

478
24



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO**

FACULTAD DE DERECHO

**SEMINARIO DE PATENTES Y MARCAS Y DERECHOS
DE AUTOR**

**" REQUISITOS DE PATENTABILIDAD DE
LOS INVENTOS "**

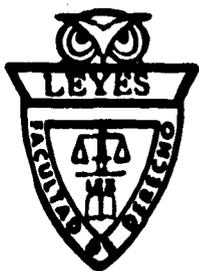
T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A :

MARIA TERESA PALAO MENDOZA



DIRECTOR DE TESIS:

DR. DAVID RANGEL MEDINA

MEXICO, D. F.,

1996

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**



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 esta 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.



UNIVERSIDAD NACIONAL
AVENIDA DE
MEXICO

FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE PATENTES,
MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.

13 DE MARZO DE 1996.

C. DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS ESCOLARES
FACULTAD DE DERECHO
P R E S E N T E.

La pasante de Derecho señorita **MARIA TERESA PALAO MENDOZA**, ha elaborado en este seminario bajo la dirección del **DR. DAVID RANGEL MEDINA**, la tesis titulada:

"REQUISITOS DE PATENTABILIDAD DE LOS INVENTOS

En consecuencia y cubiertos los requisitos esenciales del Reglamento de Exámenes Profesionales, solicito a usted tenga a bien autorizar los trámites para la realización de dicho examen.



UNIVERSIDAD NACIONAL
MARCAS Y DERECHOS DE
AUTOR

DRM:amr.

A T E N T A M E N T E
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"

DR. DAVID RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL SEMINARIO.

REQUISITOS DE PATENTABILIDAD DE LOS INVENTOS

**A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
MEXICO, MI " ALMA MATER " CRISOL DE MIS
SUEÑOS, ILUSIONES Y REALIDADES
PLASMADAS EN ESTE INCIPIENTE TRABAJO.**

**CON MI AGRADECIMIENTO ETERNO A MI
AMADA FACULTAD DE DERECHO EN CUYO
SENO SE FORJARON MIS ESPERANZAS,
ANHELOS Y REALIDADES.**

**"NO HAY NADA MAS NOBLE QUE LA LEY,
PUES DISTINGUE A LOS HOMBRES DE LAS
BESTIAS, PORQUE ESTAS SE RIGEN TAN
SOLO POR EL INSTINTO Y EL HOMBRE ES
GOBERNADO POR LAS LEYES DE LA
RAZON Y DE SU ESPIRITU Y POR LO TANTO
ES LIBRE".**

CICERON

INDICE

INTRODUCCION	1
CAPITULO I	
REQUISITOS DE PATENTABILIDAD DE LOS INVENTOS	
A. REQUISITOS POSITIVOS	1
1. NOVEDAD	2
1.1. CONCEPTO DE NOVEDAD	2
1.2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA NOVEDAD EN EL DERECHO MEXICANO	5
1.3. CLASES DE NOVEDAD EN LOS DIFERENTES SISTEMAS JURIDICOS	6
1.4. DIFERENCIA CON LA ORIGINALIDAD	8
1.5. PERDIDA DE LA NOVEDAD	9
2. ALTURA INVENTIVA	11
2.1. CONCEPTO DE ALTURA INVENTIVA	11
2.2. FUNDAMENTO EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	15
3. INDUSTRIALIZACIÓN	16
3.1. CONCEPTO	16
3.2. FUNDAMENTO LEGAL	18
B. REQUISITOS NEGATIVOS	20
1. CONCEPTO	20
2. FUNDAMENTO LEGAL DE LOS REQUISITOS NEGATIVOS DE PATENTABILIDAD DE LOS INVENTOS	21
CAPITULO II	
LAS PATENTES EN MEXICO	
A. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL	25
1. ARTICULO 28 CONSTITUCIONAL	25
2. FRACCION XV DEL ARTICULO 89 CONSTITUCIONAL	27
B. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD DE LOS INVENTOS EN LA EVOLUCION LEGISLATIVA DEL DERECHO DE PATENTES EN MEXICO	28
1. DECRETO EXPEDIDO POR LAS CORTES ESPAÑOLAS EL 2 DE OCTUBRE DE 1820	28
2. LEY SOBRE PRIVILEGIOS EXCLUSIVOS A INVENTORES O PERFECCIONADORES O INTRODUCTORES DE ALGUN RAMO DE LA INDUSTRIA DEL 7 DE MAYO DE 1832	35
3. LEY DE PATENTES DE INVENCION O PERFECCIONAMIENTO DEL 7 DE JUNIO DE 1890	38
4. LEY DE PATENTES DE INVENCION DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1903	44
5. LEY DE PATENTES DE INVENCION DEL 27 DE JULIO DE 1928	53

6. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1942	83
7. LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DEL 10 DE FEBRERO DE 1976	74
8. LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	90
CAPITULO III	
NORMATIVIDAD INTERNACIONAL RELACIONADA CON LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD DE LOS INVENTOS APLICABLE EN MEXICO	98
1. CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 20 DE MARZO DE 1883	100
2. TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES	102
3. CONVENIO DE MUNICH SOBRE LA PATENTE EUROPEA DEL 5 DE OCTUBRE DE 1973	106
4. ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO	107
5. TRATADO DE LIBRE COMERCIO PARA AMERICA DEL NORTE	112
CAPITULO IV	
COMPROBACION DE LA EXISTENCIA DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD DE LOS INVENTOS	118
A. SISTEMA DE CONCESSION DE LAS PATENTES	120
B. REQUISITOS LEGALES PARA LA OBTENCION DE LAS PATENTES DENTRO DEL SISTEMA JURIDICO MEXICANO	122
1. TRAMITE DE LA SOLICITUD DE PATENTE MEDIANTE EL CUAL SE COMPRUEBA LA EXISTENCIA DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD	125
a. ANTE QUIEN DEBE DE SER PRESENTADA LA SOLICITUD	125
b. QUIENES PUEDEN SOLICITAR LA PATENTE	125
c. REQUISITOS CON LOS CUALES DEBE DE CUMPLIR LA SOLICITUD DE PATENTE	127
d. FECHA DE PRIORIDAD	135
e. PUBLICACION DE LA SOLICITUD	136
f. EXAMEN DE FORMA	136
g. EXAMEN DE FONDO	137
CAPITULO V	
ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS JURIDICOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	140
SISTEMA JURIDICO NETAMENTE LATINO	141
LEY DE PATENTES DE FRANCIA	
LEY DE PATENTES DE ESPAÑA	
SISTEMA JURIDICO GERMANICO	146
LEY DE PATENTES DE ALEMANIA	
LEY DE PATENTES DE SUIZA	

SISTEMA JURIDICO ORIENTAL	151
LEY DE PATENTES DE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA	
LEY DE PATENTES DE JAPON	
SISTEMA JURIDICO DE DERECHO COMUN	157
LEY DE PATENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
LEY DE PATENTES DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA	
CONCLUSIONES	181
ANEXOS	187
BIBLIOGRAFIA	188

INTRODUCCION

El motivo para desarrollar como tema de esta tesis los "Requisitos de Patentabilidad de los Inventos", estriba en el hecho de que los bienes materiales que nos rodean y con los cuales tenemos contacto en nuestra vida cotidiana, se encuentran protegidos a través de los derechos de Propiedad Intelectual, principalmente por el derecho de patentes (Derecho de Propiedad Industrial.)

Esa parcela del derecho que se ha dado en llamar Propiedad Industrial, comprende dos ramas:

1°.- **Derecho de Autor.**- Regula todo lo concerniente a las obras literarias, musicales, artísticas, fotográficas y cinematográficas, así como el soft ware en el área de la computación

2°.- **Derecho de Propiedad Industrial.**- Abarca, por un lado, lo relativo a los modelos de utilidad, marcas, dibujos industriales, competencia desleal y por lo que se refiere a las patentes de invención, éstas constituyen el primer tipo de derecho privativo industrial que aparece en la historia .

Su protección corresponde sin duda a la idea de justicia en favor del inventor, pero responde más a los intereses de la colectividad, la cual logra a cambio de los derechos de patente concedidos, el beneficio del progreso tecnológico industrial del país.

No siempre las patentes de invención fueron reconocidas unánimemente por la doctrina o por la legislación. La protección de las patentes tienen su desarrollo histórico de la siguiente manera:

Desde fines de la Edad Media se introdujo en cada país al comenzar su industrialización , una protección para las invenciones a principio del siglo XV al XIX, mediante el otorgamiento de privilegios individuales al inventor; más tarde con la

Revolución Industrial del siglo XIX, mediante el otorgamiento de patentes sobre una base legal la cual se denominó " Statutes of Monopolies " (Ley Inglesa de Monopolios) de 1623, siendo esta la primera reglamentación en materia de patentes propiamente dicha.

Hoy en día ya no se puede poner en tela de juicio la necesidad de la existencia de la legislación sobre patentes, ya que el prestigio de un país y su desarrollo científico y tecnológico está en función del número de patentes útiles y aplicables que éste tenga.

Las invenciones tecnológicas son reguladas en nuestro país por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a través del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y de la Ley de Protección a la Propiedad Industrial siendo la concesión de una patente consecuencia de todo un proceso jurídico basado en una estructura institucional determinada.

Puede afirmarse que el gobierno mexicano se ha caracterizado por una política nacionalista, dentro de lo que permite el contexto de una economía dependiente, como lo es la mexicana, y prueba de ello es la expedición de varias leyes que han tendido a la consolidación de un desarrollo sostenido y autosuficiente. México ha adquirido conciencia de la enorme importancia que reviste para un país tener objetivos claros y precisos en materia de patentes, de ahí la importancia que se le ha dado a los requisitos de patentabilidad de las invenciones como lo son la novedad, altura inventiva y la industrialización de las invenciones.

CAPITULO I
REQUISITOS DE PATENTABILIDAD DE LOS INVENTOS

CAPITULO I

REQUISITOS DE PATENTABILIDAD DE LOS INVENTOS

Para poder adentrarnos al estudio de los requisitos con los cuales debe de cumplir un invento para obtener protección por parte del Estado a través de una patente, es necesario definir, lo que de acuerdo con nuestro derecho, se encuadra tanto en el concepto de invención como en el de patente, así el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), conforme a lo estipulado en el artículo 15 de la Ley de la Propiedad Industrial considera que una patente parte de una invención, la cual se entiende como una creación intelectual que permite transformar la materia o la energía de la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre, a través de la satisfacción inmediata de una necesidad concreta, quedando comprendidos entre las invenciones los procesos o productos de aplicación Industrial. En tanto, la patente es considerada como el título que permite al inventor o a su causahabiente explotar de modo exclusivo un invento durante un tiempo determinado, mediante el cumplimiento de ciertas obligaciones que la propia ley y su reglamento le marcan. (artículo 9°)

De lo anteriormente señalado resulta que derecho del inventor preexiste al reconocimiento y tutela de su invento por la Ley, sin embargo, el otorgamiento de la patente respectiva implica el cumplimiento estricto de ciertos requisitos, designados también como **CONDICIONES DE PATENTABILIDAD**, las cuales han sido clasificadas tanto por el Doctor David Rangel Medina ¹ como por diversas legislaciones de Propiedad Industrial en:

- a) **Requisitos Positivos, y**
- b) **Requisitos Negativos.**

¹ David Rangel Medina. "Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual". Universidad Nacional Autónoma de México, México: 1991 pág 25

A. REQUISITOS POSITIVOS.

Dentro del grupo denominado "*Requisitos Positivos*", se encuentran los llamados elementos intrínsecos de los inventos los cuales están integrados por **LA NOVEDAD, LA ALTURA INVENTIVA Y LA INDUSTRIALIZACIÓN**.²

Cabe señalar que las condiciones positivas de patentabilidad de los inventos, deben de caracterizar una creación para tener acceso a la protección patentaria, debido a ello, es importante analizar cada uno de los requisitos de patentabilidad anteriormente enunciados, por tal motivo comenzaremos con:

1. NOVEDAD.

Para destacar la importancia de esta condición objetiva de patentabilidad, hay que señalar que el contenido de la actividad inventiva originadora de esta clase de derechos de Propiedad Industrial, de manera invariable habrá de llevar, para merecer esa protección un elemento que deba ser constante: **LA NOVEDAD**.

1.1 CONCEPTO DE NOVEDAD.

Antes de definir jurídicamente el concepto de novedad, debemos señalar lo

² Di Pascual, Di Guglielmo. "La Invención Patentable" Jurisprudencia Argentina núm 3540, mayo 6 Buenos Aires, Argentina: 1970 pág. 75

que comunmente se entiende por el mismo, así de acuerdo con lo que señala el Diccionario de la Lengua Española, se entiende por Novedad:³

"algo que se oye o se ve por primera vez, la novedad es el estado o calidad de nuevo."

De acuerdo con lo que señala el jurista Carlos E. Mascarreñas, debemos entender por novedad dentro del Derecho de Propiedad Industrial:

"al objeto que constituye el invento o sea, el resultado de la actividad inventiva, no conocido públicamente y de forma suficiente para que un técnico en la materia pueda realizarlo."⁴

Hay que señalar que la Ley vigente (L.P.I.), establece lo que se debe de entender por el concepto de nuevo, esto dentro del párrafo I del artículo 12°

"artículo 12°.- Para los efectos de este título se considerará como:

I.- Nuevo, a 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 ..."

Antes de finalizar con este punto, hay que tomar cuenta que el requisito de *novedad* según Miguel R. Aguilo, en su artículo "Objeto de la Patente de Invención", cuenta con dos fundamentos dentro de la doctrina:

a) De hecho.- en cuanto un invento recibe la publicidad prevista por la ley, cualquiera puede conocerlo y así comprobar su explotación libre, esta situación provoca la pérdida del elemento denominado *novedad*, el cual como se indicó

³ Diccionario Real Academia Española. "Novedad". Madrid Editorial Espasa-Calpe: 1970 pág 730

⁴ Carlos E. Mascarreñas. "Objeto de las patentes de invención". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año I núm 2 México: 1963 pág 210

anteriormente es un requisito indispensable para que un invento sea protegido através de una patente, por eso si las legislaciones de propiedad industrial no la exigieran como condición de patentabilidad, se tendría que solicitar al presunto inventor una prueba eficaz sobre la prioridad de su invención, exigencia que haría poco menos que impracticable la concesión de patentes.

b) De derecho.-respecto a este fundamento podemos mencionar, que la patente confiere a aquel que la obtiene, derechos exclusivos sobre el objeto patentado, ya que sería injusto conferir derechos adquiridos por terceros, ya sea que los mismos fueran del dominio público, o bien que fueran parte de un patrimonio privado.

Cuando el objeto patentado pertenece antes de la solicitud de la patente a uno u a otro de dichos dominios, no se puede otorgar una patente, es más no se puede afirmar que la invención es nueva, por que esta ya existe y se ha divulgado, se ha dado ha conocer, así por ejemplo si alguien produce un objeto y no hace más que repetir una creación que ya existía, pero que aún le es desconocida pero ya ha sido hecha por otros, existe una invención pero no constituye una nueva inventiva y por consiguiente, no tendrá derecho a obtener una patente, ya que el ente es nuevo para él, pero no para los demás, debido a que el inventor falto de información, no conoce el estado actual de la técnica, el resultado para él constituye una invención, pero para el mundo no es considerada como tal, puesto que el objeto de ésta, el resultado de la actividad inventiva ya era conocido, el invento ya se había conocido, objetivamente no existe la invención.

Una vez definido el concepto de novedad, es importante mencionar, que debido a que dicho concepto no es unitario, pues existen diversas concepciones sobre el mismo, pero aún así en casi todas las legislaciones sobre propiedad industrial

se exige la novedad como requisito indispensable para el otorgamiento de una patente, la cual varía en algunos puntos específicos, esto dependiendo del sistema jurídico al que pertenezca.

1.2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA NOVEDAD EN EL DERECHO MEXICANO

El requisito positivo de la Novedad, encuentra su fundamento dentro de los siguientes artículos de la Ley de Propiedad Industrial.

Dentro del artículo 16°, se establece lo que se considera como patentable exigiendo para que se de tal situación, la presencia de la Novedad.

"artículo 16°.- Serán patentables las invenciones que sean nuevas,..."

La misma Ley, establece cuando se considerará que una invención es nueva, esto dentro del artículo 17°.

"artículo 17°.- Para determinar que una invención es nueva y resultado de una actividad inventiva se considerará el estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud de la patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Además, para determinar si la invención es nueva, estarán incluidas en el estado de la técnica todas las solicitudes de patentes presentadas en México con anterioridad a esa fecha, que se encuentren en trámite, aunque la publicación a que se refiere el artículo 52° de esta Ley se realice con posterioridad."

Es importante mencionar que posteriormente se hará referencia al procedimiento para la obtención de una patente, ya que a través de éste se comprueba la existencia de los requisitos de patentabilidad de los inventos.

Dentro de los diferentes Sistemas Jurídicos existentes, el concepto de novedad, es visto desde diferentes puntos de vista, por ello es necesario establecer las diferentes clases de novedad.

1.3. CLASES DE NOVEDAD EN LOS DIFERENTES SISTEMAS JURIDICOS

Cada una de las regulaciones sobre materia de propiedad industrial, establece como requisito para la obtención de una patente, la presencia de la condición objetiva de la novedad, así por ejemplo los países que pertenecen al sistema jurídico latino, consideran dentro de su legislación en materia de patentes a la novedad objetiva, dentro de este sistema, podemos encontrar a Francia y España en los cuales se exige:

"la novedad objetiva y no la territorial, en la cual se juzga a la novedad en base a dos principios fundamentales:

- 1) se considera a la novedad de la invención desde el día y la hora en que se solicita su registro;
- 2) además para que la invención pueda ser considerada como nueva, no debe de haber sido conocida con anterioridad a la fecha de la solicitud, de modo suficiente para que pueda ser ejecutada."⁵

Por su parte el sistema Americano, considera:

"sobre todo de la novedad, el elemento subjetivo, exige la prueba de que el inventor es el verdadero autor de la invención, cuyo privilegio adquiere a partir del día en que se déposite la solicitud de su registro."⁶

Las publicaciones impresas privan de novedad a la invención en cualquier parte del mundo en que hayan sido realizadas.

En cambio, el uso, sea en el país de origen o en el extranjero, no impide la novedad, pero debe vincularse al día en que la inventiva tuvo origen.

⁵ Julio C. Ledesma, "Patentes de Invención" Enciclopedia Jurídica Omeba, 23; Tomo VIII. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica, Argentina: 1930 pág 690

⁶ Loc., cit.

El sistema germánico, se inclina:

"al principio objetivo, pero lo limita en el tiempo y espacio. En el tiempo, al no considerar novedoso lo que se haya hecho con anterioridad a los cien años, y en el espacio en cuanto que no priva de novedad el uso de la invención cuando se haya hecho en el extranjero. Se pierde, en cambio la novedad en todos los casos de publicaciones impresasa, sea cual fuere el país en que tuvieron lugar."⁷

El sistema oriental establece:

"que para que se pueda otorgar una patente, el invento debe de ser nuevo, es decir que no se ha divulgado en el país de origen o en el extranjero, por lo tanto es un sistema en el cual prevalece la novedad absoluta."⁸

La condición de **novedad absoluta** va muy bien con la exigencia de que el solicitante sea el inventor. Pero no se trata de dar permisos a los inventores, sino de fomentar el desarrollo industrial y económico de cada país y por esto, no basta con el fomento de la invención, sino que es muy importante ir más lejos, debido a esto es que algunas legislaciones en materia de patentes solamente exigen la **novedad** en el país de origen sin tomar en cuenta que esa invención ya haya sido creada en alguna otra parte del mundo.

Por eso cabe señalar que poco importa, entonces que el solicitante sea el inventor, lo que cada estado busca son nuevas industrias, nuevos productos o bien una mejora en su producción industrial.

⁷ Loc., cit.
⁸ Loc., cit.

1.4. DIFERENCIA CON LA ORIGINALIDAD

Esta condición objetiva de patentabilidad, no debe de ser confundida con la Originalidad, ya que de acuerdo con que señala Julio C. Ledesma⁹, debemos de considerar que un objeto inventado es nuevo, cuando ha sido creado por primera vez, lo cual da lugar a la existencia de una prioridad sobre la creación, mientras que la **originalidad** es el elemento creado, es un elemento constitutivo de la propia esencia de la invención. Ambos términos encierran dos conceptos diferentes, porque el hecho de que el ente inventado constituya una creación, no implica que en el momento en el que el inventor lo concibe, éste no haya sido ya hecho por otro y en un lugar diferente y por lo tanto el mismo ya haya sido conocido.

La confusión entre la **novedad** y la **originalidad** se da principalmente en la doctrina Latina, no así, en Inglaterra, Estados Unidos y Alemania.¹⁰

Una invención necesariamente tiene que ser nueva pero no por ello se debe considerar es que todo lo nuevo sea una invención, ya que un producto puede ser un nuevo ente, pero de tal naturaleza que no llegue a ser una invención, por tal motivo es necesario llevar a cabo un examen de novedad mediante el cual se examinen los caracteres intrínsecos del ente creado y así poder determinar si su aporte diferencial constituye una invención, y estar en condiciones de que un producto sea protegido a través de una patente.

Es importante mencionar que la **novedad** encierra en sí un concepto cronológico, en tanto la **originalidad** es una característica intrínseca del mismo ente creado ya que éste puede ser original y constituir una invención y no ser nuevo, por que éste fue

⁹ Julio C. Ledesma. Op. Cit. pág 779

¹⁰ Martín, Wasserman. "Novedad de la Invención Patentada" Revista Jurídica Argentina La Ley Tomo 55, día 6 de julio, julio-agosto-septiembre Buenos Aires Argentina: 1949 pág. 23

creado anteriormente por otra persona o bien en otro lugar, debido a esto la **originalidad** casi siempre es considerada una cuestión de derecho de acuerdo con lo que señala Julio C. Ledesma, dentro de su artículo denominado "Las Invenciones" ¹¹

El concepto de **novedad** es por lo tanto un concepto más amplio que el de **originalidad** ya que una creación subjetivamente original puede no ser nueva.

Cabe señalar que la tutela de una invención, constituye antes de su patentamiento la tutela de la **novedad** de la idea inventiva, en cambio la tutela de la patente se refiere a la protección de ese mismo secreto dado a conocer a fin de que el inventor que lo ha hecho pueda ejercer un monopolio exclusivo sobre su secreto, por eso si éste ha ejercido ese monopolio antes de que se otorge la patente, esta situación provoca la pérdida de la **novedad** del invento y como lógica consecuencia la nulidad de la patente.

