, Propiedad Industrial y Competencia en México. México, Editorial Porrúa, 1994, 229 p.
- PINA VARA, Rafael de, Elementos de Derecho Mercantil Mexicano. México, Editorial Porrúa, 1981, 489 p.
- PINA VARA, Rafael de, El Nuevo Régimen de Inventiones y Marcas. Vol.26, No.7, México, Editado por el Banco Nacional de Comercio Exterior, 1976, 150 p.
- RAMELA, Agustín, Tratado de la Propiedad Industrial. Tomo I, Madrid, Hijos de Reus Editores, 1973, 752 p.

RANGEL MEDINA, Agustín, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. México, Editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1992, 158 p.

RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, Joaquín, Curso de Derecho Mexicano. Tomo I, México, Editorial Porrúa, 1969, 577 p.

ROUBIER, P., El Derecho de la Propiedad Industrial. París, Hijos de Reus Editores, 1954, 134 p.

SEPULVEDA, Cesar, El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial. México, Editorial Porrúa, 1981, 258 p.

LEGISLACION

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES EN LOS DIRECTORES, SUBDIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y OTROS SUBALTERNOS DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Diario Oficial de la Federación lunes 5 de diciembre de 1994, 6 p.

CODIGO DE COMERCIO, 55a. edición, México, Editorial Porrúa, 1990, 543 p.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, México, Editorial Porrúa, 1994, 134 p.

DECRETO POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Diario Oficial de la Federación viernes 10 de diciembre de 1993, 3p.

ESTATUTO ORGANICO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Diario Oficial de la Federación lunes 5 de diciembre de 1994, 12 p.

LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, 1a. edición, México, Editorial Delma, 1993, 64 p.

LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, 15a. edición, México, Editorial Porrúa, 1990, 84 p.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 1a. edición, México, Editorial Alco, 1990, 312 p.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, 1a. edición, México, Editorial Pac, 1995,
127 p.

REGLAMENTO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, 1a. edición,
México, Editorial Pac, 1995, 28 p.

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, 1a. edición, México,
Editorial Pac, 1995, 59 p.

OTRAS FUENTES.

BOGSCH, Arpad, La Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y los Países Latinoamericanos. Año 1, No.2, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México, julio-diciembre 1974, 250 p.

Breve Diccionario de la Lengua Española, México, Editorial Porrúa, 1991, 461 p.

CANEBALLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Buenos Aires, Argentina, Editorial Heiasta, 1989, 504 p.

DIRECCION DE PATENTES, Manual de Organización General. México, Editada por el IMPI, 1993, 19 p.

ENCICLOPEDIA Internacional de las Ciencias Sociales. Vol.7, Edición Española Aguilar, Madrid 1975, 830 p.

ENCICLOPEDIA Jurídica Omeba, Tomo XVI, Buenos Aires, Argentina, Editorial Argentina 1964, 1135 p.

ENCICLOPEDIA Jurídica Omeba, Tomo XXI, Buenos Aires, Argentina, Editorial Argentina, 1964, 1019 p.

MARK BOGUSLAUSKY, M., La Nueva Legislación Soviética sobre Descubrimientos, Inventos y Proyectos de Innovación, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Nums. 25-26, México 1975, 90 y 120 p.

MEMORIAS del Primer Seminario sobre Derechos de Autor, Propiedad Industrial y Transferencia de Tecnología, México, Editado por la Dirección General de Publicaciones de la UNAM. 1985, 308 p.

PINA VARA, Rafael, Diccionario de Derecho. 12a. Ed., México, Editorial Porrúa, 1984, 444 p.

APPENDICE

A P E N D I C E

A continuación, transcribiremos algunos puntos fundamentales de la guía del usuario que obsequia la Dirección de Patentes del IMPI en lo que a patentes se refiere.