1.5. PERDIDA DE LA NOVEDAD

En algunas ocasiones una invención puede estar desprovista de **novedad**, por un hecho realizado por un tercero o bien por una acción del propio inventor. Así cuando una invención ha sido patentada, realizada, descrita o utilizada por otro que no sea el inventor, con anterioridad a la solicitud de la patente, de modo tal que su publicación o comunicación haya permitido su aplicación, se dice que el invento ha pasado a formar parte del dominio público o bien de un patrimonio privado ajeno, esta situación provoca lo que conocemos como anterioridad, la cual da por terminado con la **novedad** del invento.

¹¹ Julio C. Ledesma, Op. Cit. pág 800

En cambio si la invención ha sido dada a conocer o ha sido comunicada sin ninguna formalidad prevista por la ley, sin ninguna limitación antes de la solicitud de su patente, ya sea por el mismo inventor o por terceros que tuvieron conocimiento del mismo, existe lo que se llama divulgación.

La inexistencia o la pérdida de la *novedad* deba de extraerse del conocimiento que se tenga del *QUID INVENTUM*.

Un invento deja de ser nuevo en principio, cuando son conocidos suficientemente sus particularidades, las cuales son necesarias para que este sea aplicado o bien pueda ser ejecutado, el conocimiento de esas particularidades por sí mismo no origina una anterioridad, ya que el concepto de anterioridad, está reservado para la pérdida de la novedad, derivada de la existencia de una patente anterior a la fecha de presentación de la solicitud.

En el artículo 18° de la Ley de Propiedad Industrial, respecto de la pérdida de la *novedad*, se establece lo siguiente:

"artículo 18°.- La divulgación de una invención no afectará que siga considerándose nueva, cuando dentro de los doce meses previos a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o su causahabiente hayan dado a conocer la invención, por cualquier medio de comunicación, por la puesta en práctica de la invención o por que la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional. Al presentarse la solicitud correspondiente deberá incluirse la documentación comprobatoria en las condiciones que establezca el reglamento de esta Ley.

La publicación de una invención contenida en una solicitud de patente o en una patente concedida por una oficina extranjera, no se considerará incluida dentro de los supuestos a que se refiere este artículo."

Del trámite de la solicitud de la patente, se hará mención posteriormente, ya que mediante dicho trámite, se comprueba la existencia o bien la ausencia de los requisitos positivos de patentabilidad, como de los requisitos negativos de los inventos.

Para finalizar con este punto, hay que señalar, que el incumplimiento del requisito de novedad del objeto de la invención, en tanto que esta condición es necesario para la validez de la patentabilidad, trae consigo la nulidad del título que en un momento determinado otorga el Estado para hacer constar los derechos exclusivos de explotación de la invención.

Es momento de hablar del segundo requisito positivo que exige la ley para el otorgamiento de una patente el llamado:

2. ALTURA INVENTIVA.

Para poder entender el concepto de altura inventiva, es necesario considerar a la invención desde un punto de vista intelectual del hombre.

2.1. CONCEPTO DE ALTURA INVENTIVA

Para poder hablar de la existencia de este requisito dentro de una invención, es necesario que:

"La invención haya requerido para su producción que el autor tuviere que sortear ciertas dificultades o bien vencer determinados obstáculos mediante la aplicación de sus especiales facultades derivadas de la ciencia o del arte conocidas por él."¹²

¹² Alfredo y Ricardo, De Palma, "Derechos Intelectuales" Tomo II, editorial Astrea. Buenos Aires: 1986 pág 212

Este requisito de patentabilidad está relacionado con la elaboración mental necesaria para la obtención del invento, está integrada por el esfuerzo o la dificultad que demande la realización de la idea, la cual debe ser formulada con la finalidad de obtener una solución a un problema determinado. La dificultad que demande la realización de la idea solución debe de ir en relación con el nivel medio intelectual del hombre, es decir se requiere que la producción haya exigido al inventor aplicar todos sus conocimientos técnicos sobre la materia y que mediante la aplicación de ellos pueda vencer todos los obstáculos que se presenten.

Así el artículo 12º, fracción III de la Ley de Propiedad Industrial, define lo que se entiende por el concepto de Altura Inventiva.

"artículo 12º.- Para los efectos de este título se considerará como:

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

Cabe señalar que la invención es la idea misma, es el resultado de un nuevo pensamiento, porque la invención está en la idea que se ha creado através de la forma, y no en la forma misma, por eso la invención patentable está en la conjunción entre la idea y la forma material que la contiene, lo contrario equivaldría a sustituir la forma a la sustancia, lo cual implicaría servirse para establecer la individualidad de un hombre de los elementos exteriores, en lugar de considerar su carácter o bien sus facultades mentales. Por eso debemos recabar de las formas externas, el concepto fundamental de la invención y basarse sobre esto para decidir sobre todas las cuestiones que puedan surgir en relación a ella.

Es necesario distinguir la idea solución de las cosas concretas, las cosas que son realizadas y obran en nuestros sentidos, la idea no debe de ser confundida con una cosa concreta, ya que como se señaló anteriormente el derecho del inventor

recae sobre la concepción mental abstracta que rige la invención y no sobre el reagrupamiento de medios materiales y menos aún sobre el cuerpo material en el cual se concreta la idea.

El concepto lógico que constituye la sustancia misma de la invención se puede lograr analizando el objeto concreto que pone de resalto a la invención, determinando los diversos elementos y eligiéndolos posteriormente para conservar las características esenciales que resalten de dicho análisis, descartando los accesorios, hay que mencionar que es necesario hacer una interpretación lógica y formal del objeto de la invención.

"Si en todo ente inventivo, se encuentra el concepto lógico constituido por la idea solución, consecuentemente, toda invención se identifica con un singular concepto, el cual tiene un carácter unitario, constituyendo así una unidad tecnológica.¹³

Hay que señalar que las partes de una invención separadas entre sí y sin producir el efecto que en conjunto lograrían, no constituyen el objeto de la patente, por que consideradas aisladamente no resuelven ningún problema, y por lo tanto no contienen la idea solución. Esta situación no excluye que cuando la invención se concreta a un ente complejo, algunas de sus partes puedan ser patentadas aisladamente, pero para que esto se lleve acabo es necesario que cada una de dichas partes representen una entidad en sí mismas y que constituyan por su parte la solución a un problema, así por ejemplo en una máquina compleja, pueden encontrarse grupos de aparatos que adopten funciones separadas y que tengan vida independiente de la unión con las otras partes. Sin embargo tales combinaciones mecánicas no pueden constituir aisladamente el objeto de la patente.

¹³ Ibidem.

"La idea solución o QUID INVENTUM abraza por medio del concepto que la constituye un determinado campo en la técnica y es en ésta sobre la que se extiende el derecho del inventor."¹⁴

Este principio es de gran importancia, porque mientras, por un lado cada invención contiene siempre en sí innumerables invenciones del pasado, transformadas al presente en medios usuales de la técnica, por el otro, no se extralimita nunca completamente a un campo de la técnica.

El tema de la altura inventiva, en los diferentes textos legislativos, en las decisiones judiciales o administrativas, y en las opiniones de los diferentes autores sobre la materia, como para el autor Norteamericano Kass León, en su artículo "El Derecho de Patente"¹⁵ reconoce la existencia de este requisito de patentabilidad de los inventos, mismo que se encuentra condensado en la expresión "altura inventiva", concepto mediante el cual se pretende excluir del patentamiento a los inventos, que no denoten un particular grado de esfuerzo o bien un mérito creativo frente al estado conocido de alguna rama de la ciencia o tecnología, dentro del cual se desea insertar al supuesto invento.

Habrán por lo tanto, ciertos desarrollos técnicos que no obstante no ser todavía conocidos como tales dentro del estado de esa rama del saber aplicado, y por lo tanto no obstante de no carecer de novedad, presentaría un insuficiente grado de esfuerzo creativo, avance o mérito de aplicación frente a lo ya conocido.

Respecto de este punto, existen diversas opiniones, así por ejemplo, Pedro C. Braver Moreno señala:

" el elemento de altura inventiva, no debe de ser considerado como requisito de patentabilidad, precisamente por la índole subjetiva de tal apreciación y

¹⁴ Idem.

¹⁵ León R., Kass. "El Derecho de Patentes". Revista Facetas núm. 58 (4) Washintong D.C. E.U.A.: 1982 pág 37

además por que la altura inventiva o mérito inventivo, puede referirse a diferentes aspectos no siempre coincidentes como lo serían el esfuerzo que demandó la creación o las ganancias que pueda generar, trascendencia social, etc."¹⁶

Podemos hacer referencia de que dentro de los elementos relativos a la elaboración mental necesaria para la obtención del invento, se encuentra la denominada altura inventiva, en la cual se considera a la invención desde su lado interno, desde un punto de vista intelectual del inventor, éste elemento está integrado así por el esfuerzo o la dificultad que demande la realización de la idea solución en relación con al nivel medio intelectual del inventor.

2.2. FUNDAMENTO EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Al igual que el requisito anteriormente señalado, la Altura Inventiva, se encuentra prevista y reglamentada como requisito de patentabilidad dentro del artículo 16° de la propia Ley de la materia. mismo que señala:

"Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva..."

Hay que mencionar, que dentro del artículo 17° se establece que para determinar el hecho de que una invención sea considerada como resultado de una actividad inventiva, es necesario tomar en cuenta el grado en que se encuentre el estado de la técnica, es decir es necesario que la invención que se desea patentar, no haya sido presentada con anterioridad, ya que este hecho implicaría que dicha invención no representara un grado de esfuerzo mental por parte del inventor y sólo se tratara de una copia o réplica de una invención anterior.

¹⁶ Pedro C., Brever Moreno. "Tratado de Patentes de Invención". Abelar-Perrot, Buenos Aires, Argentina: 1975 pág 297-299

El tercer requisito para que un invento pueda ser protegido a través de una patente, lo constituye como ya se ha indicado, la:

3. INDUSTRIALIZACION

3.1 CONCEPTO

La industrialización o también llamada materialización de la idea solución por Julio C Ledezma¹⁷, constituye el tercer requisito de patentabilidad de los inventos, ya que para que la idea sea trasladada al campo técnico, es necesario que la misma sea materializada. Ello equivale a afirmar que una pura concepción mental, no constituye una invención en el sentido legal, es decir la simple existencia de la idea solución o la noción intelectual sobre una cosa que pudiera ser hecha o fuera útil no hace nacer un derecho de privilegio ni impide a otros desarrollar prácticamente la misma idea, ya que la sola concepción no es determinable, no se ha producido materialmente en la industria.

Dentro del Diccionario para Juristas, de Juan Palomar, encontramos que se define a la industrialización como:

" La aplicación de los procedimientos de la industria a una actividad, dar carácter industrial a una cosa, desarrollar la industria."¹⁸

¹⁷ Ledezma, op. cit., pág 891

¹⁸ Juan, Palomar de Miguel. Diccionario para Juristas. México: Editorial mayo, 1981 pág.575

Dentro de la Ley de la materia, encontramos definido el concepto de industrialización o aplicación industrial, así el artículo 12 en su fracción IV señala:

"artículo 12º.- Para los efectos de este título se considerará como:

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

Para que exista un privilegio, es pues, necesario que el inventor encuentre e indique los medios necesarios para poder ejecutar físicamente su invención, presentándola revestida de una forma material que la haga tangible.

La invención no se limita a la forma, sino que está integrada también con la idea, la invención es por lo tanto la conjunción entre la idea y la forma.

Sin embargo, no debemos confundir la materialización de la idea solución con la ejecución o construcción material de cuanto forma el objeto de la invención. No es necesario que la invención sea efectivamente ejecutada y producida en la industria para que se otorgue la patente sobre la misma, basta que el inventor haya concebido los medios prácticos necesarios para llevar a cabo su producción en la industria y los haya manifestado de manera clara en su solicitud. Por eso no es necesario que el inventor haya experimentado con los medios materiales ideados por él para poner en práctica su inventiva. Naturalmente que aquellos inventores que no lo hayan realizado, pueden llegar a la conclusión de que su concepción no es un verdadero invento, sino sólo en apariencia, porque bien se puede creer haber superado todas las dificultades, cuando, en cambio se advierte en la práctica que se incurrió en un error.

La prueba exacta de estos conceptos estriba en que muchas veces una invención puede estar conceptualmente terminada y ser susceptible de una descripción completa mediante palabras, mucho antes de que pueda ser ejecutada con medios materiales, por lo que podría pensarse que sería injusto que el inventor no pudiese proteger su derecho porque no haya llegado a su ejecución material, esto podría llegar a requerirle un largo tiempo y por lo tanto durante todo ese lapso de tiempo su invención podría caer fuera de la protección de una patente. En consecuencia conviene precisar el concepto de materialización, diciendo que la invención debe estar constituida por la idea solución, concretada en la descripción material.

Es importante señalar que el hecho de que un invento sea susceptible de producirse en la industria, constituye uno de los elementos necesarios, para que se pueda conceder una patente de invención ya que la razón de ser de una patente, es el hecho de que el invento pueda ser aprovechado en la industria para beneficio de la humanidad, implicando para ello, que en el momento de ser producido en la industria, es decir que se haya materializado, constituya cambios ya sea en la materia o bien en la energía que nos rodea .

3.2 FUNDAMENTO LEGAL

Por ello el ordenamiento jurídico sobre patentes en los diversos países del mundo, al enumerar las cosas que pueden ser reivindicadas en una patente, siempre las condiciona con expresiones tales como " resultado industrial " o " inventos susceptibles de aplicación industrial " o bien deben de tener un carácter industrial definido, es decir debe ser un nuevo producto industrial.

Así mismo, dentro de la Ley Mexicana de la Propiedad Industrial, encontramos reglamentado este requisito, dentro del ya multicitado artículo 16°.

"Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial..."

Sea cual fuere la definición utilizada para indicar el concepto de industrialización, entendemos y sabemos que sin éste, el objeto de las patentes de invención carece de sentido alguno. Por tal razón las ideas más ó menos susceptibles de aprovechamiento industrial no pueden ser patentadas, quizá podrán tener un gran valor intelectual pero para los efectos del derecho de patentes es como sino existieran.

En consecuencia con este criterio, algunas de las legislaciones excluyen de la patentabilidad a los descubrimientos ó invenciones puramente teóricos, así en nuestra legislación esta clase de inventos, quedan fuera de la protección legal.

Resulta prudente advertir que se puede considerar a la industrialización de un invento, como parte de los efectos producidos por una patente en el mundo exterior, en los cuales se puede incluir el éxito comercial de una invención o las ventajas que ella origina para la humanidad. Es por ello necesario admitir que sólo se podrá conceder una patente de invención, si la idea solución o altura inventiva implica para el inventor cierta dificultad, además de ser original, es decir, que no se haya dado a conocer y que esta sea susceptible de materializarse en la industria, produciendo un aprovechamiento económico para el inventor, y represente utilidad y progreso para la humanidad.

B. REQUISITOS NEGATIVOS

1. CONCEPTO

Las condiciones negativas de patentabilidad, también llamadas requisitos negativos se refieren a la exigencia de que la invención positivamente patentable no caiga bajo alguna de las prohibiciones expresamente establecidas en la ley.

Reciben el nombre de condiciones negativas de patentabilidad, por que su ausencia debe de caracterizar a la invención. De ello se desprende que si la invención cae bajo alguno de los supuestos establecidos por la propia Ley, como prohibiciones, la invención carecerá de los atributos que se señalaron como condición para tener acceso a que se otorge una patente de invención.

De acuerdo con lo que establece el Doctor Rangel Medina en su libro "Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual"¹⁹, las prohibiciones establecidas en la Ley se señalan con el propósito de impedir que una invención sea protegida injustificadamente mediante una patente.

Tales condiciones consisten en las prohibiciones legales expresas para obtener una patente en determinadas áreas técnicas, en términos generales están representadas por las invenciones listadas en los artículos 4º, 16º y 19º de la Ley de Propiedad Industrial.

¹⁹ Rangel, Medina. op., cit. pág 25

2. FUNDAMENTO LEGAL DE LOS REQUISITOS NEGATIVOS DE PATENTABILIDAD DE LOS INVENTOS

Conforme a lo establecido dentro del artículo 4º, se puede observar que se trata de una regla general dentro del Derecho de Propiedad Industrial, ya que se aplica, a cualquier objeto o bien que se encuentre reglamentado por la Ley de Propiedad Industrial.

"artículo 4º.- No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de la figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando su contenido o formas sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal."

Hay que señalar que la Ley de Propiedad Industrial contempla dentro de un mismo artículo tanto a los requisitos positivos, para después hacer referencia de lo que no podrá ser considerado como susceptible de patentarse, así dentro del artículo 16º, encontramos ambos requisitos.

"artículo 16º.- 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 y 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."

En cuanto a las variedades vegetales, estas de acuerdo con lo que

señala el texto del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, del cual se hará mención posteriormente, podrán ser protegidas a través de una patente, siguiendo el principio que se establece dentro de nuestra constitución, el cual señala que los Tratados Internacionales se considerarán como Ley suprema .

Este artículo, señala lo que no podrá ser protegido mediante patente, aún cuando sean invenciones, en tanto que el artículo 19º, establece también requisitos negativos, pero en cuanto a lo que la propia Ley considera como no invenciones.

"artículo 19º.- 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, aún cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre;

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

IV.- los programas de computación;

V.- Las formas de presentación de información;

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

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

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

Un claro ejemplo de que los requisitos negativos de patentabilidad dependen en gran medida de las necesidades políticas y económicas de un país, es el del certificado de invención el cual estuvo vigente en nuestro país hasta que fué derogada

la Ley de 1976, con la entrada de nuestro país al GATT, del cual se hablará posteriormente.

Cabe mencionar, que se puede presentar la posibilidad de que una invención reúna todas y cada una de las condiciones positivas de patentabilidad y no obstante ello, el acceso a la protección patentaria le esté impedido en razón de que cae bajo alguna condición negativa de patentabilidad, es decir que tal invención, se encuentra comprendida dentro del listado establecido en la legislación aplicable en materia de patentes.

Por eso hay que señalar, que para que una invención pueda ser objeto de una patente, debe de reunir los requisitos positivos y no incidir en los negativos, y una vez que los primeros estén establecidos en el objeto que se pretende patentar, entonces se podrá analizar si dicho objeto no cae bajo alguna prohibición previamente establecida en la legislación de patentes.

Las referidas condiciones negativas de patentabilidad, se encuentran establecidas en las diversas legislaciones de Propiedad Industrial, con el objeto y la finalidad de impedir que un invento sea protegido injustificadamente mediante una patente de invención, con ellas, se pretende evitar que se produzca un daño a la sociedad.

En este momento, es importante señalar, que las modificaciones que a través del tiempo ha sufrido la legislación en materia de patentes, ha abierto el acceso a la protección de nuevas invenciones, siempre y cuando estas cumplan con los requisitos de patentabilidad antes referidos, es decir, que el producto que se desea patentar, debe basarse en una manera universalmente nueva, anteriormente desconocida en el mundo, además en el hecho de que se debe de transformar a la materia ó energía existente en la naturaleza en un objeto nuevo, pero también ese nuevo producto debe

de ser una creación del ser humano, existiendo la posibilidad de que ese producto se pueda producir en la industria o en alguna actividad productiva, como lo sería la agricultura, minería, construcción, servicios, etc, por decir algo.

Esas modificaciones de las cuales hablaremos en el siguiente capítulo, también han tenido como objeto incluir nuevas prohibiciones para así dar una mayor protección a las nuevas invenciones, cuya patentabilidad anteriormente no estaba expresamente prohibida.

Por lo tanto, el cumplimiento de los requisitos tanto positivos como negativos, son los que confieren al autor de una invención, un derecho exclusivo de explotación de su invento por el tiempo y en las condiciones que establece la ley de patentes.

CAPITULO II
LAS PATENTES EN MEXICO

CAPITULO II.

LAS PATENTES EN MEXICO.

Para que un invento pueda ser objeto de protección legal a través de la patente, es necesario que satisfaga ciertas condiciones exigidas por la ley, las cuales en su esencia consisten, como se explicó en el capítulo anterior, en novedad, en el carácter industrial, en el hecho de que implique esfuerzo para su inventor, es decir, que implique tener altura inventiva, además de tener un carácter lícito el invento.

Conforme a este principio, la Ley Mexicana de Propiedad Industrial, condiciona la patentabilidad de las invenciones a que estén comprendidas en alguna de las categorías que señala la propia ley como patentables, y que a la vez, el invento no adolezca de ningún vicio de los señalados en la propia ley, para hacerlo patentable.

Dentro de los derechos comprendidos en nuestra Carta Magna, podemos encontrar el fundamento legal para la legislación en materia de patentes en los artículos 28 y la fracción XV del artículo 89 constitucionales.

A. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.

1. ARTICULO 28 CONSTITUCIONAL

En efecto, el artículo 28 constitucional establece:

"En los estados Unidos Mexicanos, quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las

prohibiciones a título de protección a la industria ...

Tampoco constituyen monopolios, los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para su uso exclusivo de sus inventos, se otorgan a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora ..."

En el expresado artículo 28 constitucional que no se consideran monopolios, sino privilegios por tiempo determinado, se infiere que, para los efectos de su reconocimiento y protección por el Estado, los derechos del inventor tiene un contenido similar al de las concesiones, ello no obstante las circunstancias de que:

a) a diferencia de lo que ocurre en la concesión, el objeto sobre el cual recae el derecho (invención) es suministrado por el propio derechohabiente, y al Estado no queda más que reconocer su patentabilidad una vez que hayan sido satisfechos los requisitos de fondo y de forma; y

b) que el privilegio sea temporal y recaiga sobre un bien intangible, esta circunstancia ha hecho pensar que independientemente del carácter administrativo del acto, existe una serie de facultades por parte del inventor y sus causahabientes, que sólo se desenvuelven dentro del derecho privado, y al tratar de encuadrar estas facultades dentro del marco legal se han manifestado diversas corrientes, así por ejemplo César Sepúlveda señala que:

"... algunos autores hacen mención de que se trata de un contrato celebrado entre el inventor y el estado, mientras que para otros la protección legal de un invento no es más que el reconocimiento de su derecho para que cualquier infractor le resarza el daño causado."²⁰

Antonio Correa, en su artículo "La Legislación Mexicana sobre Patentes de Invención", señala que:

²⁰ César, Sepúlveda. "Posición del inventor Mexicano ante el Sistema Nacional e Internacional de Patentes". Revista Mexicana de Propiedad Industrial y Artística, año XVII ním. 33-34 pág 75

"... En México, siempre se ha considerado a las patentes como un monopolio de explotación de la industria o arte a que el inventor se refiere, entendiendo al monopolio como el especial privilegio concedido por el estado al autor de una invención que reúne determinadas exigencias legales, acreditando tal concesión con el título de la patente que expide el Poder Ejecutivo." ²¹

Dentro de nuestro Derecho Positivo

2. FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 89 CONSTITUCIONAL.

La fracción XV del artículo 89 de nuestra constitución política señala que:

"Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

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

Las concesiones de las cuales hemos hecho referencia se otorgan con la finalidad de impulsar el desarrollo económico de un país y premiar el esfuerzo individual realizado por el inventor.

Ambos artículos son los que sirven de apoyo para la legislación sobre patentes en México.

Hay que señalar que aún cuando se pudiera pensar que las expresiones tales como inventores, perfeccionadores de algún ramo de la industria así como el concepto de descubridores, son anacrónicas, ello no es así porque dicha terminología arranca desde la creación de las primeras leyes que rigieron en materia de patentes, para poder comprender más clara esta idea, se desarrollará cada una de las legislaciones que en materia de patentes han regido en México.

²¹ Antonio, Correa M. "La Legislación Mexicana sobre Patentes de Invención" Revista Mexicana de Propiedad Industrial y Artística: año I núm. 1 enero-junio México: 1963 pág 53

B. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD DE LOS INVENTOS EN LA EVOLUCION LEGISLATIVA DEL DERECHO DE PATENTES EN MEXICO.

En México, la estructura y funcionamiento del sistema de patentes, ha sido objeto de modificaciones sustanciales en ocho ocasiones, reflejando en cada una de ellas la filosofía político-económica de la época en que las mismas se han suscitado. Por ello, podemos afirmar que el gobierno mexicano se ha caracterizado por tener una política bastante nacionalista, misma que permite que se presente en nuestro país una economía dependiente, prueba de ello es la expedición de varias leyes, las cuales tienden a la consolidación de un desarrollo sostenido y autosuficiente, dichas leyes serán objeto de un análisis en el presente capítulo.

La actividad legislativa nacional en materia de patentes, inicia después de consumada la Independencia de nuestro país, esto con la abrogación de la primera reglamentación de tipo colonial que rigió en nuestro país sobre patentes, siendo ésta:

1. DECRETO EXPEDIDO POR LAS CORTES ESPAÑOLAS EL 2 DE OCTUBRE DE 1820

El Decreto del 2 de octubre de 1820, encuentra su fundamento constitucional en la Constitución de Cádiz de 1812 dentro de su capítulo VII el cual se refiere a las facultades de las Cortes, y en su artículo 131 fracción XXI, el cual señala que:

"artículo 131.- Facultades de la Corte son:

XII. Promover y fomentar toda especie de Industria, y remover los obstáculos que la entorpezcan."

Esta Constitución, fue confeccionada bajo la influencia de las corrientes ideológicas de la Declaración Francesa de 1789, y en ella se confiere por primera vez funciones legislativas y jurisdiccionales a las "Cortes" y a los "Tribunales" respectivamente.

Este decreto, se formuló con la finalidad de asegurar el derecho de propiedad a los que inventaran, perfeccionaran o introdujeran algún ramo de la industria.

Esta reglamentación, estuvo vigente en nuestro país, aún cuando para esa fecha, ya había alcanzado y declarado su independencia de España. Este decreto fue una de las últimas consecuencias del funcionamiento de las instituciones coloniales.

Dentro del contenido del referido decreto, podemos ver, que ya existía un claro concepto de lo que para esa época se entendía como "inventor" y a su vez de este concepto se deducían cuáles eran los requisitos con los que debía cumplir un invento para que éste pudiera ser objeto de protección por parte del Estado a través de una patente, así en su artículo 16 señalaba:

"Por inventor se entiende, aquel que hace por primera vez una cosa que hasta entonces no se había hecho. ó se había hecho de otro modo, ... Por consiguiente, será inventor el que idee una máquina, aparato o procedimiento desconocido; lo será también el que haga la aplicación de las invenciones ó mecanismos ó métodos ya conocidos también."

Del análisis del texto de este artículo, se desprende que para que una persona se pudiera considerar como inventor, debía de cumplir su creación con ciertos requisitos, dentro de los cuales podemos encontrar que el objeto necesariamente tenía que haber sido creado por primera vez, dentro de esta idea podemos observar que ya en esta época se requería de la existencia del requisito positivo denominado novedad, del cual ya hicimos referencia en el capítulo anterior. De igual forma, se

establecía como requisito que ese objeto tenía que ser resultado de una idea concebida por el inventor, ahí podemos encontrar el segundo requisito, el cual actualmente es el denominado **altura inventiva**, mientras que el concepto de **industriabilidad** del invento, se encuentra contemplado dentro de la idea de que la invención debía de aplicarse, este requisito lo encontraremos dentro de todas las legislaciones de propiedad industrial ya que es uno de los requisitos indispensables para que se pueda conceder una patente, puesto que el objeto creado, en el momento en el que se produzca en la industria, e implique algún cambio a la materia o a la energía en el mundo físico y además represente un beneficio para la la humanidad, la patente concedida cumplirá con su finalidad.

Es importante señalar que para que una patente sea otorgada, no sólo basta que el invento que se desea proteger, cumpla con los requisitos tanto positivos como negativos de patentabilidad, sino que también es necesario que se lleve a cabo todo un procedimiento para el otorgamiento de las patentes. Dentro del decreto de 1820, podemos encontrar que ya existía un procedimiento establecido para el otorgamiento de las mismas, así en el artículo 2º, se establecía que el cual señalaba que:

"Al gobierno no le toca examinar si los inventos son ó no útiles, sino solamente si son contrarios a las leyes, á la seguridad pública, á las buenas costumbres, ó á las ordenes ó reglamentos y no siéndolo, no pueden negar su protección al que crea inventor, perfeccionador o introductor."

De acuerdo con el texto del artículo anteriormente citado, podemos observar que durante la vigencia del mencionado decreto, a la autoridad lo único que le competía era verificar que el invento no fuera contrario a las buenas costumbres, a la moral o contrario a las leyes sin tomar en cuenta si dicho invento era o no útil, no era necesario como lo es actualmente realizar un examen sobre la existencia de la

novedad, de la altura inventiva o bien de la existencia de la posibilidad de que esa creación se pudiera producir en la industria, la presencia de tales requisitos se consideraba simplemente con el hecho de que el inventor solicitara le fuese otorgada la patente, tales requisitos podían aceptar alguna prueba en contrario, mientras no se demostrara la inexistencia de alguno de ellos la patente se otorgaría, sin necesidad de que se practicase algún examen para probar su existencia.

Lo que sí exigía esta reglamentación, era que el inventor en el momento de solicitar su patente, presentara por escrito una descripción de su invento, la cual debía de ir acompañada de los dibujos correspondientes, esta obligación se encontraba regulada en el artículo 3º el cual se establece:

"El que invente, perfeccione, mejore ó introduzca algún ramo de la industria, si quiere que el gobierno le asegure su propiedad, presentará ante el Ayuntamiento de su domicilio, ó ante el jefe político de la provincia, la descripción exacta, acompañada de los dibujos, modelos y cuanto juzgue necesario para la explicación del objeto que se propone, firmando todo por él, y estas autoridades estarán obligadas a darle su testimonio en relación de todo, según el modelo número 1."

Al igual que en nuestra legislación actual y vigente, la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), el decreto de 1820, establecía la obligación al inventor, de solicitar por escrito la protección para su invento, además de exigir que dicha solicitud se acompañase tanto de dibujos, como de modelos y de todos los medios que hicieran posible su mejor explicación .

En cuanto a la autoridad competente para conocer y dar el trámite correspondiente a la solicitud de la patente, el decreto de 1820, señalaba en su artículo 4º que:

"La autoridad local estará obligada a remitir este expediente con todos sus

documentos al jefe político de la provincia, y éste al Secretario de Gobernación, en el término más corto posible, bajo su responsabilidad á los perjuicios que puedan resultar de la detención."

Como se observa, en esta época se concedía gran importancia a las patentes, ya que de ellas dependía en gran proporción el desarrollo tanto industrial como económico de un país, por ello se castigaba al funcionario que impidiera el ágil desarrollo del trámite de la solicitud y el de expedición de la patente.

Dentro de esta regulación se intentó dar las mayores facilidades a los inventores para proteger su invento, pero también, al igual que en la actualidad, se les exigía que cumplieran con ciertas obligaciones de carácter económico, antes de que se les concediera la protección por parte del Estado a través de una patente, por eso en el artículo 5º, se regulaba el pago de derechos.

"El inventor, perfeccionador ó introductor, al tiempo de pedir la protección de la autoridad, presentando los documentos de que habla el artículo 3º, entregará mil reales en el primer caso, setecientos en el segundo caso y quinientos en el tercero. Estas cantidades se pasarán a las respectivas tesorerías de la provincia"

Dentro de esta regulación en materia de patentes, se estableció que dependiendo del tipo de protección que se solicitara, era la cantidad que se debía pagar, así un inventor pagaría más que un perfeccionador, y un introductor pagaría menos que el perfeccionador.

En el texto del artículo 12º del mencionado decreto, podemos encontrar la obligación por parte de la autoridad de llevar acabo la publicación de la invención en la Gaceta, ésto con la finalidad de que cualquier persona interesada en la materia, estuviera en la posibilidad de conocer todas las creaciones sobre las cuales se había solicitado una patente, y en caso de que existiera semejanza entre dos o más

invenciones, sólo se otorgará el derecho de protección a la primera que se solicitara ante la autoridad competente.

"El jefe de la Dirección de Fomento General del reino cuidará de que toda invención, perfección ó introducción, cuyo depósito le confiere el gobierno, se publique inmediatamente en la Gaceta, á fin de que llegue la noticia de todos, y además estará obligado a manifestar a todo el que lo solicite, el catálogo ó registro de todos los certificados expedidos, y las cubiertas de las invenciones, á fin de que cualquiera pueda juzgar si debe decidirse á pedir certificado de alguna invención, mejora ó introducción que piense haber hecho."

Dentro de esta reglamentación, se estableció que la forma mediante la cual se protegería una invención sería a través del denominado *certificado de invención*, el cual no sólo servía para dar esa protección a las invenciones, sino que también era el medio para proteger tanto a las mejoras como a las introducciones en algún ramo de la industria, mientras que dentro de nuestra legislación actual, L.P.I., los inventos se protegen únicamente mediante la expedición de una patente.

Respecto del texto del artículo 12º del decreto de 1820, hay que señalar que se hace referencia a un derecho que a través del paso del tiempo fue adquiriendo gran importancia, siendo éste el *derecho de prioridad*, el cual desde esa época se consideró, con la finalidad de dar protección al inventor que presentara antes que otros su creación, sin que la misma se viera afectada con la pérdida de la novedad, el cual era considerado un requisito para poder obtener la protección de la invención por parte del Estado, y así evitar caer en el error de dar una doble protección a creaciones semejantes, de ahí la gran importancia que representa la publicación de las invenciones en la *Gaceta Oficial*.

En cuanto al mencionado derecho de prioridad, hay que señalar que también se encontraba reglamentado en los artículos 17º y 25º del multicitado decreto.

"En el caso de contestación, si hubiere una semejanza absoluta entre dos descubrimientos, será válido el que se haya presentado antes á la Autoridad local ó de provincia, pero si hubiese desemejanza, el posterior se considerará como mejora, sin pagar por ello nueva contribución."

La autoridad tenía la obligación de conceder la protección a la creación que se presentara primero ante ella, considerando únicamente como mejora aquellas invenciones que fueran diferentes a la primera y en este caso el inventor ya no tenía la obligación de pagar nuevos derechos por obtener la protección solicitada.

Mientras tanto, en el artículo 25° se establecía que:

" El que trate de llevar á efecto cualquier invención ó mejora, y tema que por haber de valerse de manos intermedias, por ser precisos los ensayos en público, ó por cualquier otro motivo haya quien se le anticipe á reclamar su prioridad, podrá consignar en manos del jefe político de la provincia su pensamiento, expresándolo de manera que se dé una idea clara del objeto; y el jefe político, sin exigirle por ésto contribución alguna, le dará un testimonio ó certificado de ello, y le percibirá el tiempo necesario para la ejecución, el cual no excederá de seis meses. Durante ellos se decidirá el aspirante á solicitar ó nó la patente, y no se le podrá anticipar a otro á reclamar la propiedad."

De esta forma, se daba protección al inventor que aunque hubiese hecho público su invento, no perdiera la posibilidad de obtener la protección de su invento, esto siempre y cuando presentara su invención ante el jefe político dándole una idea clara de la misma, y en un plazo que no excediera de los seis meses llevara a cabo su ejecución, es decir solicitara ante la autoridad la expedición de la patente, durante este plazo no se podía otorgar una patente a otro inventor que presentara una creación semejante a la que primero se dió a conocer, a través de este precepto, se pretendió dar protección al inventor que argumentara tener *derecho de prioridad* respecto de su creación.

Del análisis de esta regulación en materia de patentes, se puede concluir que

la misma ya concebía la necesidad de dar protección a aquellas creaciones que representaran un avance en el campo de la industria y fueran útiles para el hombre y así en el México independiente, por primera vez se intenta fomentar a través de la protección de los inventos el desarrollo económico del país.

Así, después de consumada la Independencia nacional, el primer texto legal sobre patentes que se expidió, fué el denominado "Ley sobre Derecho de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algún ramo de la Industria", mismo que se expidió en el año de 1832.

2. LEY SOBRE PRIVILEGIOS EXCLUSIVOS A INVENTORES O PERFECCIONADORES O INTRODUCADORES DE ALGUN RAMO DE LA INDUSTRIA DEL 7 DE MAYO DE 1832.

El 7 de mayo de 1832, se promulgó la primera ley netamente nacional sobre patentes e la cual se le denominó "*Ley sobre Privilegios exclusivos a Inventores o Perfeccionadores o Introdutores de algún ramo de la Industria*", esta reglamentación recibió una denominación más específica, la cual estaba relacionada con la materia que estaba regulando. La Ley de 1832 encuentra su fundamento constitucional en el artículo 50 fracción II de la sección quinta de la "Constitución de 1824, el cual versa:

"artículo 50.- las facultades exclusivas del Congreso General son las siguientes:

II.- fomentar la prosperidad general, decretando la apertura de caminos y canales o su mejora, sin impedir e los Estados la apertura o mejora de los suyos, estableciendo postas y correos, *asegurando por tiempo limitado a los inventores, perfeccionadores o introductores de algún ramo de la industria, derechos exclusivos por sus respectivos inventos, perfecciones o nuevas introducciones.*"

Para esta época se trató de dar una mayor protección a los derechos de los inventores y así fomentar el desarrollo industrial y económico del país. Esta ley, en la historia del derecho de patentes, representa el período más largo de inactividad legislativa, ya que estuvo vigente por más de medio siglo. Fué dada a conocer por la Secretaría de Relaciones el día 7 de mayo de 1832 y se publicó en el bando del día 14 del mismo mes y año.

En esta ley no se estableció en una forma expresa cuales eran los requisitos con los que debía de cumplir una invención para poder ser protegida por el Estado a través de una patente, lo que sí se reguló dentro de la misma, fué el procedimiento para solicitar la patente, estableciéndose cuál era la documentación necesaria que debía de acompañar a la solicitud de la patente, tal y como lo podemos ver en el artículo 2º, mismo que señale:

" El que invente ó perfeccione alguna industria en la República Mexicana, si quiere que el gobierno le asegure la propiedad, presentará ante éste, ó ante el ayuntamiento del lugar en que se desee plantear su proyecto, ó ante el de su residencia, ó ante el gobernador del Estado ó Territorio á que pertenezca ese lugar, la descripción exacta, acompañada de los dibujos, modelos y de cuanto se juzgue necesario para la explicación del objeto que se propone, firmado todo por él; y estas autoridades deberán darle un testimonio en forma."

En el artículo 6º se estableció que el único requisito con el cual debería de cumplir una invención para poder ser protegido a través de una patente, es que éste no fuera contrario a la seguridad y salud pública, a las buenas costumbres y a la ley.

" Para la concesión de la patente , no deberá el gobierno examinar si son ó nó útiles los inventos ó perfecciones, sino solamente si son contrarios á la seguridad y salud pública, á las buenas costumbres, á las leyes ó á las órdenes y reglamentos, y no siéndolo, no podrá negar su protección al que lo hubiere solicitado"

Como podemos ver, esta ley únicamente hace referencia en forma tácita de los

requisitos negativos de patentabilidad, al señalar que una patente no se otorgaría si el invento era contrario a la ley, sin hacer mención alguna de los requisitos de **novedad, altura inventiva y de industriabilidad.**

La autoridad competente para otorgar una patente, durante esta época era el **Secretario de Relaciones**, tal y como lo reglamentaba el artículo 5º, que señalaba:

" El gobierno general, por medio del Secretario de Relaciones, expedirá al inventor ó perfeccionador, una patente."

La obligación por parte de la autoridad de publicar tanto la solicitud de patente como la patente una vez otorgada, se reglamentaba en los artículos 4º y 6º respectivamente.

" Elevada al gobierno general una solicitud para obtener privilegio, mandará publicarla por tres veces en los periódicos, y se concederán dos meses de plazo, contados desde el primer día de la publicación, para que puedan ocurrir los que quieran alegar algún derecho de preferencia."

" El gobierno hará publicar en la Gaceta la concesión de cada patente tan luego como la haya expedido, y dispondrá un local oportuno, para que estén á la expectación pública los dibujos, planos y modelos."

Como podemos observar, esta ley es muy vaga en cuanto a sus conceptos, dándole poca importancia a los requisitos de patentabilidad, ya que durante esta época lo que se pretendía era lograr un mayor desarrollo en la industria mexicana, debido a que el país se encontraba con poca estabilidad tanto en el aspecto político, como en el económico.

Cabe señalar que el significado preciso de los términos en materia de patentes ha ido evolucionando en la misma medida en que la legislación de propiedad industrial se ha ido reformando, y por ello en la ley del 7 de junio de 1890 los conceptos son más claros y concretos, tal y como lo corroboraremos al ir analizando la mencionada ley.

**3. LEY DE PATENTES DE INVENCION O PERFECCIONAMIENTO DEL 7 DE JUNIO
DE 1890**

El silencio que imperaba en nuestro país respecto al sistema de patentes, se rompe con la promulgación de la ley del 7 de junio de 1890 sobre *patentes de invención o perfeccionamiento*, promulgada por Don Porfirio Díaz. Esta reglamentación, encuentra su fundamento constitucional en los artículos 28 y la fracción XXVI del 72 de la Constitución de 1857; que expresan :

"artículo 28.- No habrá monopolios, ni estancos de ninguna clase, ni prohibiciones á título de protección á la industria. Exceptuándose únicamente, los relativos á la acuñación de moneda, á los correos y á los privilegios, que por tiempo limitado, concede la ley á los inventores ó perfeccionadores de alguna mejora."

"artículo 72.- El Congreso tiene facultad:

XXVI.- Para conceder permisos ó recompensas por servicios eminentes prestados á la patria ó á la humanidad, y privilegios por tiempo limitado á los inventores ó perfeccionadores de alguna mejora."

Esta ley se vio influida en su contenido por los hechos que en materia de patentes a nivel internacional la precedieron, como lo fué la firma del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en el año de 1883, aún cuando México se convierte en país signatario hasta el año de 1903.

Esta es una ley, cuyo contenido es más claro y preciso en cuanto a los requisitos de patentabilidad y así en su artículo 2º, se estableció lo que podía ser objeto de una patente, y las características con las cuales debía de cumplir la invención para poder obtener protección a través de la patente. El precepto citado señalaba:

" Es susceptible de privilegio todo descubrimiento, invención ó perfeccionamiento que tenga por objeto un nuevo producto industrial, un nuevo medio de producción ó la aplicación nueva de medios conocidos para obtener un resultado ó producto industrial. Son igualmente susceptibles de privilegio los productos químicos ó farmacéuticos."

Como se pueda ver, dentro de éste artículo los dos únicos requisitos que se encuentran previstos, son el de novedad y el de industriabilidad, en cuanto al requisito de novedad, es la primera legislación que hace una definición del mismo, esto lo encontramos en el artículo 3º que indica .

" Una invención ó perfeccionamiento no deben de ser considerados nuevos cuando en el país ó en el extranjero, y con anterioridad á la petición del privilegio, haya recibido una publicidad suficiente para ser ejecutados. Queda exceptuado el caso de que la publicidad haya sido hecha por una autoridad extranjera encargada de expedir patentes. y cuando la invención ó perfeccionamiento hayan sido presentadas en exposiciones celebradas en el territorio de la República ó en el extranjero."

Como se puede observar esta ley se vió fuertemente influenciada por el Convenio de París, ya que considera que una invención no pierde su carácter de nueva si la misma fué dada a conocer en exposiciones celebradas en algún otro país, por primera vez se determinó que ese requisito positivo dejaría de existir, si antes de que se solicitara la patente, la invención se hacía pública y de esa publicidad, la invención podía ser ejecutada. Así mismo dentro de este artículo se estableció por primera vez el concepto de anterioridad, el cual era considerado como un factor determinante para la pérdida de la novedad.

Como se señaló anteriormente, esta legislación es más amplia en cuanto a la reglamentación de los requisitos de patentabilidad de los inventos, y así en forma expresa se estableció lo que no podía patentarse, es decir por primera vez se hace un listado de los requisitos negativos de patentabilidad.

"artículo 4.- No pueden ser objeto de patente:

I.- Las invenciones ó perfeccionamientos cuya explotación sea contraria á las leyes prohibitivas ó a la seguridad pública.

II.- Los principios ó descubrimientos científicos mientras sean meramente especulativos y no se traduzcan en una máquina, aparato, instrumento, procedimiento ú operación mecánica ó química, de carácter práctico industrial."

En este artículo, se establece el requisito de industriabilidad de los inventos, ya que no bastaba que los descubrimientos fueran simples especulaciones.

Hay que señalar que durante la vigencia de esta ley, el hecho de que se otorgará una patente, no garantizaba la existencia de la novedad del invento, ya que no era necesario realizar un examen previo de novedad, tal y como lo establecía el artículo 5º. que expresaba .

" La concesión de una patente no garantiza la novedad ni la utilidad del objeto sobre el que recae, ni prejuzga las cuestiones que sobre esto pudieran suscitarse. En consecuencia, deben de ser concedidas sin examen previo de la novedad ni de la utilidad, de la invención ó perfeccionamiento, ni de la suficiencia ó insuficiencia de las descripciones que se acompañen a la petición."