En dicha guía encontraremos los siguientes documentos:

- 1.- La solicitud para obtener la patente (ésta en forma gratuita en la Dirección de Patentes del IMPI), que agregamos a este trabajo como anexos números 1 y 2.
- 2.- Los documentos que se deben presentar y una manera de relacionarlos.
- 3.- Los requisitos que deben contemplar los documentos.
- 4.- Por último, las tarifas de aprovechamiento que deben cubrirse por cada trámite que se realice, mismas que deben ser pagadas en INVERLAT, y que agregamos a este apartado como anexo número 3.

LA SOLICITUD.

La solicitud puede ser presentada ante el IMPI o en las Delegaciones Federales de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en los diferentes Estados de la República. Todas las solicitudes deben

presentarse en forma escrita y ser redactadas en idioma español.

la solicitud de patente puede ser requerida por el inventor o su causahabiente, es decir, el que tiene legalmente los derechos del inventor. Además, puede ser solicitada através de un representante legal.

En las dos páginas siguientes podemos observar con detenimiento el formato oficial de la solicitud, sólo aclarando que para efectos de la elaboración de este trabajo fue simplificado a tamaño carta cuando originalmente su tamaño es oficio.



Una solicitud por cada grupo de SECCIONES	Una solicitud por cada PAIS
Nombre	1211 NO. DE EXPEDIENTE
País y fecha	NO. DE FOLIO DE ENTRADA
	1212 FECHA Y LUGAR DE PRESENTACION

ANEXO I

121) PATENTE DE INVENCION
 SOLICITUD REGISTRO DE MODELO DE UTILIDAD
 DE REGISTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL
 MODELO DISEÑO

171) SOLICITANTE (S): EL SOLICITANTE ES EL INVENTOR EL SOLICITANTE ES EL CAUSAHABIENTE

nombre: N.I. _____

representación: N.I. _____

domicilio del primer solicitante: C.P.M., número, colonia y código postal _____

publicación, estado y país _____

172) INVENTOR (S):

nombre: N.I. _____

representación: N.I. _____

domicilio del primer inventor: C.P.M., número, colonia y código postal _____

publicación, estado y país _____

173) APODERADO (S):

nombre: N.I. _____

domicilio del apoderado: C.P.M., número, colonia y código postal _____

publicación y estado _____

181 DENOMINACION O TITULO DE LA INVENCIÓN:

FECHA DE DIVULGACION PREVIA: día mes año _____

811 CLASIFICACION INTERNACIONAL: clase subclase grupo _____

121 DIMENSIONAL DE LA SOLICITUD: NÚMERO _____ MODALIDAD: día mes año _____ FECHA DE PRESENTACION: día mes año _____

1201 PRIORIDAD RECLAMADA: 1211 PAIS: día mes año 1212 FECHA DE PRESENTACION: día mes año 1213 NO. DE SERIE: _____

DOCUMENTOS QUE SE ACUMULAN:

<input type="checkbox"/> Comprobante de pago de la tarifa correspondiente	<input type="checkbox"/> Carta de pago de derechos por el caso!
<input type="checkbox"/> Declaración o cancelación del uso de la invención, por el solicitante.	<input type="checkbox"/> Si se usó el modelo de material biológico, por el caso!
<input type="checkbox"/> Desea tal uso en caso de invención!	<input type="checkbox"/> De acuerdo al cumplimiento de obligación por el caso!
<input type="checkbox"/> Respon de la declaración de la invención por el solicitante!	<input type="checkbox"/> Documento del día de prioridad por el caso!
<input type="checkbox"/> Documento que acredite la personalidad del inventor por el caso!	<input type="checkbox"/> Transmisión por el caso!

 NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE O SU APODERADO

 LUGAR Y FECHA

ESTA FORMA ES GRATUITA SE SUPLENEN SU LUGAR REPRODUCCION SIMILAR Y CUANDO NO SE ALIENE

LEER A MANERA

FALLA DE ORIGEN

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMULARIO
en inglés y en español.