Esta ley dedica tres de sus nueve capítulos al procedimiento tanto de solicitud de la patente, como del otorgamiento de la misma, así en los capítulos II; III y IV se reglamentan los procedimientos señalados de los cuales se hará mención a continuación.

En el artículo 16º, correspondiente al capítulo II de la referida ley, se determinó que la Secretaría de Fomento era la autoridad competente para conocer de los asuntos relacionados con el otorgamiento de las patentes.

" Para obtener los privilegios que esta ley concede, se necesitará ocurrir en debida forma á la Secretaría de Fomento, á cuyo cargo quedará el otorgamiento de las patentes."

En el artículo 17° se contemplaba el derecho de posesión del cual gozaba el inventor al ser el primero en solicitar la patente, es la primera legislación en materia de patentes que reguló ese derecho.

" El primero que solicite la patente de privilegio tiene á su favor la presunción de ser el primer inventor ó perfeccionador, y además goza de los derechos de posesión."

De acuerdo con este artículo se puede ver que durante esta época el inventor adquirira derechos sobre su invento aún cuando todavía no se le hubiese otorgado la patente.

En cuanto a los inventores extranjeros, por primera vez es reglamentada su actividad en nuestro país, aún cuando se trató de dar mayor preferencia a los inventores nacionales, y es en el artículo 18° en donde se establecieron las formas con la cuales debían de cumplir los inventores tanto nacionales como extranjero cuando no pudieran actuar por sí mismos en el momento de solicitar su patente ante la Secretaría de Fomento o bien en caso de litigios relacionados con las mismas.

" Los inventores ó perfeccionadores que no puedan ocurrir por sí á la Secretaría de Fomento, ya sean nacionales ó extranjeros, tienen el derecho de constituir apoderados que los representen, tanto para solicitar la patente, como para los litigios ó cuestiones concernientes á ella. Los nacionales podrán hacerse representar con carta poder. Los extranjeros con poder jurídico en forma debidamente protocolizado. Los efectos del poder terminan con la expedición de la patente salvo cláusula expresa en contrario contenida en el poder."

Al igual que en las leyes anteriores, se establece la obligación de dar publicidad a la solicitud de la patente, la diferencia que se presenta es que durante la vigencia de esta ley se determinó que la publicación debía de hacerse en el Diario Oficial de la Federación ello para el efecto de que quien se considerara con iguales o mejores derechos respecto de ese invento, los hiciera valer ante la autoridad

correspondiente, circunstancia esta que encuentra su fundamento y apoyo en los artículos 19° y 20°.

" La solicitud en que se pretenda una patente, será publicada en el Diario Oficial de la Federación, durante dos meses, de diez en diez días."

" Durante el término que señala el artículo anterior, todos tienen el derecho de oponerse ante la Secretaría de Fomento para el efecto de que se niegue la patente solicitada. Transcurrido dicho plazo, no será admitida ninguna oposición."

Otra situación que fué regulada en esta ley, fue que en caso de que existiera controversia entre dos o más solicitantes, se atendería a lo que al respecto establecía el artículo 22°.

" Si dos ó más personas pretendieren una misma patente, tendrá derecho á ella el primer inventor ó perfeccionador del objeto ó procedimiento para el cual se hubiese pedido, y si esto no se pudiese probar, el primero que la solicitó."

A mayor abundamiento, cabe señalar que el simple hecho de solicitar la patente, confiere al inventor los derechos tanto de goce, como de prioridad respecto del objeto inventado, aún cuando todavía no se le haya otorgado la patente.

Satisfechos los requisitos que al respecto establece el artículo 26°, se procedía previo pago de los derechos correspondientes a otorgar la patente solicitada.

" Transcurridos los dos meses de que habla el art. 19, y siempre que la Secretaría de Fomento no hubiere expedido con anterioridad una patente amparando la invención ó perfeccionamiento de que se trate, se procederá al otorgamiento de la patente, previo el pago de la cuota correspondiente en la Tesorería General de la Nación."

Al igual que la solicitud de la patente, la misma ya otorgada también debía de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación y anualmente en un libro especial,

esto se hacía con la finalidad de dar publicidad a la patente y así surtía efectos contra terceros, los cuales no podían alegar ningún derecho sobre el invento patentado, ya que como se señaló anteriormente, el tiempo para poder ejercer alguna oposición o bien hacer valer algún derecho era durante el periodo de publicación de la solicitud. esta disposición se encontraba reglamentada en el artículo 29°, que señalaba:

" Las patentes que se expidan se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, y además, anualmente se publicarán en un libro especial la descripción clara y precisa de los inventos ó perfeccionamientos, así como las copias de los dibujos."

Además de existir la obligación de publicar la patente, era necesario registrarla, esto de acuerdo con lo que establecía el artículo 28°, este registro se realizaba con la finalidad de dar mayor protección al inventor, ya que en ese registro se señalaba quien era el inventor y en que consistía su invento, y también se realizaba para asegurar la publicidad de las patentes.

" las patentes serán inscritas en un Registro especial de toma de razón."

Un concepto que se maneja por primera vez dentro de la legislación de patentes es el de marca de la patente, misma que se imponía a todos los productos que estuviesen protegidos por la patente otorgada, la cual se acompañaba de el número de la patente y la fecha en que esta se había expedido, esto se encontraba reglamentado en el artículo 30°.

" Todos los productos que estuvieren amparados por una patente, llevarán una marca que así lo exprese, el número y la fecha de la patente."

Como se puede ver después de realizado el análisis de esta ley, se puede concluir que apesar de ser una ley que refleja la gran influencia que el extranjero tuvo

en nuestro país, tanto en la política como en el comercio y a su vez en materia de propiedad industrial, se trató de dar preferencia a los inventores nacionales facilitándoles los trámites para la expedición de la patente. De igual forma se puede mencionar que dicha ley tiene una estructura más clara en cuanto a su forma ya que se encuentra dividida en diversos capítulos, los cuales llevan un orden conforme al procedimiento para el otorgamiento de las patentes.

4. LEY DE PATENTES DE INVENCION DEL 1° DE SEPTIEMBRE DE 1903.

Esta ley fue expedida el 25 de agosto de 1903, y comenzó a regir el 1° de septiembre de mismo año, al igual que la ley anterior fue expedida durante la época del porfiriato, por lo cual encuentra su fundamento en la Constitución de 1857.

Dentro de la evolución legislativa en materia de patentes, es la primera legislación especializada exclusivamente en esa materia, incluyéndose las patentes de diseño, mismas que en las leyes anteriores no fueron contempladas.

En la exposición de motivos de esta ley, se hace énfasis de la importancia que representa para el desarrollo económico e industrial de un país la materia de Propiedad Industrial, ya que se menciona el hecho que era indispensable perfeccionar la legislación sobre esa materia, reduciendo los plazos y simplificando los trámites para la expedición de las patentes, así como otorgar un mayor aseguramiento de las mismas, esto en virtud del creciente desarrollo al que se enfrentaba nuestro país para esa época, ya que las empresas que se desarrollaron recibieron impulso y apoyo mediante el reconocimiento y validez de los derechos industriales, los cuales fueron asegurados equitativamente por el Estado a través de la mencionada ley.

Esta ley representa un gran avance en materia de patentes ya que se hace una nueva clasificación de las mismas, las cuales quedaron bajo los siguientes rubros:

1. Patentes de Invención
2. Patentes de Modelos Industriales
3. Patentes de Dibujos o Diseños Industriales

En cuanto a los requisitos positivos de patentabilidad, como son la novedad y la Industrialidad, estos se encuentran regulados por el artículo 1° el cual establece que:

"Todo el que haya hecho alguna nueva invención de caracter industrial, puede adquirir el derecho exclusivo en virtud de lo que disponen los articulos 28 y 85 de la Constitución, á explotarla en su provecho, durante cierto plazo, bajo las reglas y condiciones que previene esta ley. Para adquirir este derecho se necesita obtener una patente de invención.

De igual forma, se encuentran reglamentados en el artículo 2°, sólo que dentro de esta dispición se hace de manera enunciativa, y en forma implicita se encuentra regulado el tercer requisito que es la altura inventiva.

" Es patentable:

- I.- Un producto industrial nuevo,
- II.- La aplicación de medios nuevos para obtener un producto ó resultado industrial;
- III.- La aplicación nueva de medios conocidos para obtener un producto ó resultado industrial."

En cuanto a los requisitos negativos de patentabilidad, se hace una descripción enunciativa de los mismos dentro del texto del artículo 3° el cual señala:

" No son patentables:

- El descubrimiento ó invención que consiste simplemente en dar á conocer ó hacer patente algo que ya existía en la naturaleza, por más que antes del invento fuera desconocido para el hombre;

II.- Todo principio ó descubrimiento científico que sea puramente especulativo;

III.- Toda invención ó descubrimiento cuya explotación sea contraria á las leyes prohibitivas, á las buenas costumbres ó á la moral;

IV.- Los productos químicos; pero sí lo podrán ser los procedimientos nuevos para obtenerlos, ó sus nuevas aplicaciones industriales."

Como podemos observar, del texto de este artículo se desprende que si un invento no cumple con las condiciones de novedad e industriabilidad, además de ser necesaria la existencia del requisito de altura inventiva, tal y como lo establece tanto la fracción I como en la II del anterior artículo, así como también señala como requisito para poder obtener una patente de que la invención no sea contraria a la ley, es decir exige el requisito de legalidad de la invención. La ausencia de los mismos ocasiona que la patente sea negada

En cuanto al requisito de novedad, se establecía que este existía siempre y cuando la invención no se hubiese explotado con un fin comercial o bien se le hubiese dado cierta publicidad através de medios impresos y esa publicidad fuese suficiente para que la invención se pudiera llevar a cabo en la práctica estos hechos debían de haberse sucitado antes de que se solicitara la patente, en caso contrario la invención carecería de novedad, y por lo tanto ya no estaría en posibilidad de ser protegida através de una patente, esta disposición se encuentra reglamentada en el artículo 4º de la referida ley

" Una invención no debe de ser considerada nueva, cuando en el país ó en el extranjero y con anterioridad á la petición de la patente, haya sido ejecutada con un fin comercial ó industrial ó haya recibido por medio de una publicación impresa una publicidad suficiente para poder ser ejecutada, pues en tales casos se considera que ha caído bajo el dominio público."

En cuanto a la publicidad de la patente, esta es considerada como un medio a través del cual se pierde la novedad del invento, como vimos en el artículo antes señalado para que no se presente esta situación, es necesario que la publicidad no sea suficiente para que el invento pueda ser ejecutado solamente en este caso no se da la pérdida del requisito antes mencionada, también dentro de este precepto, se establece el principio de anterioridad el cual sirve para dar protección a la novedad del invento.

Esta Ley regule algunas excepciones en cuanto a la pérdida de la novedad en el caso de que se presenten invenciones que ya estuviesen protegidas mediante una patente extranjera, estas excepciones se encuentran contenidas en el artículo 5° el cual versa:

" El precepto contenido en el artículo anterior no tiene aplicación con respecto al autor del invento de que se trate, ó del dueño de la patente relativa obtenida en el extranjero, en los casos siguientes:

I. Cuando la publicidad proviene de la presentación del invento en exposición local, regional ó internacional, oficial ú oficialmente reconocida; siempre que con anterioridad á su presentación se depositen en la Oficina de Patentes los documentos que previenen el Reglamento, y que la solicitud respectiva se presente en la misma Oficina antes de que transcurran tres meses después de que se haya clausurado oficialmente la exposición.

II. Cuando el dueño de la patente extranjera presente su solicitud para que se le expida en México dentro del plazo de tres meses, á contar del día en que con arreglo á la ley del país en que fué expedida dicha patente extranjera se haga pública la invención respectiva.

En el caso de haber dos ó más patentes extranjeras, el plazo de tres meses se contará en relación á la patente que primero haya obtenido la publicidad.

III. Cuando se presente la solicitud dentro de los plazos que determinen los tratados internacionales que sean aplicables, ó dentro de los doce meses á que se refiere el artículo 12.

En el caso de que coincidan dos ó más de los géneros de publicidad de que habla este artículo y que haciendo el cómputo respectivo, los

plazos no terminen el mismo día, el interesado estará obligado á presentar su solicitud durante el plazo que termine el primero.

Los plazos á que se contrae el inciso III, predominan además á los otros, y por lo tanto, en el caso de reincidencia con éstos, los gozará por completo el interesado aunque sean más largos."

El contenido de este precepto, refleja la situación en que se encontraba nuestro país respecto de la apertura internacional, ya que se busca fomentar la introducción de patentes extranjeras en nuestro país y así fortalecer la industria nacional, el igual que el intercambio de tecnología, por ello se buscó dar una protección a las patentes extranjeras que solicitaban su reconocimiento en nuestro país, facilitando los trámites para su expedición, respetando los tratados internacionales así como la legislación del país de origen de las mismas, cabe mencionar que para esta época, México ya era país signatario del Convenio de París.

En el capítulo II de esta ley, se regule todo el procedimiento para obtener una patente el cual se denominó "*De la petición y concesión de patentes*", el cual comprendía al artículo 9º mismo que señalaba la autoridad ante la cual debía de ser presentada la solicitud de la patente, así como los requisitos y documentos con los cuales se tenía que hacer acompañar la solicitud.

" Todo el que desee obtener una patente deberá presentar en la Oficina de Patentes una solicitud, acompañada de los documentos siguientes:

I. Una descripción:

II. Una reivindicación

III. Un dibujo ó dibujos, si el caso lo requiere á juicio del inventor:

IV. Dos copias de los documentos anteriores."

Como se ha señalado anteriormente, esta ley representa un gran avance en materia de patentes, ya que dentro de sus disposiciones, incluye nuevos conceptos los cuales son más especializados en la materia, tal y como se puede observar en el texto del artículo anterior, el cual incluye el concepto de reivindicaciones, el cual se refiere en materia de patentes a la definición clara y exacta de la característica esencial del producto cuya protección es solicitada, a diferencia del concepto que dentro del derecho civil conocemos el cual se refiere a:

"Facultad que compete a quien no está en posesión de la cosa de la cual tiene la propiedad, para que se declare judicialmente quien tiene el dominio de ella y para que, en virtud de tal declaración, se le entregue con sus frutos y acciones."²²

Esta legislación, prevee el requisito de forma denominado examen administrativo, el cual también representa un avance en esta materia, ya que por primera vez se reglamenta el estudio y análisis de los documentos que eran presentados acompañando la solicitud de la patente, sin examinar los requisitos positivos como lo serían la novedad, la altura inventiva o bien la industriabilidad del invento, aún cuando hacía referencia de ellos, este idea se puede corroborar con el contenido del artículo 10, el cual señala:

"artículo 10°. La Oficina de patentes hará un examen puramente administrativo de los documentos presentados con el fin de cerciorarse. En consecuencia, este examen, no se hará por ningún motivo respecto a la novedad ó utilidad de lo que se pretenda patentar, ni respecto a la suficiencia, claridad ó exactitud de dichos documentos.

Si la Oficina de Patentes encontrare que los documentos no llenan los requisitos cuyo examen le compete, ó bien que lo que se pretenda patentar está comprendido entre lo que previene el art.3° en su fracción III, considerará como no presentados los documentos, y lo hará saber al interesado por medio de un aviso. Si el interesado no estuviere conforme, podrá ocurrir á los Tribunales de

²² Rafael de Pina, "Diccionario de Derecho" Editorial Porrúa, 19 edición, México: 1993 pág 438

acuerdo con lo que previene el capítulo XII de esta ley.

En el caso de que la Oficina de Patentes esté conforme con la regularidad de los documentos presentados, lo hará saber así al interesado por medio de un aviso"

Esta ley concedía al solicitante la oportunidad de que en caso de inconformidad con la resolución emitida por la autoridad administrativa, de acudir ante la autoridad judicial, tal y como lo señala el artículo 67°

" En los casos en que los interesados no estuvieren conformes con las resoluciones administrativas de la Secretaría de Fomento ó de la Oficina de Patentes, podrá acudir dentro de los quince días de hecha conocer la resolución, á cualquiera de los Jueces de Distrito de la Ciudad de México, exponiendo los motivos de su inconformidad

Este examen únicamente se refería a cuestiones de carácter administrativo, y respecto al análisis de los requisitos positivos como el de novedad, esta ley dedicó un capítulo especial para regular el examen de la misma. Así en el capítulo VII denominado "*del examen*", en el artículo 36° se encuentra el fundamento legal del mismo.

" La Oficina de Patentes hará, á pedimento del interesado y con respecto á la novedad de una patente pedida un examen sin garantía. Del resultado de este examen dará cuenta por escrito al interesado.

Este examen podrá hacerse igualmente á petición de cualquier persona, con el fin de averiguar si algo está patentado ó pertenece al dominio público en México.

Para obtener este examen se deberá proceder de la manera que señale el Reglamento de esta ley."

Este precepto es claro en cuanto a su contenido, pues la finalidad de este examen era evitar que se concediera una patente a algún objeto que anteriormente ya estuviese protegido mediante una patente

En cuanto al procedimiento para la obtención de la patente, también fué

regulado por esta ley el concepto de fecha legal, mediante el cual se buscó dar protección al inventor que primero solicitara la patente, ya fuese nacional o extranjero, ello en virtud de que desde esa fecha, la patente surtía todos sus efectos legales, y así este concepto fué regulado en el artículo 11°, así como dentro del artículo 12° respectivamente.

" La fecha legal de una patente es la de la presentación legal en la Oficina de Patentes de la solicitud y documentos que la forman y desde esa fecha se supone concedida y surte sus efectos legales, salvo el caso de que habla el artículo siguiente..."

" La fecha legal de una patente solicitada en México y pedida ya por la misma persona en uno ó en varios Estados extranjeros, será la que corresponda á la patente extranjera solicitada, siempre que se pida en México, dentro de los doce meses, á contar de la fecha de la primera petición de patente en el extranjero, si es de invención, y de cuatro meses á partir de la misma fecha, si es por modelo ó dibujo industrial, y que el Estado extranjero en el que primero fue pedida conceda á los ciudadanos de México este mismo derecho.

En consecuencia, toda patente pedida en México en estas condiciones tendrá absolutamente la misma fuerza y producirá los mismos efectos que tendría si hubiese sido solicitada el día y hora de su fecha legal."

La fecha legal de una patente solicitada en el extranjero tenía la misma validez en México, siempre y cuando esta hubiese sido solicitada dentro de los doce meses contados a partir de la primera solicitud, con esta idea, podemos reafirmar el concepto que hemos venido manejando respecto de la apertura que en materia de patentes para esa época se estaba dando en nuestro país.

A diferencia con la ley anterior, esta reglamentación únicamente contempla la publicación de las patentes ya concedidas, sin tomar en cuenta la publicación de la solicitud, dedicándole en el capítulo VI denominado *de la publicidad oficial* el artículo 35°.

" La Oficina de Patentes publicará en la **Gaceta Oficial de Patentes y Marcas** cuando menos cada dos meses, una lista de las patentes concedidas, y por lo menos anualmente publicará un libro especial que contenga la reivindicación y uno ó varios dibujos de cada patente."

Otro gran adelanto en cuanto a la simplificación de los trámites para obtener una patente que nos presenta esta ley, es que a diferencia de la ley anterior, establece la posibilidad de que los autores de un invento, ya sea nacionales o extranjeros, pueden solicitar la patente mediante un representante, requiriendo únicamente una carta poder suscrita por el autor y dos testigos mediante la cual acreditaban su calidad como tales, esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 14°.

" El que sin ser autor del invento solicite la patente respectiva, debe justificar su carácter de representante ó causa-habiente del autor.
Para acreditar el carácter de representante ó mandatario, bastará una simple carta poder, suscrita por el autor y de dos testigos; pero la Oficina de Patentes tendrá la facultad para exigir la ratificación de las firmas cuando así lo creyere conveniente.

Para concluir con el análisis de esta ley, cabe mencionar que tal y como se estableció en la exposición de motivos de la misma, durante su época llamó la atención de manera particular, por tratarse de disposiciones de gran interés ya que vinieron a perfeccionar la legislación sobre la Propiedad Industrial, además de simplificar los trámites y términos para adquirir y gerantizar una patente, tal y como lo exigía el creciente desarrollo que para esa época se advertía en el campo de las empresas, las cuales recibieron el impulso y apoyo con el reconocimiento y validez de los derechos Industriales, los cuales fueron asegurados equitativamente por el Estado.

La ley sobre Propiedad Industrial que vino a derogar la Ley de 1903, fué la llamada "**Ley de Patentes de Invención**", la cual inicio su vigencia en el año de 1928.

5. LEY DE PATENTES DE INVENCION DEL 27 DE JULIO DE 1928.

Hasta después del período Revolucionario, es cuando las leyes de patentes vuelven a ser objeto de atención por parte del legislador mexicano, esto se da con la expedición y promulgación de la "**Ley de Patentes de Invención**", misma que encuentra su fundamento constitucional, dentro de los artículos 28 y fracción XI del 89 de la Constitución de 1917. Esta ley comenzó a regir el 1° de enero de 1929, durante el período presidencial del Gral. Plutarco Elías Calles, un aspecto muy significativo es que su vigencia comenzó poco antes de la adhesión de México al Acta de la Haya, la cual derivó de la revisión al Convenio de París.

Dentro de esta legislación, se incluyen por primera vez a las patentes de perfeccionamiento, ampliándose de esta forma el campo de aplicación de las mismas y así en el artículo 2°, se señala:

" Se reputa como invención patentable:

- I.- Un nuevo producto industrial o una nueva composición de materia.
- II.- El empleo de medios nuevos para obtener un producto o resultado industrial.
- III.- La nueva aplicación de medios conocidos para obtener un producto o resultado industrial.
- IV.- Las reformas o mejoras a una invención amparada por una patente anterior, o sea del dominio público.
- V.- Toda nueva forma de un producto industrial, pieza de maquinaria, herramienta, estatua, busto, alto o bajo relieve, etc., que ya por su nueva disposición artística o bien por la nueva disposición de la materia, forme un producto industrial nuevo y original.
- VI.- Todo nuevo dibujo usado con los fines de ornamentación industrial en cualquiera sustancia y dispuesto en ella por impresión, pintura, bordado, tejido, cosido, modelado, fundición, grabado, mosaico, incrustación, rechazado,

decoloramiento u otro medio cualquiera mecánico, físico o químico, de tal manera que dé a los productos industriales en que los dibujos se usen, un aspecto peculiar y propio.

Esta ley abre nuevas posibilidades para poder patentar productos que anteriormente no estaban previstos en la ley, así pues, considera como patentables a aquellos productos que aún cuando fuesen considerados como obras de arte, debido a la disposición de los materiales, eran considerados como objetos susceptibles de ser protegidos mediante una patente, de igual forma se consideran como patentables para esta ley, los dibujos de los productos industriales que representaban, siempre y cuando le dieran a esos productos una característica propia, actualmente los dibujos industriales ocupan un campo propio dentro del derecho de propiedad industrial, esto se observará en el momento de hacer el análisis respectivo de la legislación actual.

Después de señalar cuales son los objetos que pueden ser protegidos mediante una patente, esta legislación hace mención al tipo de patente que corresponde de acuerdo al objeto que se desea patentar, pero basandose en lo establecido en el artículo anterior. Esta idea se encuentra prevista en el artículo 3°.

" Las patentes que se concedan por los conceptos de los tres primeros incisos, y las que mencionan en el inciso cuatro, pero en que no se haga relación con alguna patente anterior vigente, o la relación se haga respecto a una patente de tercera persona, o de una invención del dominio público, se designarán como "Patentes de Invención". Las que se concedan por los conceptos de los dos últimos incisos, serán consideradas como "Patentes por Modelo o Dibujo Industrial", y las que se expidan como reformas o mejoras de una invención amparada por una patente vigente con la cual quieran relacionarse y que pertenezcan a la misma persona, serán consideradas como Patentes de Perfeccionamiento.

Este artículo , reglamentó los tipos de patentes que para esa época eran reconocidos por la ley, los cuales se clasificaron en tres tipos, patentes, siendo los

siguientes: *patentes por modelos o dibujos industriales y patentes de perfeccionamiento.*

A diferencia con la ley anterior, esta ley contempla a los dibujos como a los modelos industriales dentro del mismo grupo, además de incluir un nuevo tipo de patentes como lo fueron las patentes de perfeccionamiento.

En cuanto a los requisitos negativos de patentabilidad, se hace un listado de los objetos que no pueden ser protegidos mediante una patente, y al igual que como sucedió con los tipos de patentes, también respecto de estos requisitos, se amplian los conceptos de los mismos, y así en el artículo 4° se reglamentó lo que no podía ser patentable.

" No es patentable:

I.- El descubrimiento o invención que consiste simplemente en dar a conocer o hacer patente algo que ya existía en la naturaleza, por más que antes del invento fuese desconocido para el hombre.

II.- Los principios teóricos o puramente científicos de carácter especulativo.

III.- Toda invención o descubrimiento cuya explotación sea contraria a las leyes prohibitivas, a la seguridad pública las buenas costumbres o a la moral.

IV.- Los productos químicos; pero sí lo podrán ser los procedimientos nuevos para obtenerlos, o sus nuevas aplicaciones industriales.

V.- Los sistemas o planes comerciales o financieros.

VI.- Los procedimientos que consisten simplemente en el empleo de una máquina o aparato, de los cuales más bien constituyen el funcionamiento, aún cuando dicho empleo sea nuevo."

Este artículo, implícitamente está regulando el requisito de novedad, al no permitir que se otorgue una patente al invento que simplemente su función, sea la de dar a conocer algo que ya existía en la naturaleza, esta idea también incluye al concepto

de altura inventiva ya que es necesario que para que un invento pueda ser protegido mediante una patente, es necesario que sea una creación del hombre y que a este le haya implicado cierto esfuerzo su realización, en cuanto al requisito de la industriabilidad, este se encuentra previsto en la idea de que no se pueden patentar principios teóricos de carácter especulativo, así también otro requisito que exigía esta ley era el de legalidad de los inventos. Ahora bien, cabe mencionar que en cuanto al requisito de la novedad, este se encontraba regulado en el artículo 7°, el cual establecía que:

" Las patentes suponen la novedad de la invención a que corresponden, mientras no se pruebe lo contrario."

De acuerdo con lo establecido por esta ley, la **novedad** de un invento existía en tanto no se llevara a cabo el examen respectivo por parte de la autoridad, el procedimiento para realizar el examen se encuentra reglamentado en los artículos siguientes:

" Con la solicitud se acompañarán por duplicado: un dibujo del invento, si se requiere para su comprensión, hecho en la forma que prevenga el reglamento; y una descripción detallada del invento, terminándola con una especificación clara, concisa, concreta y precisa, por medio de la cual se haga notar lo que el peticionario considera una novedad, y por la cual solicita la patente. Esta parte de la descripción se designará con el título de "Novedad de la Invención". Deberán exhibirse además los derechos de examen."

Este artículo reglamenta implícitamente el concepto de **reivindicaciones**, en el momento en el que señala que el inventor debe hacer una descripción detallada, clara y precisa en la que se haga notar la esencia del invento que desea patentar.

En el artículo 14° se estableció que era necesario para otorgar una patente,

llevar a cabo un examen por parte de la autoridad sobre los documentos que acompañan a la solicitud, los cuales servirían para determinar si era procedente o no la solicitud.

" Los documentos mencionados en el artículo anterior, servirán para el estudio previo del invento; y el Departamento podrá exigir que sean precisados o aclarados en lo que sea conveniente, pero los que se exhiban nuevamente serán sólo aclaratorios, y por ningún motivo contendrán elementos que den mayor alcance a la invención que fue presentada originalmente.

Este examen previo del que habla el artículo anterior, vendría a ser lo que actualmente recibe el nombre de examen administrativo. Ahora bien, otro paso que se reglamentaba en cuanto al procedimiento para el otorgamiento de una patente, consistía en que una vez que los documentos presentados junto con la solicitud, cumplían con los requisitos señalados en el artículo anterior y si la invención no caía dentro de lo que se consideraba como requisitos negativos y además cumplía con los requisitos positivos de patentabilidad señalados por la ley, se procedía al estudio de las patentes ya concedidas o en trámite, este análisis se realizaba con la finalidad de comprobar que la nueva patente no invadiría derechos ya concedidos.

"artículo 15°.- Cuando los documentos prevenidos por el artículo anterior sean suficientemente claros y pueda precisarse lo que el peticionario considere como novedad; y si la invención que trata de amperse queda comprendida dentro de lo que enumera el artículo 2° como patentable, y a la vez no queda incluida entre lo que el artículo 4° dispone que no es patentable, se procederá a hacer un examen de las patentes similares anteriores concedidas por el Departamento o en tramitación, a efecto de averiguar si se invadirían derechos anteriormente adquiridos."

En cambio si los documentos no cumplían con los requisitos señalados anteriormente, se consideraba que los mismos no habían sido presentados ante la

autoridad, esta decisión se le hacía saber al interesado por escrito, esto fué regulado por el artículo 16°, el cual señala:

" Si en opinión del Departamento los documentos exhibidos no satisfacen en absoluto las prescripciones del artículo 12°, sobre todo en la parte final de éste, relativa al capítulo "Novedad de la Invención", considerará como no presentados los documentos, y lo hará saber por escrito al interesado."

Así también si se consideraba que si con la solicitud de la patente, se invadían derechos ya concedidos y se encontraba vigente la patente que los amparaba, no era posible otorgar la patente solicitada, pero una excepción a esta prohibición consistía en que en el momento de que se llevaba a cabo el examen antes señalado, se encontraba que la solicitud solo invadía parcialmente otra patente ya concedida, la patente solicitada, si se expediría, esta excepción ocurre ya que lo que se buscaba con esta ley y con todas las leyes sobre propiedad industrial era fomentar el desarrollo tecnológico del país y de las industrias

"artículo 17°.- Si del examen prevenido en el artículo anterior resultare que se invadirían derechos anteriormente adquiridos por medio de otra patente nacional, vigente, no se expedirá aquella.

Si se encontrare que habría solamente invasión parcial de derechos, la patente podrá ser expedida en forma tal, que la invasión no ocurra."

El artículo 18° de esta ley, reglamentó el caso en el que cuando una patente solicitada no invadía derechos ya adquiridos, pero invadía una patente que ya pertenecía al *dominio público*, la patente solicitada no se otorgaría, esto se estableció con la finalidad de proteger los derechos de las patentes pertenecientes al *dominio público*.

" Si el resultado del examen fue que no se invadían derechos previamente adquiridos, pero se descubriera ya por existir alguna patente nacional anterior extinguida, o por cualquier otro motivo de los previstos por el artículo 10°, que la invención carece de novedad, la patente solicitada no se expedirá."

Cabe señalar, que el citado artículo 10° establecía cuando una patente perdía su elemento esencial de *novedad*, dependiendo de la fecha en la que se hubiese otorgado una patente anterior a la solicitada, es decir que ya existía una patente perteneciente al *dominio público*, este precepto contempla tanto a las patentes nacionales como a las extranjeras para poder determinar sobre la existencia del requisito de patentabilidad, denominado *novedad*.

" Se considera que una invención no tiene o no tenía novedad en una fecha determinada:

I.- Cuando con anterioridad aparezca amparada por medio de otra patente nacional vigente.

II.- Cuando con anterioridad aparezca comprendida en alguna patente extranjera, o nacional ya extinguida.

III.- Cuando haya recibido con anterioridad, por medio de alguna publicación impresa nacional o extranjera, una publicidad suficiente para ser ejecutada.

IV.- Cuando con anterioridad haya sido explotada comercial o industrialmente en país o en el extranjero.

En los casos de los incisos II, III y IV, se considera que la invención ha caído bajo el dominio público en México."

Una vez que la autoridad determinaba que no era procedente el otorgamiento de la patente debido a que la patente solicitada caía en alguno de los casos previstos por esta ley, este resolución se le haría saber al interesado por escrito, de acuerdo con lo establecido por el artículo 19°, que prevenía:

" En caso de que el Departamento resuelva, de acuerdo con los artículos anteriores, no conceder la patente, lo comunicará por escrito al interesado

exponiéndole los motivos, citándole las patentes nacionales que amparen los mismos derechos, o los fundamentos que haya tenido para juzgar que la invención que trata de patentarse es del dominio público."

Esta ley prevee el caso en que el propio inventor no pueda acudir a solicitar la patente, señalando que el solicitante deberá comprobar su carácter de causahabiente presentando únicamente una carta poder la cual no necesita cumplir con mas requisitos legales que el de ser firmada por el otorgante y dos testigos, este requisito se encuentra reglamentado en los artículos 28° y 29° respectivamente:

" La persona solicitante de la patente por una invención de que no es autora, deberá comprobar su carácter de *causahabiente del autor* de la invención que trata de patentarse, sin el cual requisito la patente no podrá ser expedida."

" Si la patente se solicitare por conducto de apoderado, deberá éste acreditar su personalidad con *carta-poder* suscrita por el poderdante ante dos testigos, sin necesidad de legalización de ninguna clase."

Ahora bien, en cuanto al ya citado concepto de *fecha legal* de las patentes, dentro de esta ley se consideraba que la misma empezaría a contar a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la patente, esto de acuerdo con lo establecido por el artículo 31°, que señala:

" Los plazos de las patentes, se contará a partir de la fecha y hora de presentación de la solicitud relativa en el Departamento de la Propiedad Industrial, salvo los casos previstos en el artículo siguiente.

La fecha de presentación de la solicitud se considerará como fecha legal de la patente."

Dentro de esta ley, existió una excepción en cuanto a la regla establecida para fijar la *fecha legal* de una patente, así el artículo 32° estableció:

" Cuando se solicite una patente en México después de haber sido solicitada ya en una o varias naciones extranjeras, la fecha de presentación de la solicitud en México, se retrotraerá a la de presentación en la nación en que lo haya sido

primero, con tal que la solicitud se presente en México dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales que sean aplicables, y si no los hubiere, dentro del año de haber sido solicitada la patente en la nación de origen, si es de las designadas como Patentes de Invención, o dentro de los seis meses, si es de las designadas como patentes por Modelos o Dibujos Industriales.

Será requisito indispensable, además, para conceder ese derecho de prioridad, que se satisfagan las condiciones siguientes:

I.- Que al solicitar la patente en México, se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud a base de la cual se reclame este derecho.

II.- Que la patente concedida en México no confiera mayores derechos que la patente extranjera original.

III.- Que dentro de los noventa días siguientes al de presentación de la solicitud, se llenen los demás requisitos que señalen el Reglamento de esta Ley y los Tratados Internacionales relativos.

IV.- Que haya reciprocidad de esta prerrogativa para los mexicanos, en la nación de que se quiera hacer valer la fecha de presentación."

Transcrito el artículo 32º, se puede señalar que la fecha legal de una patente solicitada con anterioridad en el extranjero y posteriormente solicitada en México, la fecha legal se consideraría en base a la primera solicitud presentada en el país de origen, pero para que este principio tuviera efecto dentro de nuestro territorio, era necesario que existiera reciprocidad en cuando a los derechos tanto en el país de origen como en el país en el cual se solicitara la patente. Esta idea surgió con la entrada de nuestro país al Convenio de París, pero para que el mismo tuviera efectos dentro de nuestro territorio, era necesario que la solicitud se presentara dentro del plazo de doce meses, contados a partir de la presentación de la primera solicitud, la finalidad de establecer la fecha legal de una patente, era la de determinar si un invento contaba con el requisito positivo denominado novedad, debido a ello, la fecha legal de una patente, representa un elemento de gran importancia dentro del procedimiento de solicitud de la misma.

Una vez que se hubiese cumplido con todos los requisitos que anteriormente se señalaron, de acuerdo con el contenido de esta ley, era necesario que la patente ya concedida fuese publicada en la *Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial*, esto se hacía con la finalidad de dar publicidad a las mismas y así evitar que se protegiera indebidamente una patente, de igual forma prever la invasión de patentes ya concedidas, la publicación de las patentes estuvo reglamentada en el artículo 45°.

" Los datos relativos a las patentes concedidas y todo lo que con ellas se relacione, se publicarán en la *Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial*."

Realizado el estudio sobre la ley de 1928, se puede concluir que con el paso del tiempo, cada vez se van simplificando los requisitos procedimentales para obtener una patente, pero siempre exigiendo los requisitos positivos fundamentales de la *novedad, industrialidad y altura inventiva* de los inventos, se puede observar que el campo de aplicación de las patentes en México se ha ido ampliando con el paso del tiempo, ya que como se señaló en diversas ocasiones la finalidad primordial de las leyes sobre Propiedad Industrial, es la de procurar y fomentar el desarrollo tecnológico, industrial y económico de un país.

Esta ley estuvo vigente hasta el año de 1942, siendo abrogada por la "Ley de la Propiedad Industrial" del 31 de diciembre de 1942.

6. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1942

La *ley de la Propiedad Industrial*, estuvo en vigor desde el 1º de enero de 1943, siendo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1942, durante el mandato presidencial de Manuel Avila Camacho, contando con una vigencia de 33 años, al igual que la ley anterior, encuentra su fundamento en la Constitución de 1917.

Esta ley incorpora importantes cambios a la legislación anterior, tanto en materia sustantiva como adjetiva, conservando el criterio de distinguir las patentes en patentes de invención, patentes de mejoramiento y patentes de modelos de utilidad.

En el artículo 4º se estableció cuales eran los objetos susceptibles de ser protegidos mediante una patente de invención.

" Para los efectos de esta ley, se consideran invención patentable:

- I.- Un nuevo producto industrial o una nueva composición de materia.
- II.- El empleo de medios nuevos para obtener un producto o resultado industrial.
- III.- La nueva aplicación de medios conocidos para obtener un producto o resultado industrial.
- IV.- Las mejoras a una invención amparada por una patente anterior, o que sea del dominio público, siempre que produzcan un resultado industrial.
- V.- Toda nueva forma de un producto industrial, pieza de maquinaria, herramienta, estatua, busto, alto o bajo relieve, que ya por su nueva disposición artística o bien por la nueva disposición de la materia, forme un producto industrial nuevo y original.
- VI.- Todo nuevo dibujo usado con fines de ornamentación industrial en cualquier substancia y dispuesto en ella por impresión, pintura, bordado, tejido, cosido, modelado, fundición, grabado, mosaico, incrustación, decoloramiento u otro

medio cualquiera mecánico, físico o químico, de tal manera que dé a los productos industriales en que los dibujos se usen, un aspecto peculiar y propio."

Este artículo abre el campo de aplicación de las patentes a nuevos productos que en leyes anteriores no estaban previstos para poder ser protegidos mediante una patente de invención, un elemento de gran importancia que se incluye como patentable, son los dibujos que servían para ornamentar los productos industriales, así como las combinaciones que de la materia se hacía para obtener un producto industrial nuevo. Cabe señalar que este artículo presenta un poco de confusión al mencionar como patentables obras artísticas como lo serían los bustos y las estatuas, ya que estos objetos primordialmente deberían de estar protegidos mediante la legislación de Derechos de Autor, lo que si cabría incluir dentro del campo de los objetos patentables serían los procedimientos y combinaciones de los materiales para poder obtener el nuevo objeto, tal y como se señaló anteriormente. El legislador de esta época, atendió para elaborar esta ley el antiguo pensamiento que agrupa todas las materias dentro del género "Propiedad Industrial", criterio que con el paso del tiempo se ha ido abandonando por ser inoperante, ya que acarrea como consecuencia la elaboración de códigos muy limitados y confusos.

La ley de 1942, no define el concepto de invención en una forma general y abstracta, sino que por el contrario le da un tratamiento casuístico de carácter enunciativo y limitativo, de igual forma limita dichos conceptos en el artículo 6º, el cual en forma negativa, trata a las invenciones que no pueden ser objeto de patente.

Al igual que en las legislaciones anteriores, esta ley señala los requisitos negativos de patentabilidad de los inventos, al señalar en su artículo 6º cuales son los objetos que no se pueden proteger mediante una patente.

" No es patentable:

I.- El descubrimiento o invención que consiste simplemente en dar a conocer, hacer patente u ostensible algo que ya existía en la naturaleza, aún cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre.

II.- Los principios teóricos o puramente científicos, de carácter especulativo.

III.- Las simples ideas o concepciones que no impliquen una nueva adaptación de carácter industrial, como lo requiere el artículo 4º de esta Ley.

IV.- Todo descubrimiento o invención cuya explotación sea contraria a las leyes prohibitivas, a la seguridad o salubridad públicas, a las buenas costumbres o a la moral.

V.- Los productos químicos; pero si lo podrán ser los nuevos procedimientos industriales para obtenerlos o sus nuevas aplicaciones de carácter industrial.

VI.- Los sistemas y planes comerciales, contables o financieros, y los de simple publicidad.

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

VIII.- La yuxtaposición de invenciones conocidas, su variación de forma, de dimensiones o de materia, salvo que en realidad se trate de la combinación o fusión de esas invenciones en tal forma que no puedan funcionar separadamente, o que las cualidades o las funciones características de las mismas sean modificadas de manera que se obtenga un resultado industrial novedoso."

Se puede hacer referencia, que el artículo 6º, que trata sobre el aspecto negativo de la invención sale sobrando, ya que basta con definir positivamente una cosa para lograr obtener un concepto de ella, sin necesidad de recurrir a la prolífica descripción de todas aquellas cosas que no son. Esta idea se puede aplicar a las leyes anteriores, lo que si es importante señalar, es que con el paso del tiempo, tanto los objetos que pueden ser protegidos mediante una patente, como aquellos que se encuentran dentro de las prohibiciones expresamente señaladas por la ley, cada vez se va ampliando, al grado de que inventos que anteriormente no podían ser objeto de

una patente, actualmente lo pueden ser, este acontecimiento varía de acuerdo con las necesidades de cada país, además de depender en gran medida del avance tecnológico.

En cuanto al requisito positivo de *novedad*, esta ley señala que el mismo se supone hasta que no se pruebe lo contrario, por lo que a su vez estableció un procedimiento mediante el cual, se llevaba a cabo un examen sobre el mismo.

"artículo 10.- Las patentes suponen la *novedad* de la invención a que corresponden, mientras no se pruebe lo contrario."

En el artículo 26º, se establece el fundamento legal respecto del examen ordinario de novedad, mismo que se llevaba a cabo después de que eran examinados los documentos que acompañaban a la solicitud de la patente, así como el examen previo, de los referidos exámenes, se hará mención posteriormente. La realización de el examen ordinario de novedad, no impide que se lleve a cabo posteriormente el examen extraordinario de novedad.

" Si del resultado del examen previo, apareciere que no se invadirían derechos anteriormente adquiridos, se procederá a efectuar un examen ordinario de novedad, para determinar si por existir alguna patente nacional anterior, ya extinguida, o por cualquier otro motivo de los señalados por el artículo 12º, la invención carece de novedad; en este caso, la patente solicitada no se expedirá. Si el resultado del examen ordinario de novedad es favorable al interesado y se expide la patente, no será obstáculo para efectuar con posterioridad uno o varios exámenes extraordinarios de novedad absoluta de la invención patentada, en los términos del artículo 78º de ésta ley."

Ahora bien, en cuanto al citado examen extraordinario de novedad, esta ley dedicó el capítulo VI para su explicación y así en el artículo 75º, se estableció que este examen se podría practicar de oficio, a petición de cualquier persona interesada, sin que necesariamente lo solicitara el propio inventor, o bien por mandato judicial esto por considerar que la patente era de gran trascendencia para el país.

" La Secretaría de la Economía Nacional hará, de oficio, a pedimento de cualquier persona o por mandato judicial, con respecto a una patente nacional vigente, un examen extraordinario de novedad absoluta a fin de determinar si la invención que ampara se encuentra en alguno de los casos previstos por el artículo 12° de esta ley."

En el artículo 76°, se señaló cual era la finalidad de llevar a cabo dicho examen:

" El examen de novedad podrá hacerse también de oficio, a petición de cualquier persona interesada, o por mandato judicial:

I.- Con el fin de averiguar si determinada invención está patentada en México.

II.- Para averiguar si algo tiene novedad o carece de ella, de acuerdo con el mencionado artículo 12° y si por lo tanto está fuera del dominio público o pertenece a éste."

En cuanto a los requisitos con los cuales debía de cumplir el solicitante del examen extraordinario de novedad, estos se encontraron previstos dentro del artículo 77°, mismo que señala:

" El examen extraordinario de novedad deberá solicitarse en escrito por duplicado, al que se acompañará una descripción detallada del invento y los dibujos necesarios para su comprensión, precisándose los puntos esenciales a los que debe concretarse el examen; si se pidiere el examen de novedad de una patente nacional, bastará con citar en la solicitud la clase y el número correspondiente."

Algo muy importante que cabe señalar respecto de este examen, es que el mismo se practicaba sobre invenciones a las cuales ya se les había concedido una patente, de igual forma es importante mencionar que este artículo señala en su texto que es necesario hacer mención en forma clara de la esencia del invento, es decir, se refiere a lo que en nuestra ley actual conocemos como *reivindicaciones*.