- (1) SUJETOS DE:** Mencione con una frase en el presente o lo pasado con el verbo *ser*.
En caso de que se refiera a partes materiales deberá expresarse en la forma de un sustantivo o un adjetivo.
- (2) SUJETOS DE:**
 nombre del autor: Escriba el nombre del o los autores, tanto en el presente o correspondiente al autor como al caso de haberlo.
 apellidos del autor: Escriba los apellidos del o los autores.
 domicilio: Indicar: país, número y nombre de calle, número, código postal, provincia, ciudad y país del primer autor.
 Si el inventor es persona física y no tiene domicilio, debe indicarse su lugar de residencia.
- (3) INVENTORES:**
 nombre del inventor: Escriba el nombre del o los inventores.
 apellidos del inventor: Escriba los apellidos del o los inventores.
 domicilio para notificaciones: Indicar: país, número y nombre de calle, número, código postal, provincia, ciudad y país del primer inventor.
- (4) APODERADO:**
 nombre del titular: En caso de haberse transferido por escritura de propiedad, escriba el o los nombres correspondientes.
 D.B.P.: Indicar número y país de cual de los apoderados, tal sea el caso en el Registro de Comercio de la Provincia del D.B.P.
 domicilio: Indicar: país, número y nombre de calle, número, código postal, provincia, ciudad y país del primer titular.
 teléfono: Indicar: teléfono para notificaciones.
- (5) DENOMINACIÓN Y TÍTULO DE LA INVENCIÓN:** Escriba en una frase el título y denominación consistente de la invención.
- 6. CARÁCTER DE LA INVENCIÓN:** Si la invención fue divulgada dentro de los diez meses previos a la fecha de presentación de la solicitud, indique la fecha de divulgación y describa la información suministrada que tiene el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
- (7) DENOMINACIÓN DE LA SOLICITUD:** Una sola frase en la que se describe brevemente el objeto de la invención.
Indicar: número, modalidad y tipo de solicitud y fecha de presentación de dicha solicitud.
- (8) INVENCIÓN RECLAMADA:** Si describe las partes que forman parte de la invención reclamada, debe describirse brevemente en inglés para notificar al Excmo. de H. de la Provincia de la Propiedad Industrial. Programar las notificaciones.
- (9) PAÍS:** País donde se presentó por primera vez la solicitud.
- (10) FECHA DE PRESENTACIÓN:** Fecha de presentación de la solicitud en dicho país.
- (11) DÍA DE LA SOLICITUD:** Día de la solicitud en dicho país.
- (12) RESUMEN DE LA INVENCIÓN:** Una o dos frases breves descripción de la misma, indicando extensión entre 100 y 200 palabras.
** Se debe mencionar el número de la invención reclamada para el F.R. y hacer una o dos frases que se refiera a la misma.

DOCUMENTOS ANEXOS A LAS SOLICITUDES.

Los documentos que se deben anexar a las solicitudes son:

- 1.- Obviamente la solicitud debidamente llenada y firmada, en cuatro tantos.
- 2.- Comprobante del pago de la tarifa (Original y dos copias).
- 3.- Descripción de la invención (por triplicado).
- 4.- Reivindicaciones (por triplicado).
- 5.- Dibujos técnicos (por triplicado), en su caso.
- 6.- Resumen de la descripción de la invención (por triplicado).

En cuanto a la manera de relacionar los documentos, hay que atender el orden que señala la propia solicitud y que es la siguiente:

- Comprobante de pago de la tarifa correspondiente.
- Descripción y reivindicación de la invención.
- Dibujos.
- Resumen de la descripción de la invención.
- Documento que acredita la personalidad del apoderado, en su caso.

- Documento de cesión de derechos, en su caso.
- Constancia de depósito de material biológico, en su caso.
- Documento probatorio de divulgación previa, en su caso.
- Documento de prioridad, en su caso.
- Traducción, en su caso.

REQUISITOS EN LOS DOCUMENTOS.