En cuanto al resultado del examen, este debía de cumplir con ciertas formalidades, las cuales estaban previstas dentro de los artículos 82° y 83°, dichos preceptos establecen lo siguiente respectivamente:

" La Secretaría de la Economía Nacional dará cuenta por escrito al peticionario del resultado del examen de novedad y lo comunicará al propietario de la patente, aún cuando no sea éste quien lo pida. La resolución administrativa que comunique el resultado del examen surtirá sus efectos inmediatos."

" La resolución a que se refiere el artículo anterior, contendrá la mención de las patentes semejantes encontradas, y las citas o indicaciones que se juzguen conducentes. Se publicará en la "gaceta de la Propiedad Industrial", y en los casos en los que se encuentre anterioridad completa, la publicación contendrá la simple relación del invento, el número de la patente y la resolución dictada. Cuando no se encuentre ninguna anterioridad o ésta sea incompleta, se publicará además el dibujo y un extracto de la descripción del invento que se hubiere examinado. El interesado cubrirá el importe del diésé requerido para la publicación."

En cuanto a lo establecido por el ya mencionado artículo 12°, se puede señalar que la *novedad* de un invento, depende en gran medida en la fecha en que se haya presentado la solicitud de la patente, es decir, depende de la *fecha legal* del invento, o bien que la patente ya pertenezca al dominio público, por cualquiera de las causas enumeradas por el citado artículo.

" Se considera que una invención no tiene o no tenía novedad en una fecha determinada:

I.- Cuando con anterioridad aparezca comprendida en alguna patente nacional vigente.

II.- Cuando con anterioridad aparezca comprendida en alguna patente extranjera, o en alguna patente nacional ya extinguida.

III.- Cuando haya recibido con anterioridad, por medio de alguna publicación impresa, nacional o extranjera, una publicidad que permita ejecutarla.

IV.- Cuando con anterioridad haya sido explotada comercial o industrialmente, o en el extranjero.

En los casos de las fracciones II, III y IV, se considera que la invención ha caído bajo el dominio público."

La mencionada fecha legal de las patentes, encuentra su fundamento legal en los artículos 38º y 39º respectivamente.

" Los plazos de las patentes se contarán a partir de la fecha y hora de la presentación de la solicitud relativa, en la Secretaría de la Economía Nacional, salvo los casos previstos en el artículo siguiente. La fecha de presentación de la solicitud se considerará como fecha legal de la patente."

" Cuando se solicite una patente en México después de haber sido solicitada ya en una o varias naciones extranjeras, la fecha de presentación de la solicitud en México, se retrotraerá a la de presentación en la nación en que lo haya sido primero, con tal que la solicitud se presente en México dentro de los plazos que determinen las Convenciones Internacionales que sean aplicables; y si no las hubiere dentro del año de haber sido solicitada la patente en el país de origen, si es de las designadas como patentes de invención o de mejoras, o dentro de los seis meses si es de las designadas como patentes de modelo o dibujo industrial. Será requisito indispensable, además, para conceder ese derecho de prioridad, que se satisfagan las condiciones siguientes:

I.- Que al solicitar la patente en México se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud a base de la cual se reclama este derecho.

II.- Que la patente concedida en México no confiera mayores derechos que la patente extranjera original.

III.- Que dentro de los noventa días siguientes al de presentación de la solicitud, se llenen los demás requisitos que señale esta Ley, su Reglamento y las Convenciones Internacionales relativas.

IV.- Que haya reciprocidad de esta prerrogativa en el país de que se quiera hacer valer la fecha de presentación.

En los casos a que se refiere este artículo, y sin perjuicio de las disposiciones relativas a la prioridad, para el solo efecto del cómputo del plazo de vigencia de estas patentes, se contará dicho plazo a partir de la fecha de presentación de la solicitud en México."

Este artículo representa una transcripción a la ley anterior, sin que represente ningún avance en cuanto a los requisitos para poder determinar la *fecha legal* de un invento.

Una vez que quedó establecido cuando un invento carecía del requisito positivo de *novedad*. Cabe hacer mención que esta ley estableció todo un procedimiento tanto para la solicitud del invento, como para la expedición de las mismas, dedicándole el capítulo II de la misma, y así el artículo 14°, señalaba la forma con la que debía de cumplir la solicitud, y la autoridad ante la cual se tenía que presentar la misma.

" Para obtener una patente deberá de presentarse solicitud escrita, por duplicado, ante la Secretaría de la Economía Nacional y cumplirse con todos los requisitos de forma establecidos por esta Ley."

Al igual que en las leyes anteriores, esta reglamentación, estableció la posibilidad de solicitar la patente mediante apoderado, dando un tratamiento igual tanto a nacionales como extranjeros, esta situación se encontró prevista dentro del artículo 17°, mismo que señala:

" Si la patente se solicitare por conducto de apoderado, deberá éste acreditar su personalidad con carta poder suscrita por el poderdante ante dos testigos. En este caso y para este solo efecto, no se requerirá legalización alguna, aún cuando el documento haya sido otorgado en el extranjero. El carácter de gerente o representante de una sociedad, colectividad o persona moral cualquiera, deberá acreditarse por los medios que establece la legislación civil."

Ahora bien, hay que señalar cuales eran los requisitos con los que debía de cumplir una solicitud, ya que a diferencia de la solicitud del *examen extraordinario de novedad*, la solicitud de la patente, debía de ser presentada ante la autoridad por cuadruplicado, junto con los dibujos y con una descripción detallada del invento,

misma que dentro de esta regulación , recibe el Título de "**Novedad de la Invención**" el cual equivaldría al llamado capítulo de **reivindicaciones** mismo que se encuentra previsto en forma expresa en nuestra ley actual, así el artículo 21°, establece:

" Con la solicitud se acompañarán por cuadruplicado los siguientes documentos: un dibujo del invento, si se requiere para su comprensión, hecho en la forma reglamentaria, y una descripción detallada del propio invento, que terminará con una especificación clara y concisa, en la que se señale concretamente lo que el peticionario considera una novedad y por la cual solicita la patente. Esta parte de la descripción se designará con el título de "Novedad de la Invención", y sobre la misma recaerá la acción de la patente. La descripción y dibujos, cuando los haya , servirán únicamente para explicar lo que contenga dicho capítulo de especificación concreta."

Una innovación que presenta esta ley en cuanto a la solicitud de la patente, es que si los documentos que servían de apoyo a la misma no cumplían con lo establecido por la ley, y la autoridad determinaba que éstos no eran claros en cuanto a la descripción del invento, se consideraría como no presentados, decisión que se haría saber al interesado por escrito, esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 22°, el cual señala que:

" Si los documentos exhibidos, a juicio de la Secretaría, no satisfacen en absoluto las prescripciones del artículo anterior, especialmente la parte final de éste, relativa al capítulo de especificación denominado "Novedad de la Invención", considerará como no presentados los documentos y lo hará saber por escrito al interesado."

Una vez que los documentos requeridos junto con la solicitud cumplan con lo establecido por esta ley, la autoridad tendrá la obligación de llevar a cabo un examen sobre las patentes nacionales que sean similares, así como de las patentes que se encuentren en trámite, este examen recibía el nombre de examen previo, el cual se llevaba a cabo con la finalidad de comprobar que la patente solicitada no invadía

algún otro derecho que previamente se había concedido, esta disposición se encuentra prevista dentro del artículo 24°, el cual señala que:

" Cuando los documentos presentados satisfagan los requisitos legales y reglamentarios, y pueda precisarse lo que el peticionario considera como una novedad, y si la invención que trata de ampararse queda comprendida dentro de lo que señala el artículo 4° como patentable, y a la vez no queda incluida entre lo que el artículo 6° dispone que no es patentable, se procederá a hacer un examen previo entre las patentes nacionales similares concedidas anteriormente o en tramitación, a efecto de averiguar si se invadirían derechos ya adquiridos."

No hay que confundir este examen con los *exámenes ordinario y extraordinario de novedad*, de los cuales ya se hizo mención anteriormente, ya que dichos exámenes se practican con la finalidad de saber si la patente cuenta o no con el requisito positivo de patentabilidad denominado *novedad*, mientras que el examen a que se refiere el artículo 24°, se lleva a cabo sobre la solicitud de la patente, con la finalidad de determinar si la patente que se solicita no invade derechos ya adquiridos con anterioridad, en el caso de que esto suceda, la autoridad no estará en posibilidad de conceder la patente, a menos que la invasión sea parcial, la patente se podrá otorgar en forma tal que la invasión no tenga lugar. Esta idea se encuentra contenida dentro del artículo 25°, el cual señala que:

" Si del examen previo que establece el artículo anterior resultare que se invadirían con la solicitud de patente examinada, derechos anteriormente adquiridos por medio de otra patente nacional, vigente, no se expedirá aquélla. Si se encontrare que habría solamente invasión parcial de derechos, la patente podrá ser expedida en forma tal que la invasión no ocurra."

Una vez obtenidos los resultados del *examen previo*, la autoridad procedía a expedir la patente, conforme a lo señalado por el artículo 26°, del cual ya se hizo mención anteriormente. En caso de que el resultado de dicho examen fuera negativo, la autoridad tendrá la obligación de dar a conocer por escrito al solicitante

de la negativa, la cual deberá estar debidamente fundamentada y motivada, y por lo tanto la patente no se expedirá, este trámite se encuentra regulado en el artículo 27º, mismo que establece :

" En caso de que la Secretaría resuelva, de acuerdo con los artículos anteriores, negar la expedición de la patente, lo comunicará por escrito al interesado, con expresión de los motivos y fundamentos legales de la negativa, señalando las patentes nacionales que amparen los mismos derechos, o los elementos que haya tenido en cuenta para determinar que la invención que trata de patentarse es del dominio público."

Por primera vez dentro de una legislación en materia de patentes, se establece la posibilidad de que el solicitante pueda inconformarse en contra de las resoluciones emitidas por la Autoridad Administrativa, dicha inconformidad debía de llevarse a cabo conforme lo establecido por el artículo 28º que señala:

" En los casos previstos por los artículos 25º, 26º y 27º, el interesado podrá solicitar a la Secretaría, por escrito debidamente fundado y dentro del término de dos meses, la reconsideración administrativa del asunto. De no hacerse así en el plazo señalado, quedará firme la resolución dictada."

Para finalizar este análisis, se puede mencionar que esta ley representa una mala copia de la ley anterior por lo que resultó poco eficaz, ya que no tenía concordancia con el desarrollo industrial y económico que para esa época se estaba dando en nuestro país, el cual inició su camino de industrialización en el año de 1936 al llevarse a cabo la expropiación petrolera, y con posterioridad, al presentarse la Segunda Guerra Mundial, dentro de la cual nuestro país fue beligerante, consistiendo su actividad principal en la contienda de proveer de materias primas y productos semi-elaborados, en la medida de sus posibilidades a las naciones aliadas. Estos hechos marcaron el inicio de nuestra industrialización de la cual parte el constante desarrollo de México.

7. LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DEL 10 DE FEBRERO DE 1976.

La expedición de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, vuleve a reflejar la atmósfera imperante en torno a las instituciones en ella reguladas, ya que en dicho ordenamiento se aprecia claramente el impacto de la filosofía político-económica en materia de propiedad industrial sustentada por ciertos grupos en los años sesenta y setenta, la cual se caracterizó entre otras cosas, por los ataques encaminados a desvirtuar las tesis que han justificado la existencia del sistema de patentes y el derecho exclusivo de explotación temporal de un invento.

Así según lo expresó el Ejecutivo en su iniciativa :

"... la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 ya no respondía a los problemas de nuestros días ni a los cambios que demanda una época en la que, a la par que se han venido definiendo nuevas formas de denominación por parte de los países desarrollados, los países en desarrollo cobran cada día una conciencia más clara de sus derechos y del imperativo de ordenar conforme a la justicia de las relaciones internacionales."²³

Durante la época en la que se expidió esta ley, en otros países de América Latina, sus legislaciones en materia de Propiedad Industrial, sufrieron el impacto de los estudios y opiniones que cuestionaban las bondades de la regulación tardicional sobre la materia. Estos estudios de acuerdo con lo que señala el Lic. Horacio Rangel Ortiz en su artículo "Las Patentes en México", fueron realizados por economistas tanto nacionales como extranjeros y por organismos internacionales como la UNCTAD²⁴

Un antecedente que tuvo gran trascendencia para la expedición de esta ley, fue la integración de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Comercio y

²³ García, Moreno Víctor Carlos. "El Sistema Patentario Internacional y la Nueva Ley Mexicana de Invenciones y Marcas". Revista Nomos Tomo I núm. 2 abril-junio México: 1979 pág 17

²⁴ Rangel, Ortiz Horacio. "Las Patentes en México Evolución y Sistema Actual". Revista de Investigaciones Jurídicas de la Escuela Libre de Derecho. año 11 núm 11 México: 1987 pág 43

Desarrollo en 1964, así como los estudios patrocinados por este organismo en torno a las patentes.

Esta ley encuentra su fundamento dentro de nuestra Constitución vigente, esta Ley fue expedida durante el gobierno del Presidente Luis Echeverría, estando vigente hasta el año de 1987, año en el cual sufrió reformas muy significativas, ya que durante esa época, nuestro país se vio envuelto en una serie de acontecimientos internacionales, los cuales provocaron que se iniciara una apertura en el campo de la inversión extranjera.

La apertura en dicho campo comenzó con la implementación de criterios menos estrictos en el proceso de autorización de proyectos de inversión extranjera, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el:

" Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior de 1984-1988, en el cual la Administración Federal ofreció autorizar la inversión extranjera 100% directa en áreas prioritarias o bien que satisficieran los criterios siguientes:

- a) ser actividades complejas, en las cuales el proceso de cambio tecnológico es aclarado;**
- b) ser actividades orientadas fundamentalmente a la exportación;**
- c) ser actividades cuyos requerimientos de inversión por hombre ocupado sean particularmente elevados."²⁵**

Otro antecedente de las reformas a la Ley de Inversiones y Marcas fue el establecimiento y la implementación de criterios de apertura en el área de los contratos relativos a la transferencia de tecnología, particularmente por lo que respecta a la autorización del pago de regalías más elevadas cuando la tecnología

²⁵ Alfredo y Ricardo, De Palma. op. cit. Tomo IV pág 103

suministrada por proveedores extranjeros a empresas nacionales así lo justificaba, llegando en algunos casos y en algunas áreas a aproximarse a los niveles internacionales establecidos para tales situaciones. Así mismo, la Dirección General de Transferencia de Tecnología de la SECOFI, vinculada estrechamente con la Dirección General de Inversiones Extranjeras, trató de promover la adquisición de las tecnologías y adecuadas a la realidad de las empresas nacionales, a la vez que ha venido concediendo cada vez mayor importancia a los derechos de Propiedad Industrial, como objeto de las relaciones contractuales que determinan el flujo tecnológico hacia México.

Otro factor que influyó de manera determinante en crear la atmósfera propicia para modificar la legislación de propiedad industrial, fue la incorporación de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), el cual propició la apertura comercial de nuestro país en una forma muy significativa. Sobre este acuerdo se hablará posteriormente.

Ahora bien, hay que hacer referencia al contenido de esta ley antes de sus referidas reformas.

Así en el artículo 4º. se señala lo que para la misma se consideraba como patentable.

"Es patentable la invención que sea nueva, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, en los términos de esta ley.

También será patentable aquella invención que constituya una mejora a otra y que cumpla con los requisitos del párrafo anterior."

Como se puede observar esta es la primera ley sobre patentes que define claramente cuáles son los tres requisitos positivos fundamentales con los cuales se debe cumplir para que la autoridad pueda conceder una patente, cabe mencionar que dentro del mismo precepto se incluye a las patentes de mejora, sin hacer mención de las otras clases de patentes reconocidas por leyes anteriores.

Un gran avance que trae consigo esta ley, es que para cada requisito positivo de patentabilidad dedica un artículo específico, dando de esa forma una explicación más amplia y clara del significado de cada uno de estos requisitos, así en el artículo 5°, establece cuando una invención no cuenta con el requisito de *novedad* dicho artículo señala:

"artículo 5°.- Una invención no se considerará como nueva si está comprendida en el estado de la técnica, esto es, se ha hecho accesible al público, en el país o en el extranjero mediante una descripción oral o escrita, por el uso de cualquier otro medio suficiente para permitir su ejecución, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la patente o de la fecha de prioridad validamente reivindicada."

La fecha de presentación de la solicitud de una patente, representa un elemento esencial para que un invento conserve su característica de la novedad, ya que esta se pierde en el momento en el que la invención se ha ejecutado o bien se haya dado a conocer con anterioridad a la solicitud de la patente. dentro de esta legislación se establece una excepción a esta regla, ya que en el artículo 6°, se establece que la novedad no se considerará perdida, si la divulgación del invento se hace en una exposición internacional, pero con la condición de que el interesado deposite con la autoridad correspondiente la documentación necesaria para acreditar su invención, además se establece un plazo para la presentación de la solicitud después de que se haya concluido con la exposición.

" No constituye pérdida de la novedad de la invención su divulgación anterior a la presentación de la solicitud, si tal divulgación resulta del hecho de que el solicitante o su causahabiente hayan exhibido la invención en una exposición internacional oficialmente reconocida, siempre que con anterioridad a su exhibición se depositen en la Secretaría de Industria y Comercio los documentos prevenidos por el reglamento y que la solicitud respectiva de la patente se presente en la misma dependencia dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura de la exposición."

En cuanto al requisito positivo denominado *altura inventiva*, este se encuentra previsto dentro del artículo 7°, el cual señala:

" Se considera que una invención implica una actividad inventiva si, en la fecha a que se refiere el artículo 5° y habida cuenta del estado de la técnica, ella no resulta evidente para un técnico en la materia."

Para que un invento se pueda considerar que cuenta con altura inventiva, es necesario que el mismo resulte de una idea del hombre mediante la cual busca dar solución a un problema existente, además de que la solución a ese problema no resulte obvia para un técnico en la materia en la que se esté desarrollando la invención.

Esta ley señala en su artículo 8°, cuando un invento es susceptible de aplicación industrial.

" Una invención es susceptible de aplicación industrial, si se puede fabricar o utilizar por la industria."

Al igual que en la ley anterior, no existe ningún concepto de lo que se considera como invención, por lo que esa laguna preexiste en nuestro derecho hasta esa época. De lo que si hay que hacer mención, es que esta ley señala en el artículo 9°, lo que no se considera como invención, por lo que cabe hacer una crítica al legislador de ésta época ya que bastaría con definir a la invención en forma positiva para así poder determinar el campo de aplicación de esta ley sobre los inventos, lo que se ocasiona al definir en forma negativa un objeto, es crear confusión entre las personas interesadas en la materia.

" No son invenciones para los efectos de esta ley:

ESTA TESIS NO DEBE SALIR DE LA BIBLIOTECA

79

I.- Los principios teóricos o científicos y los métodos matemáticos.

II.- El descubrimiento que consista simplemente en dar a conocer, hacer patente u ostensible algo que ya existía en la naturaleza, aún cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre.

III.- Los sistemas y planes comerciales, contables, financieros, educativos y de publicidad, caracteres tipográficos, las reglas de juegos, la presentación de información y los programas de computación.

IV.- Las creaciones artísticas y literarias.

Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano y los relativos a animales o vegetales, así como los métodos de diagnóstico en estos campos."

Una vez que se estableció por esta ley lo que se consideraba como patentable, así como lo que no se consideraba como invención, se procedió a hacer un listado de lo que no podía ser objeto de una patente, es decir, se determinó cuales eran los requisitos negativos de una invención, estos requisitos estuvieron previstos en el artículo 10°, el cual señala que:

" No son patentables:

I.- Las variedades vegetales y las razas animales así como los procedimientos biológicos para obtenerlas.

II.- Las aleaciones.

III.- Los productos químicos, exceptuando los nuevos procedimientos industriales de obtención y sus nuevos usos de carácter industrial.

IV.- Los productos químicos farmacéuticos y sus mezclas, medicamentos, bebidas y alimentos para uso humano o animal, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas.

V.- Los procedimientos de obtención de mezclas de productos químicos, los procedimientos industriales de obtención de aleaciones y los procedimientos industriales de obtención de modificación o aplicación de productos y mezclas a que se refiere la fracción anterior.

VI.- Las invenciones relacionadas con la energía y la seguridad nuclear.

VII.- Los aparatos y equipos anticontaminantes, ni los procedimientos de fabricación, modificación o aplicación de los mismos.

VIII.- La yuxtaposición de invenciones conocidas, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de la combinación o fusión de esas invenciones, 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 novedoso.

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

X.- Las invenciones cuya publicación o explotación fuesen contrarias a la ley, la moral o las buenas costumbres."

Como se señaló en el CAPITULO I, las condiciones negativas de patentabilidad se caracterizan porque su ausencia debe ser indispensable para que una invención pueda ser protegida mediante una patente.

Cabe mencionar, que esta ley incluye dentro de los requisitos negativos de patentabilidad, productos que anteriormente no estaban previstos en otras legislaciones que la precedieron, esto se debe en gran medida al desarrollo industrial que con el paso del tiempo se fué dando en nuestro país.

En cuanto al procedimiento para obtener una patente, el mismo se encuentra reglamentado en el capítulo II de esta ley, el cual recibió el nombre de "**Solicitud y expedición de las patentes.**", así en su artículo 14º señala ante que autoridad se tenía que presentar la solicitud y cuales eran los requisitos con los que la misma debía de cumplir.

" Para obtener el privilegio de patente deberá presentarse solicitud escrita en la Secretaría de Industria y Comercio, en la que se hará constar el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante y del inventor, la denominación que se dé a la invención y la clase de la misma, así como los demás datos que prevengan esta ley y su reglamento."

En el artículo 17º, se establece cuales eran los documentos que debían de acompañar a la solicitud, dentro de este precepto se señala en forma expresa que la solicitud tendrá que finalizar con la descripción del invento la cual contendrá las reivindicaciones del invento, esta parte de la solicitud es primordial ya que en la reivindicaciones se debe de señalar la esencia del invento, de ello dependerá en gran medida que la patente se expida o no.

" A la solicitud deberá acompañarse la descripción de la invención, que deberá ser lo suficientemente clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma y, en su caso, del proceso para su realización a una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia. Deberá asimismo indicar bajo protesta de decir verdad el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención."

La descripción deberá ir acompañada de los planos o dibujos técnicos que se requieran para su comprensión.

La descripción se finalizará con una ó más reivindicaciones que precisen el alcance de la protección que se solicita. Las reivindicaciones deberán ser claras y concisas y no podrán exceder del contenido de la descripción."

Por primera vez dentro de una legislación en materia de patentes se señala la obligación de señalar los medios para llevar a cabo el proceso para la realización del invento.

Respecto de la documentación presentada junto con la solicitud, la autoridad procedía a realizar un estudio de los mismos y en caso de que considerara que estos no cumplen con lo establecido por la ley, se requería al solicitante que aclara los puntos sobre los cuales existía cierta duda, para llevar a cabo este trámite, la autoridad concedía al solicitante un plazo de dos meses, en caso de que dejara

transcurrir este plazo sin llevar a cabo la aclaración, la autoridad determinaba que la solicitud de la patente había sido abandonada, esta etapa del procedimiento fue regulada por el artículo 18º, el cual establece que:

" Presentada la solicitud y sus anexos, la Secretaría de Industria y Comercio podrá requerir que se precisen o aclaren en lo que crea conveniente. De no cumplir con dicho requerimiento en un plazo de dos meses se considerará abandonada, la solicitud. Los documentos aclaratorios por ningún motivo contendrán elementos que den mayor alcance a la invención a que se refiera la solicitud original, ya que en este caso será necesaria una nueva solicitud y se perderá la fecha de presentación."

Ahora bien, hay que señalar que si la solicitud no cumplía con los requisitos de forma establecidos por la ley, se le concedía al solicitante un plazo hasta de treinta días para que subsanara la falta de forma en la que caía la solicitud, esta disposición estaba prevista en el artículo 19º, el cual señalaba:

" Si la solicitud no cumple con los requisitos de forma establecidos por esta ley y su reglamento, por una sola vez se le otorgará al interesado un plazo de hasta treinta días para que la perfeccione, y, de no hacerlo, se tendrá por no presentada comunicándole esta resolución."

No hay que confundir este artículo con el anterior, ya que el primero se refiere a la aclaración de la solicitud, teniendo como resultado que se determine que la solicitud que está en trámite se entienda como abandonada, mientras que el artículo 19º, se refiere a los requisitos de forma de la misma, por lo cual el alcance de este artículo es mayor ya que el incumplimiento del mismo trae como consecuencia que se considere que la solicitud nunca fue presentada.

Una vez que se satisfacían los requisitos de forma de la solicitud, la autoridad procedía a llevar a cabo el *examen de novedad*, ya no sobre la solicitud, sino sobre el invento mismo, este examen se encontró reglamentado el siguiente artículo:

"artículo 20º.- Satisfechos los requisitos legales y reglamentarios se hará un examen de novedad de la invención, que el interesado deberá solicitar dentro de los noventa días siguientes al cumplimiento de un año de presentada la solicitud o esta se considerará abandonada."

A diferencia de las leyes anteriores, esta ley señala un plazo para la realización del **examen de novedad**, esta disposición se estableció, con la finalidad de evitar que el solicitante dejara inconcluso el procedimiento para la obtención de la patente, ya que anteriormente al no fijarse un plazo para su realización, el solicitante dejaba transcurrir largos periodo sin que se llevara a cabo ningún otro trámite.

Hay que señalar que al igual que en las leyes anteriores se estableció el examen de novedad, con la finalidad de determinar si la patente solicitada no invadía alguna otra ya concedida, así como para determinar si el invento carecía o no de novedad, por la gran importancia que representaba esta etapa del procedimiento, era necesario que la autoridad diera a conocer por escrito al interesado, el resultado obtenido en ese examen, esta disposición se encuentra reglamentada dentro del artículo 21º, mismo que señala:

" Si del examen de novedad de la invención resulta la posible invasión, total o parcial, de derechos adquiridos por tercero o que aquella carece de novedad, se la hará saber por escrito al solicitante para que dentro de un plazo de dos meses manifieste lo que a su derecho convenga. Si omite hacerlo, la solicitud se considerará abandonada."

Una vez que se concluía con la práctica del citado examen, la autoridad tenía la obligación de informar por escrito al interesado si se concedía o no la patente, lo cual se llevaba a cabo conforme a lo señalado por los siguientes artículos:

" En caso de que la Secretaría de Industria y comercio niegue la patente, lo comunicará por escrito al interesado, expresando los motivos y fundamentos legales de su decisión.

En contra de la resolución anterior procede el recurso de reconsideración

administrativa, el cual deberá ser interpuesto por escrito ante la propia Secretaría. El recurso deberá interponerse dentro del mes siguiente al día en que se notifique la resolución."

Dentro de este artículo, existe una gran contradicción en cuanto al mencionado recurso administrativo, ya que en este caso la propia Secretaría es juez y parte, motivo por el cual el solicitante se encuentra en desventaja ante la autoridad. En este caso, sería conveniente que de dicho recurso, tuviera conocimiento una autoridad administrativa diferente a la que emitió la resolución.

En el caso de que la patente se concediera, dicha resolución debía de ser dada a conocer al solicitante para que el estuviera en posibilidad de cumplir con lo establecido por el artículo 31º, el cual señala que:

" Cuando proceda la expedición de la patente, se notificará al solicitante para que, dentro del término de dos meses, presente los *clisés*²⁶ necesarios para la publicación, y cubre los derechos por expedición del título. Si el solicitante no cumple en tiempo con lo anterior se considerará abandonada."

En el caso de que una patente extranjera fuera solicitada en nuestro país, la fecha de presentación sería la de la primera solicitud, siempre y cuando la misma se presentara dentro de los plazos establecidos por el artículo 36º, es de gran importancia esta disposición, ya que en ella se establece el *derecho de prioridad de las patentes* el cual sirve para determinar la existencia de la *novedad* de una invención.

" Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otro país, la fecha de presentación se retrotraerá a la de presentación en aquel en que lo fue primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen los tratados internacionales, de los que el mismo sea parte. Si no los hubiere,

²⁶ CLISE.- Plancha o grabado en metal para la impresión. Imagen fotográfica negativa. Diccionario Larousse, Edición 1992. Editorial Printer Colombia. pág 238

deberá, presentarse dentro del año de solicitada la patente en el país de origen.

Para conceder este derecho de prioridad, deberán satisfacerse los requisitos siguientes:

I.- Que al solicitar la patente se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud.

II.- Que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de mayores derechos que los que se deriven de la presentada en el extranjero.

III.- Que dentro de los noventa días siguientes al de presentación de la solicitud, se llenen los requisitos que señalen los tratados internacionales de los que México sea parte, esta ley y su reglamento.

IV.- Que exista reciprocidad en el país de origen."

Con este artículo se trata de fomentar la apertura industrial de México hacia el resto del mundo.

Como se señaló anteriormente, esta ley sufrió importantes reformas durante el año de 1987. reformas que eran necesarias para este ordenamiento legal, no sólo para mejorarlo y adecuarlo a la realidad de México, si no además para rectificar o por lo menos aminorar ciertas tendencias que recogió la ley de 1976.

Si bien es verdad que algunos conceptos que introdujo la ley de invenciones y marcas de 1976 fueron considerados avanzados en el campo de la Propiedad Industrial, también es cierto que a través del tiempo probaron ser ineficaces, por no decir negativos para el desarrollo de la tecnología y de un comercio sano en México.

El proceso para reformar la ley de la materia fue lento y no faltaron los problemas, tanto de forma como de fondo, y esta situación era de esperar a partir de los cambios propuestos, particularmente en el área de las patentes que no era del todo aceptado por interés o corrientes filosóficas que no necesariamente creen en la Propiedad Intelectual y en la tecnología, como factor de riesgo. en especial cuando es el sector privado quien los desarrolla. Sin embargo, el interés de algunos sectores

en México y el dinamismo del derecho permitieron que la ley de Invenciones y Marcas de 1976 fuera reformada en algunas partes sustanciales.

Las preocupaciones más serias en el ámbito internacional, resultantes de la ley de Invenciones y Marcas de 1976, nacieron de las muchas restricciones a la investigaciones que podrían ser objeto de patentes.

La legislación de 1976 contemplaba como no patentables los siguientes tipos de invenciones:

a) Las variedades vegetales y las razas animales, así como los procedimientos biológicos para obtenerlas.

b) Las aleaciones.

c) Los productos químicos exceptuando los nuevos procedimientos industriales de obtención y sus nuevos usos de carácter industrial.

d) Los productos químico-farmacéuticos y sus mezclas, medicamentos, bebidas y alimentos para uso humano o animal, fertilizantes, plagicidas, herbicidas y fungicidas.

e) Los procedimientos de obtención de mezclas de productos químicos, los procedimientos industriales de obtención de aleaciones y los procedimientos industriales de obtención, modificación o aplicación de productos y mezclas a que se refiere la fracción anterior.

f) Las invenciones relacionadas con la energía y la seguridad nucleares.

g) Los aparatos y equipos anticontaminantes, y los procedimientos de fabricación, modificación o aplicación de los mismos.

De las limitaciones anteriores, aquellas contenidas en los puntos **e**, **f** y **g** tenían posibilidad de obtener un certificado de invención como única forma de protección posible. En cuanto al certificado de invención, cabe señalar que este era un medio

de protección de algunos inventos, fue una figura que por primera vez estuvo prevista por la ley de 1976, el certificado de invención otorgaba al titular del certificado, el derecho a recibir una regalía de cada interesado que explotara la invención dentro de la vigencia del registro.

En cuanto a las enmiendas respecto de las restricciones a la patentabilidad de variedades vegetales y razas animales, así como los procedimientos biológicos para obtenerlas, estas quedaron básicamente sin alteración alguna.

Respecto de la restricción a la patentabilidad de las aleaciones, éstas siguen sin la posibilidad de protección mediante patentes, aun cuando en la actualidad ya es posible obtener patentes para los productos de obtención de dichas aleaciones, las que anteriormente sólo podían protegerse bajo la figura del **certificado de invención**, hay que mencionar la gran importancia que representa ello para el desarrollo de la industria siderúrgica, ya que la misma tiene un carácter estratégico para el avance industrial y comercial de México, por ello, se ha buscado que las aleaciones por sí mismas sean protegidas mediante las patentes de invención.

Por otro lado en cuanto a la no patentabilidad de los productos químicos industriales, se determinó dentro de estas reformas que los mismos podrían ser protegidos mediante una patente hasta después del 17 de enero de 1997, la misma suerte corrieron los productos químico-farmacéuticos, medicamentos y agroquímicos, las bebidas y alimentos para uso animal, los procesos para obtener, modificar o aplicar productos químico-farmacéuticos, medicamentos y agroquímicos.

En cuanto a las restricciones que establecía la ley de 1976 para proteger mediante **certificado de invención** a los inventos relacionados con el área de energía y seguridad nucleares, y los métodos y aparatos anticontaminantes, las enmiendas realizadas en 1987 introdujeron la posibilidad de otorgar patentes regulares

en estos campos, de igual forma, se introdujeron los procesos genéticos para obtener especies vegetales, animales o sus variedades como un nuevo rubro de no patentabilidad, los cuales no se contemplaban específicamente en la legislación de 1976.

En el campo de las patentes, otra enmienda importante es la referente a la posibilidad de que la oficina Mexicana de Propiedad Industrial (Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico de SECOFI) aceptara y validara los exámenes de novedad llevados a cabo por la Oficina de Propiedad Industrial que tuviese el carácter de oficina examinadora en los términos del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), hay que hacer notar que México no es miembro del PCT, pero aún así sus disposiciones son aplicables en nuestro país, esta alternativa se introdujo a través de la reforma al artículo 20º de la Ley de 1976. Sin embargo, la reforma al citado artículo no es explícita sobre los mecanismos concretos que tenían que seguirse para la aceptación de los exámenes de novedad practicados en el extranjero, ya que el legislador se limitó a establecer ciertos lineamientos generales, tal y como se puede observar en el texto del citado artículo 20º que señala:

" Satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se hará un examen de novedad de la invención, si el interesado lo solicita dentro de los noventa días siguientes al cumplimiento de un año de presentada la solicitud. De no recibirse esta petición se considerará abandonada de pleno derecho la solicitud.

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en el reglamento de esta ley, determinará las áreas de la inventiva en las que, a solicitud del interesado, se podrá aceptar el examen de novedad realizado por oficinas de propiedad industrial distintas a la nacional, siempre y cuando aquéllas tengan carácter de oficinas examinadoras, conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, o se trate de exámenes practicados por la Oficina Europea de Patentes. En todo caso, se deberán presentar los exámenes de novedad debidamente aprobados, en idioma español, con las constancias del examen y demás documentos que acrediten la realización del examen de novedad, conforme a los criterios establecidos por dichas oficinas examinadoras. En

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

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

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

Como se aprecia de la lectura de este artículo, la ley deja muy claro que no todos los exámenes de novedad provenientes de oficinas de patentes del extranjero eran aceptados por la Oficina de Patentes mexicana, existiendo restricciones tanto de forma como de fondo, a las que se sujeta la aceptación de los exámenes del extranjero.

Ahora hay que hacer mención de otras materias, que tienen que ver con la tramitación de las patentes. El artículo 14º fue modificado, para eliminar la exigencia de que el solicitante indicara la clase de la invención, lo cual presentaba múltiples errores, máxime que nunca ha existido una clasificación oficial de patentes.

" Para obtener el derecho de patente, deberá presentarse solicitud escrita en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en la que se hará constar el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante y del inventor, la denominación que se dé a la invención, así como los demás datos que prevengan esta ley y su reglamento."

Si bien las reformas de 1987, fueron bien recibidas tanto en México como en el extranjero, fué necesario posteriormente llevar a cabo la elaboración de una nueva ley, la cual se adecuaba a las necesidades imperantes del momento, como lo fueron el fortalecimiento de las relaciones comerciales de México, con sus países vecinos del norte, por lo que la Ley de Invenciones y Marcas dió paso a una nueva legislación sobre la materia, la cual recibió el nombre de "**Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.**"

8. LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Esta ley fue expedida durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari, en el año de 1991, y como se señaló anteriormente, refleja la gran apertura comercial a la que se enfrentaba México, pues para esta época ya se hablaba de una posible realización de un tratado internacional en materia de comercio con los Estados Unidos de Norte América así como con Canadá.

Esta ley al igual que la ley que la antecedió encuentra su fundamento constitucional en los artículos 28 y 89 fracción XV de nuestra Constitución vigente.

Dentro del Título II de esta ley, se establece una definición muy clara de cada uno de los requisitos de patentabilidad de los inventos, así como de algunos conceptos básicos para poder entender cada uno de las condiciones de patentabilidad. Dentro del texto del artículo 12º, se establecen los siguientes conceptos:

" Para los efectos de este Título se considerará como:

I.- Nuevo, a 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 deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia;

IV.- Aplicación Industrial, a la posibilidad de que cualquier producto o proceso, sea producido o utilizado, según el caso, en la industria incluyéndose en ésta a la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas, la construcción y toda clase de servicios;

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, e la fecha en que se entregue la solicitud en la Secretaría, o en las delegaciones de ésta, autorizadas para el efecto, en el interior del país, siempre y cuando cumpla con los requisitos que señala esta ley y su reglamento o, en su defecto, cuando se cumplan éstos."

Con este artículo, por primera se precisan los conceptos de cada uno de los requisitos de patentabilidad, en una forma estructurada clara y concreta, un gran avance que presenta esta ley, es la descentralización de las funciones de la Secretaría, al señalar en forma expresa de la existencia de oficinas foraneas autorizadas para conocer respecto de estos asuntos, esta innovación se debió, como se señaló anteriormente a la gran apertura que en esta materia se estaba viviendo en nuestro país.

El capítulo II, de esta ley fue dedicado a las patentes por lo que en su artículo 15º, señale lo que se puede proteger mediante una patente.

" Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta Ley."

Por primera vez una ley hace una definición de lo que se entiende por invención, situación que es de gran importancia ya que facilita tanto a la autoridad como al inventor su tarea de definir y clasificar lo que se considera como invención, así en el artículo 16º, encontramos lo que para esta ley se considera como invención.

" Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía existente en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre, através de la satisfacción inmediata de una necesidad concreta. Quedan comprendidos entre las invenciones los procesos o productos de aplicación industrial."

Dentro de esta definición se pueden incluir todos los procedimientos

industriales que en leyes anteriores no estaban previstos como patentables, como lo fueron en su época, los procedimientos para la obtención tanto de alimentos como de bebidas para el hombre.

En cuanto al requisito de novedad, en el artículo 18º, se estableció cuando una patente no perdía la característica de ser novedoso por el hecho de haber recibido cierta publicidad.

" La divulgación de una invención no efectuará que siga considerandose nueva, cuando dentro de los doce meses previos a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o su causehabiente hayan dado a conocer la invención, por cualquier medio de comunicación o le hayan exhibido en una exposición nacional o internacional. Al presentarse la solicitud correspondiente deberá incluirse la documentación comprobatoria en las condiciones que establezca el reglamento de ésta ley."

En cuanto a los requisitos negativos de patentabilidad, éstos estuvieron reglamentados en dos artículos diferentes, así dentro del artículo 19º, se estableció lo que no se consideraba como invención patentable.

" No se considerarán invenciones para lo 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, aún cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre;

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

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 forma, de dimensiones o de materiales salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia."

En cuanto a las invenciones que se refieran a la materia viva, esta ley hace una clasificación entre lo que se pueda patentar y lo que no puede ser objeto de la misma, así en el artículo 20º. encontramos esta clasificación.

" Las invenciones que se refieran a materia viva, sin perjuicio de lo que se disponga en otros ordenamientos legales, se regirán por lo siguiente:

I.- Serán patentables:

a) Las variedades vegetales;

b) Las invenciones relacionadas con microorganismos, como las que se realicen usándolos, las que se apliquen a ellos o las que resulten en los mismos. Quedan incluidos en esta disposición todos los tipos de microorganismos, tales como las bacterias, los hongos, las algas, los virus, los micoplasmas, los protozoos y, en general las células que no se reproduzcan sexualmente, y ;

c) Los procesos biotecnológicos de obtención de farmoquímicos, medicamentos en general, bebidas y alimentos para consumo animal y humano, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas, o productos con actividad biológica.

II.- No serán patentables:

a) Los procesos esencialmente biológicos para la obtención o reproducción de plantas, animales o sus variedades, incluyendo los procesos genéticos o relativos a materia capaz de conducir su propia duplicación, por sí misma o por cualquier otra manera indirecta, cuando consistan simplemente en seleccionar o aislar material biológico disponible y dejarlo que actúe en condiciones naturales;

b) Las especies vegetales y las especies y razas animales;

c) El material biológico tal como se encuentra en la naturaleza;

d) El material genético, y ;

e) Las invenciones referentes a la materia viva que compone el cuerpo humano."

Dentro de esta ley, se ve reflejada la tendencia de México en cuanto al avance de la industria tanto alimenticia, farmacéutica como agrícola, ya que dentro de este precepto, ya se regulan como invenciones patentables los procedimientos para la obtención de alimentos y bebidas para los humanos como para los animales, además de considerar por primera vez los procedimientos para la obtención de nuevas especies vegetales, así como toda clase de microorganismos, siempre y cuando no se trate de los relacionados con la reproducción sexual de los seres vivos.

En cuanto al procedimiento para la obtención de las patentes, la ley de 1991, dedica su Capítulo V, el cual fue denominado "*De la tramitación de Patentes*", así en el artículo 38º, se señala ante quien debe de ser presentada la solicitud, así como los requisitos formales con los que la misma debe cumplir.

" Para obtener una patente deberá presentarse solicitud escrita ante la Secretaría, en la que se indicará el nombre y domicilio del inventor y del solicitante, la nacionalidad de éste último, la denominación de la invención, y demás datos que prevengan esta Ley y su reglamento, y deberá exhibirse la comprobación del pago de derechos .

La solicitud de patente en trámite y sus anexos serán confidenciales hasta el momento de su publicación."

Dentro de esta disposición, se establece por primera vez la obligación de señalar la nacionalidad del inventor, así como el nombre de la propia invención, esta exigencia se dió debido a la gran cantidad de patentes extranjeras que durante esa época se presentaban dentro de nuestro territorio, a diferencia con las leyes anteriores, se consideran como confidenciales los datos correspondientes a las solicitudes en trámite, hasta la fecha de su publicación.

En el artículo 39º, se señaló que tanto el inventor como su causahabiente , por medio de su representante podían solicitar la patente, sin especificar los requisitos procedimentales con los cuales se debía de cumplir para hacer válida la representación.

" La patente podrá ser solicitada directamente por el inventor o por su causahabiente o a través de sus representantes."

En cuanto a la fecha de prioridad de las patentes, esta se encontró reglamentada tanto en los artículos 40º y 41º respectivamente:

" Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros países se podrá reconocer como fecha de prioridad la de presentación en aquel en que lo fue primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales, o en su defecto dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de patente en el país de origen."

" Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior se deberán satisfacer los requisitos siguientes:

I.- Que al solicitar la patente se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país;

II.- Que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a los que se deriven de las reivindicaciones presentadas en el extranjero.

Si se pretendieren derechos adicionales a los que se deriven de las reivindicaciones contenidas en la solicitud presentada en el extranjero; la prioridad deberá ser sólo parcial y referida a esta solicitud. Respecto de las reivindicaciones adicionales se podrá solicitar un nuevo reconocimiento de prioridad;

III.- Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, se cumplan los requisitos que señalen los Tratados Internacionales, esta ley y su reglamento, y

IV.- Que exista reciprocidad en el país de origen."

En cuanto a este punto, esta ley no presenta ninguna avance, ya que estos artículos son una copia de la ley anterior.

Por lo que respecta a los documentos que deben de acompañar a la solicitud, estos se encontraron reglamentados en el artículo 47º que señala:

" A la solicitud de patente se deberá de acompañar:

I.- La descripción de la invención que deberá ser lo suficientemente clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma y, en su caso, para guiar su realización por una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia. Así mismo, deberá incluir el mejor método conocido por el solicitante, para llevar a la práctica la invención, cuando ello no resulte claro de la descripción de la invención.

En caso de material biológico en el que la descripción de la invención no pueda detallarse en sí misma se deberá complementar la solicitud con la constancia de depósito de dicho material en una institución reconocida por la Secretaría, conforme a lo establecido en el reglamento de esta ley.

II.- Los planos o dibujos técnicos que se requieran para la comprensión de la descripción:

III.- Una o más reivindicaciones, las cuales deberán ser claras y concisas y no podrán excederse del contenido de la descripción, y

IV.- un resumen de la descripción de la invención, que servirá únicamente para su publicación y como elemento de información técnica."