Como tercer punto, hablaremos sobre los requisitos, más que nada de forma, que deben contemplar los documentos y que son los siguientes:

La denominación o título de la invención deberá ser breve, debiendo denotar por sí sola la naturaleza de la invención. No serán admisibles como denominaciones nombres o expresiones de fantasía o indicaciones comerciales o signos distintivos.

Las hojas que contengan la descripción, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen deberán ordenarse y numerarse consecutivamente y cumplir los siguientes requisitos:

- 1.- Ser de papel blanco tipo Bond de 36 kg.
- 2.- Ser legibles de tal manera que puedan reproducirse por fotografía, procedimientos electrostáticos, offset y microfilm.

3.- Ser de formato rectangular de 21.5 x 28 cm., o de formato 4A, es decir, 21 cm. x 29.7 cm.

4.- Utilizarse sólo por un lado y en sentido vertical.

5.- Tener los siguientes márgenes en blanco:

mínimos de: 2 cm. en el superior, en el inferior y en el derecho; y 2.5 cm. en el izquierdo.

máximos de: 4 cm. en el superior e izquierdo; 3 cm. en el derecho; y 3 cm. en el inferior.

6.- Las hojas que contengan los dibujos deberán presentarse sin marco y tendrán una superficie utilizable que no excederá de 17.5 cm. x 24.5 cm.

7.- la descripción, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen deberán ordenarse y numerarse consecutivamente, con números arábigos colocados en el centro de la parte superior o inferior de las hojas, sin invadir los márgenes especificados.

8.- No presentar arrugas, ni raspaduras o enmendaduras.

9.- Estar exentas de borraduras y no contener correcciones, tachaduras, ni interlineaciones.

La escritura de los textos de la descripción, las reivindicaciones y el resumen deberá:

- Ser mecanografiada o impresa, salvo en el caso de los símbolos y caracteres gráficos y las fórmulas químicas o matemáticas, que podrán escribirse en forma manuscrita o dibujarse, siempre que fuere necesario.

- Hacerse con un espacio entre líneas de 1 1/2 o doble espacio y numerar al margen izquierdo, por lo menos de cinco en cinco, las líneas de cada hoja.

- Hacerse con caracteres cuyas mayúsculas no sean inferiores a 0.21 cm. de alto y con color negro e indeleble.

La descripción deberá:

- Indicar la denominación de la invención, tal como figura en la solicitud.

- Precisar el sector técnico al que se refiera la invención.

- Indicar la técnica anterior que, en la medida en que el solicitante la conozca, pueda considerarse útil para la comprensión del problema técnico, aun cuando éste no esté expresamente designado como tal y de la solución del mismo; y exponer los efectos ventajosos de la invención, si los hubiera, con respecto a la técnica anterior.

- Deberá contener la numeración de las distintas figuras o dibujos, haciendo referencia a ellas y a las partes de que están constituidas.

Los dibujos:

Los dibujos cumplen con el mismo objetivo de la descripción, tanto para la divulgación de la invención como para la interpretación de las reivindicaciones.

Así pues, los dibujos:

- Deberán estar explicados en la descripción.
- Tienen que ser esquemáticos, libres de detalles inútiles, de leyendas y palabras, poniendo en evidencia lo esencial, o sea, las características de la invención.
- Deberán reproducirse directamente (impresión, fotografía u otro medio).

TARIFAS DE APROVECHAMIENTO.

Como cuarto y último punto, atenderemos al pago de tarifas de aprovechamiento que deben cubrirse por los siguientes trámites:

- 1.- Solicitud inicial: Al presentar la solicitud se pagará la tarifa por concepto de examen de forma y fondo.
- 2.- Reposición de documentos: En caso de que se le requiera o presente enmenda voluntaria deberá pagar la tarifa correspondiente.
- 3.- Prórroga: Se pagará sólo si se utiliza el plazo adicional a los dos meses iniciales.
- 4.- Expedición de título: Al recibir por escrito el oficio de procedencia de otorgamiento de derechos (a lo que en el medio se le conoce como cita a pago), deberá cumplir el plazo de dos meses con lo señalado en dicho oficio. La guía del usuario señala también que las solicitudes que hayan ingresado con las reformas a la Ley, es decir, a partir de octubre de 1994 pueden aprovechar la prórroga. Si no cumple, se tendrá por abandonada la solicitud (art. 57 de la LPI).

5.- Pago de anualidades: Conforme a lo establecido en la tarifa y que más adelante veremos, el pago de la primera anualidad del derecho de propiedad industrial, se hará conjuntamente con el pago por la expedición del título. Las anualidades subsecuentes se pagarán de conformidad a lo señalado en la tarifa.

6.- Caducidad y rehabilitación: El artículo 80 de la LPI establece que las patentes caducan, es decir, los derechos que amparan caen en el dominio público por no cubrir el pago de anualidades a que están sujetos en el tiempo que fije la referida tarifa. Dicho artículo 80 en su fracción segunda otorga un período de gracia de 6 meses adicionales para dicho pago y el artículo 81 establece la rehabilitación dentro de los 6 meses siguientes al período de gracia, haciendo la solicitud por escrito y pagando las tarifas por la anualidad, la rehabilitación y los recargos correspondientes.

Transcurrido este plazo, es decir, 12 meses adicionales al plazo para pagar la anualidad, caduca la patente o registro, pasando al dominio público.

TARIFAS POR LOS SERVICIOS
QUE PRESTA EL
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
VIGENTES A PARTIR DEL 1o. DE SEPTIEMBRE DE 1995

ART. FRACC.	CONCEPTO	IMPORTE	IVA 15%	TOTAL
1	Por los servicios que presta el Instituto en materia de patentes, se pagarán las siguientes tarifas:			
1 a	Por la presentación de solicitudes de patente, así como por los servicios a que se refiere el art. 38 de la ley.....	3, 678.00	551.70	4,229.70
1 b	Por la entrada a la fase nacional de una solicitud de patente conforme al capítulo uno del Tratado de Cooperación en materia de patentes.....	2,745.00	411.75	3,156.75
1 c	Por la entrada a la fase nacional de una solicitud de patente conforme al capítulo segundo del Tratado de Cooperación en materia de patentes.....	1,830.00	274.50	2,104.50
1 d	Por la publicación anticipada de la solicitud de patente.....	572. 00	85.00	667.80
1 e	Por la expedición del título	1,343.00	201.45	1,544.45
1 f	Por el cambio de texto o dibujos en una patente concedida para corregir errores imputables al solicitante, así como para limitar la extensión de las reivindicaciones, por cada vez que se solicite	245.00	36.75	281.75
2	Por cada anualidad de conservación de los derechos que confiere una patente, se pagarán las siguientes tarifas:			
2 a	De la primera a la quinta, por cada una..	391.00	58.65	449.65
2 b	De la sexta a la décima, por cada una,y...	720.00	108.90	834.90
2 c	A partir de la décimo primera, por cada una	1,092.00	163.80	1,255.80
3	Por el estudio de una solicitud de licencia obligatoria o de modificación de sus condiciones.	1,160.00	174.00	1,334.00

ANEXO 3 bis

ART. FRACC.	CONCEPTO	IMPORTE	IVA 15%	TOTAL
4	Por el estudio de la solicitud de rehabilitación de una patente que caduca por falta de pago oportuno de la anualidad correspondiente.....	1,167.00	175.05	1,342.05
5	Por la transformación de una solicitud de patente a una de registro de modelo de utilidad o de diseño industrial o viceversa	619.00	183.90	1,409.90
6	Por la reconsideración interpuesta en contra de una denegación de patente.....	1,226.00	183.90	1,409.90

NOTA: Estas tarifas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de agosto de 1995.