El siguiente paso dentro del procedimiento para la obtención de las patentes, previsto por esta ley, consistía en que en el momento en que la solicitud cumplía con los requisitos señalados en el artículo anterior, se llevaría a cabo un examen sobre los mismos. Este examen recibió el nombre de *examen de forma*. El cual estuvo previsto dentro del artículo 50° que indica:

" Presentada la solicitud, la Secretaría realizará un examen de forma de la documentación y podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario o se subsane sus omisiones. De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento, en un plazo de dos meses, se considerará abandonada la solicitud. Los documentos que se presenten por ningún motivo contendrán reivindicaciones adicionales o con mayor alcance que las reivindicaciones reclamadas en la solicitud original, ya que en este caso será necesario una nueva solicitud."

En cuanto al examen de fondo, este se llevaba a cabo después de publicada la solicitud, con la finalidad de determinar si la invención cumplía con los requisitos de novedad, altura inventiva e industriabilidad, así como determinar si la invención no

caía bajo alguna de las prohibiciones expresamente establecidas por la propia ley.

"artículo 53.- Una vez publicada la solicitud de patente, la Secretaría hará un examen de fondo de la invención para determinar si se satisfacen los requisitos señalados por el artículo 15° de esta Ley.

Para la realización de los exámenes de fondo, la Secretaría solicitará el apoyo técnico del Instituto y, en caso de ser necesario, podrá solicitar el de organismos e instituciones especializados."

Cabe mencionar que esta disposición señala que se solicitará apoyo del Instituto, el cual empezó a funcionar hasta el año de 1994.

Ahora bien, hay que mencionar que toda respuesta de la autoridad, tenía que ser dada a conocer por escrito, tal y como lo señalan los siguientes artículos.

" En caso de que la Secretaría niegue la patente, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y los fundamentos legales de su resolución."

" Cuando proceda el otorgamiento de la patente, se solicitará por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, cumpla con los requisitos necesarios para su publicación y cubra los derechos por la expedición del título. Si vencido el plazo fijado el solicitante no cumple con lo establecido en el presente artículo se le tendrá por abandonada la solicitud."

En el presente capítulo, se ha intentado presentar un análisis de las modificaciones que ha sufrido el Derecho de Patentes Mexicano desde el decreto de 1820, hasta la expedición de la Ley de Fomento y protección de la Propiedad Industrial de 1991, destacando los avances de los que fueron objeto tanto los requisitos positivos de patentabilidad como los negativos, así como el procedimiento para la obtención de las patentes a través del paso del tiempo, los cuales se han ido adaptando a las necesidades de cada época, ahora es momento de dar paso a la legislación en materia de patentes vigente en nuestro país.

CAPITULO III
NORMATIVIDAD INTERNACIONAL RELACIONADA CON LOS
REQUISITOS DE PATENTABILIDAD DE LOS INVENTOS
APLICABLE EN MEXICO

CAPITULO III

NORMATIVIDAD INTERNACIONAL RELACIONADA CON LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD DE LOS INVENTOS APLICABLE EN MEXICO

En México, dentro de nuestra Constitución Política, se reglamentan los Tratados Internacionales, en el artículo 133º, el cual señala que los Tratados Internacionales que se celebren conforme a lo establecido por la propia Constitución, tendrán el carácter de Ley Suprema en todo el país, de igual forma el artículo 89 fracción X, señala como facultades y obligaciones del Presidente, el dirigir la política exterior y celebrar Tratados Internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado. Es por ello que dentro de nuestra Carta Magna, encontramos el fundamento tanto para la celebración, como para la aplicación de tratados internacionales dentro de nuestro territorio.

Antes de desarrollar este tema, es conveniente aludir a la terminilógia propia del derecho Internacional, lo cual nos permitirá conocer el correcto significado de una serie de vocablos comúnmente usados en dicho ámbito, tales como Tratado Internacional, Estado signatario, ratificación, adhesión, etc.

De acuerdo con lo que señala el Lic. Modesto Seara Vazquez, la definición de Tratado Internacional es la siguiente:

"Tratado es todo acuerdo concluido entre dos ó más sujetos de Derecho Internacional."²⁷

Se habla de sujetos de Derecho Internacional, y no de Estados, con la finalidad de incluir a las organizaciones Internacionales.

²⁷ Modesto Seara Vázquez. "Derecho Internacional Público" 20 edición Editorial Porrúa: México: 1988 pág 63

Ahora bien, por Estado signatario, debemos entender:

"... a aquel Estado, que tras haber intervenido en la elaboración de un Tratado Internacional, lo suscribe por medio de su legal representante, juntamente con los legales representantes de otros Estados, el día de la aprobación del Tratado en cuestión."²⁸

El simple hecho de que un Estado signe un Tratado, no le obliga por si mismo. es necesario que el Tratado Internacinal sea ratificado, es decir que los órganos competentes de dicho Estado, en el caso de nuestro país, de acuerdo con nuestra Carta Magna, los Tratados Internacionales deberán de ser ratificados por la Cámara de Senadores (art. 76º fracc.I). En cuanto a la definición de *ratificación*, la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los Tratados, señala:

"...es el acto internacional por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un Tratado."²⁹

Otro concepto sobre la materia del cual se debe de hacer referencia, es el de la *adhesión*, el cual se refiere a:

"Acto mediante el cual, un Estado que no ha firmado un tratado puede entrar a formar parte de él."³⁰

Hay que señalar que para que un Tratado Internacional entre en vigor es necesario, normalmente, que sea ratificado por un número determinado de Estados signatarios, de igual forma, es indispensable que, se depositen en el organismo que el propio Tratado designe, el número de ratificaciones señaladas por el propio

²⁸ Jose Luis, Romani. "Propiedad Industrial y Derechos de Autor su regulación Internacional. Bosch Case Editorial. Barcelona: 1976 pág 8

²⁹ Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM Editorial Porrúa, 6ª edición, México: 1992 pág 2659

³⁰ Seara, op., cit. pag 214

Tratado, para que este pueda entrar en vigor para todos los Estados que lo han ratificado.

Es conveniente mencionar que son pocas las ramas del derecho que gozan de una regulación internacional tan antigua y completa, como la que disfruta la Propiedad Industrial.

La necesidad de armonizar el principio de territorialidad, con otro de los principios básicos de la Propiedad Industrial, recogido en todas las legislaciones nacionales, como lo es el principio de la exigencia de la novedad mundial de las patentes de invención, fueron un factor determinante para que a finales del siglo pasado (1883), se suscribiese en París el Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial, que es el texto base de toda la extensa y actual regulación internacional de esta materia.

1. CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, DEL 20 DE MARZO DE 1883.

Como se señaló anteriormente, este Convenio es la base de la regulación de la Propiedad Industrial, y mediante él se creó la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, conocida como la *Unión de París*.

El Convenio, suscrito el 20 de marzo de 1883, ha sufrido a lo largo de su historia numerosas revisiones, pero su finalidad ha sido la de regular a las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y modelos industriales, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

México se adhirió a la Convención de Unión de París desde 1903, y el 27 de febrero de 1976, durante el mandato del Presidente Luis Echeverría, se publica en el Diario Oficial de la Federación, el "Decreto por el que se promulga el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967", el cual hasta la fecha sigue vigente.

Hay que señalar la importancia que representa la adhesión de nuestro país al citado Convenio, ya que de acuerdo con lo que se establece dentro del mismo, el trato que nuestra ley nacional da a los titulares de patentes extranjeras es similar al que rige las recomendaciones del artículo IV de la Convención (A. a I. Patentes, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales, marcas, certificados de inventor: derecho de prioridad.- G. Patentes: división de la solicitud.) Ya que el *trato nacional* quizá sea el principio básico más importante del Convenio, ya que significa que cada país que es parte en el Convenio tiene que conceder los mismos derechos y ventajas a los súbditos de los otros Estados miembros y a las personas y empresas en ellos domiciliadas o establecidas, que a sus propias nacionales. Es conveniente señalar, que por regla general, esos extranjeros 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. Así, por ejemplo, si la protección de un invento requiere la presentación de una solicitud y la concesión de una patente, el inventor extranjero tendrá que solicitar y obtener una patente en cada país donde quiera que su invento esté protegido. La facilidad que da el Convenio en cuanto al **derecho de prioridad** consiste fundamentalmente en un plazo que se otorga para llenar una solicitud para la concesión de una patente, por eso la fecha de presentación de la solicitud de patente en México, se retrotrae a la fecha de presentación en el país en que ya hubiese sido

solicitada primero, cuando se trate de patentes en las que se reclama el derecho de prioridad reconocido de modo expreso por la Ley. El reconocimiento de la prioridad está condicionado, desde luego, a la satisfacción de los requisitos formales y de fondo que señala la ley mexicana.

Dentro del texto del propio Convenio no se hace ninguna referencia a los requisitos de patentabilidad de los inventos, únicamente se señala que tanto la solicitud de la patente como la concesión de la misma deberá sujetarse a lo que la ley local señala, es decir que para que una invención pueda ser protegida mediante una patente, debe de cumplir tanto con los requisitos de la novedad, altura inventiva e industrialización, así como no caer bajo alguna de las prohibiciones que expresamente señala la ley, es decir debe de carecer de las condiciones negativas de patentabilidad.

Este Convenio ha sido la base de diversas regulaciones sobre la materia de la Propiedad Industrial.

Los dos siguientes Tratados internacionales de los cuales se hará mención a continuación, México no es un país miembro, no obstante lo anterior en nuestro país algunas disposiciones tanto de la Ley de la Propiedad Industrial, como de su Reglamento, admiten de hecho, una aplicación combinada con esos ordenamientos internacionales.

2. TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES

El PCT, es un tratado multilateral, concluido en 1970 en Washington, mediante el cual se instaura un único depósito a modo de solicitud internacional cuando se

desea la protección de una determinada invención en varios países, tal depósito produce el mismo efecto que si se hubieran efectuado diversas solicitudes por separado en cada uno de los países en los que se desea la protección.

La solicitud internacional, se somete a una búsqueda para descubrir el correspondiente estado de la técnica en ese campo, y en el caso de que el solicitante lo pida expresamente, se procede a un examen preliminar en averiguación de si la invención es realmente nueva, no es obvia y si es susceptible de aplicación industrial, es decir se verifica si la invención respecto de la cual se está solicitando la patente, cumple con los requisitos positivos de patentabilidad, como se puede corroborar, este Tratado señala al igual que nuestra legislación vigente, como indispensable la concurrencia de los requisitos antes mencionados, para el otorgamiento de la patente.

Una vez que los órganos correspondientes emiten sus informes respecto de la solicitud, se tramita la misma por separado en los países para los que se ha solicitado la protección, cada uno de los cuales podrá conceder su protección o denegarla.

Actualmente, el IMPI, considera como oficinas extranjeras examinadoras, en cuanto a la realización del examen de novedad, a las oficinas pertenecientes al PCT, debido a ello, en el momento en que el solicitante acude ante el Instituto, el personal del mismo le proporciona un folleto denominado **"Hechos Básicos sobre el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)"**, dentro del cual se señala el sistema mundial para la presentación múltiple simplificada de solicitudes de patente, en el cual se tocan los siguientes puntos, las ventajas que ofrece la presentación de una solicitud internacional dentro del marco del PCT, tales como la obtención de la protección simultánea en un gran número de países, además otra gran ventaja que presenta este Tratado es que se puede solicitar un examen preliminar internacional, el cual proporciona mayor información sobre la patentabilidad de la invención que

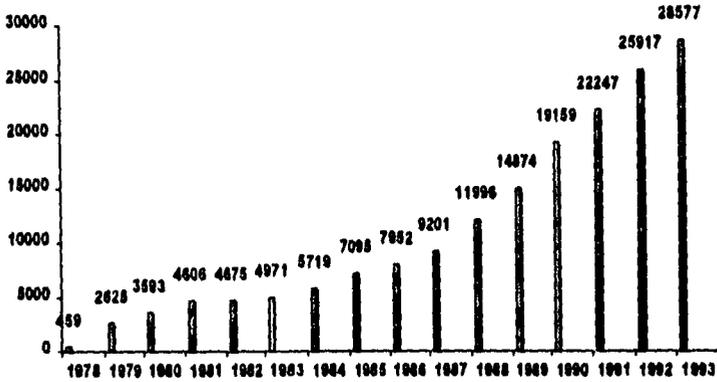
desea ser protegida, así se trata de evitar que el solicitante incurra en gastos elevados del procedimiento de concesión en cada uno de los países, en nuestro país el examen realizado por la oficinas examinadoras pertenecientes al PCT, se encuentra previsto dentro de los artículos 54° y 55° de la Ley, así como en artículo 43° del Reglamento, el cual señala:

" Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 54° y 55° de la Ley, se entenderá como oficinas examinadoras extranjeras, las que tengan el carácter de administraciones encargadas de efectuar el examen preliminar internacional, de conformidad con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

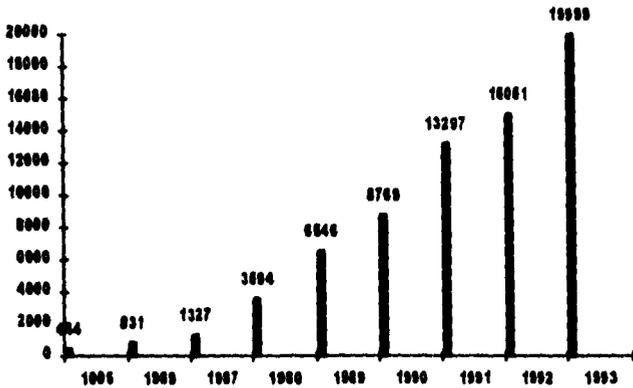
El informe que el Instituto acepte o requiera del examen de fondo realizado por las oficinas examinadoras extranjeras, podrá ser el que se efectúe tratándose de solicitudes de patente presentadas con arreglo al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, o el informe que realicen de solicitudes presentadas, conforme a sus respectivas legislaciones."

Como se ha visto, el PCT ahorra esfuerzo, tiempo, trabajo y dinero, a quien busca protección para un invento en varios países. Los gráficos siguientes ilustran el uso creciente del PCT. indican el número anual de solicitudes internacionales y de solicitudes de examen preliminar internacional desde 1985.

NUMERO DE EJEMPLARES ORIGINALES DE SOLICITUDES INTERNACIONALES PRESENTADAS EN TODO EL MUNDO



NUMERO DE SOLICITUDES DE EXAMEN PRELIMNAR INTERNACIONAL PRESENTADAS EN TODO EL MUNDO



**Fuente IMPI

* Loc. cit

3. CONVENIO DE MUNICH SOBRE LA PATENTE EUROPEA DEL 5 DE OCTUBRE DE 1973

Al igual que el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, el Convenio de Munich, de hecho se aplica dentro de nuestro país, ya que los organismos pertenecientes a este Convenio, son considerados como oficinas extranjeras examinadoras, las cuales sirven de apoyo al IMPI, para la realización del examen de novedad, y así poder comprobar la existencia de los requisitos positivos de patentabilidad de los inventos.

Este Convenio se dió como resultado de la Conferencia diplomática para la institución de un sistema europeo de expedición de patentes celebrada el 10 de septiembre al 5 de octubre de 1976, con la participación de los Estados del Mercado Común Europeo, conjuntamente con 21 países del resto del mundo que participaron en calidad de invitados. La finalidad de este convenio, consiste en la presentación de la solicitud ante la *Oficina Europea de Patentes (OEP)*, la cual tiene su sede en la ciudad de Munich, Alemania, esta oficina es el órgano receptor de la solicitud, también su función, consiste en la publicación del fascículo de patente (título de la patente), en el mantenimiento y acciones contra terceros, en cuanto al examen de novedad o la búsqueda documental, este se realiza en otras oficinas como la que se encuentran en la Haya, Holanda, o bien en la ciudad de Berlín, o en Roma.

Los países miembros de este Convenio cuentan con una oficina que se encarga de dar asistencia técnica a los países en vías de desarrollo, por la que ofrece al inventor que desea proteger su invención en varios países europeos la posibilidad de sustituir los diversos procedimientos de expedición de patentes nacionales, por un procedimiento único de expedición internacional.

Lo más importante que hay que señalar respecto de este Convenio, es que el mismo sirve de apoyo a las autoridades mexicanas (IMPI), para la realización del examen de novedad, cuando se solicite una patente dentro de nuestro país.

Otro documento de gran importancia y que ha tenido mucha influencia dentro de la legislación Mexicana sobre la Propiedad Industrial, es el denominado **Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)**, del cual ya se hizo referencia en el capítulo anterior, al señalar que fué uno de los factores más importantes para que se llevaran a cabo las reformas a la Ley de Patentes y Marcas de 1976, ya que con la entrada de nuestro país al GATT, se abre un nuevo campo tanto en materia de Comercio, como en materia de Propiedad Industrial y Traspaso de Tecnología.

4. ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO (GATT)

"GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE"

El **GATT** es un Tratado comercial multilateral que funciona como un conjunto de principios y normas convenidos para regir el comercio mundial, es un foro de negociaciones para reducir los obstáculos arancelarios al comercio entre los países miembros, y un Tribunal Internacional donde los gobiernos pueden resolver sus diferencias comerciales.

En la actualidad el **GATT** cuenta con 112 países signatarios que en su conjunto representan cerca de un 90% del comercio mundial. su finalidad es liberalizar

el comercio internacional estable, previsible y no discriminatorio, donde puedan prosperar las inversiones, el desarrollo industrial y tecnológico.

El órgano supremo del **GATT** son la Partes contratantes reunidas en su período de sesiones, que suele celebrarse una vez por año, en cuanto a la adhesión de México al **GATT**, dicho proceso, se dió a principios de los años ochenta, como parte de su programa de apertura comercial y de reforma estructural par conformar un sistema productivo eficiente y competitivo, que le permitirá una mayor integración a la economía mundial. México concluyó que era indispensable contar con un marco multilateral de comercio que asegurara un acceso estable a los productos mexicanos a los mercados externos. Nuestro país ingresó formalmente a este acuerdo el 24 de agosto de 1986, la adhesión fué ratificada por el Senado de la República el 12 de septiembre de 1986, entrando en vigor en noviembre del mismo año.

El **Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio**, se firmó en el año de 1947, desde esa fecha se han organizado ocho rondas de negociaciones para abordar temas específicos del comercio internacional, pero el mayor volúmen y complejidad de los intercambios mundiales, planteó la necesidad de abocarse a temas que han conocido un desarrollo notable, como es el caso de la **Propiedad Intelectual**, la cual incluye tanto a los **Derechos de Autor**, como a la **Propiedad Industrial**, para abordar este tema se iniciaron en 1986, en Punta del Este, Uruguay, las negociaciones conocidas como la **Ronda Uruguay**, la cual contó con la participación de 108 países.

Los principales objetivos que se propusieron en ese entonces fueron, entre otros, los siguientes:

Uno: contener las presiones proteccionistas y avanzar en el proceso de apertura multilateral para facilitar un adecuado acceso a los mercados.

Dos: reforzar la disciplina en la áreas tradicionales del comercio internacional para evitar, por una parte las prácticas desleales de comercio, y, por otra, que el combate a esas prácticas no se convierta en instrumentos de proteccionismo disfrazado.

Tres: extender las disposiciones del **GATT** a nuevas áreas del comercio internacional, como lo son la Propiedad Intelectual, y

Cuatro: incluir en las reglas del **GATT** la agricultura, los textiles y otras áreas cuyo comercio, hasta ahora, no se rigen abiertamente por las disposiciones generales que se aplican a otros bienes.

Desde el inicio de la **Ronda Uruguay** se han celebrado tres reuniones ministeriales plenarias: la de Punta del Este en 1986, una intermedia en Canadá en 1988 y la tercera en Bélgica en 1990.

La **Ronda Uruguay**, es la primera Ronda en abordar el tema de los derechos de Propiedad Intelectual. Las negociaciones buscaron definir las reglas y disciplinas comerciales en relación con las patentes, marcas comerciales, denominaciones de origen, derechos de autor, diseños industriales, circuitos integrados y secretos comerciales.

Como consecuencia de estos acontecimientos, la ley mexicana brinda una protección adecuada tanto al inventor nacional como al extranjero, dando así seguridad para la transferencia de nuevas tecnologías, en prácticamente todos los campos.

Dentro de los asuntos tratados en la **Ronda Uruguay**, no se contemplaron en forma concreta los requisitos de patentabilidad, lo que si fué analizado profundamente fueron las reglas de protección de las patentes de invención a nivel mundial, ya que como se ha mencionado en diversas ocasiones, el fortalecimiento del comercio y de la industria de un país, depende en gran medida del desarrollo que este tenga en el campo de las patentes, así como en la transferencia de tecnología.

Conjuntamente a la firma del acta final de la Ronda Uruguay, se expide el acuerdo mediante el cual se crea la Organización Mundial de Comercio (OMC), el cual fué aprobado por el Senado Mexicano el 13 de julio de 1994.

Dentro del acuerdo mediante el cual se crea la OMC, se firma un acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, y y la sección 5 la cual se refiere a la patentes, se señala, que los miembros de la Organización podrán excluir de patentabilidad las invenciones cuyo explotación comercial en su territorio debe impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o bien para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente por que la explotación esté prohibida por su legislación, así mismo podrán excluir de la patentabilidad:

- los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;
- las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos o microbiológicos. Sin embargo los países miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes o mediante un sistema eficaz sui generis o mediante la combinación ambas.

Como se observe, el acuerdo prevee al igual que nuestra legislación los requisitos negativos de patentabilidad, es decir señala lo que no se podrá proteger mediante una patente de invención, pero siempre respetando la legislación doméstica de patentes.

En cuanto a la divulgación de las patentes, se señala que los países miembros tendrán la facultad de exigir al solicitante de una patente que divulge la invención de manera suficiente, clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica

de que se trate puedan llevar a efecto la invención. de igual forma podrán exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor en la fecha de la presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, en la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud. así mismo se le podrá exigir al solicitante que facilite información relativa a sus solicitudes y las correspondientes concesiones de patentes en el extranjero.

Con la expedición de este acuerdo se trata de dar mayor protección a los inventores, y proteger la industriabilidad de los inventos ya que el hecho de que estos se puedan producir en la industria es la principal finalidad de una invención.

En consecuencia, la política de diversificación comercial seguida por nuestro país, combina la actividad multilateral con la regional y la bilateral y responde a las tendencias y requerimientos de la economía internacional y contribuye a lograr los fines del proceso de cambio y transformación interno que el país ha emprendido para lograr el bienestar de todos los mexicanos.

Otro acontecimiento que ha tenido y tendrá gran influencia sobre el campo de la Propiedad Industrial y en especial sobre la patentes de invención, es el *Tratado de Libre Comercio para América del Norte*, el cual es plenamente complementario del *Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio*, sobre el *Tratado de Libre Comercio* se hablará a continuación.

5. TRATADO DE LIBRE COMERCIO PARA AMERICA DEL NORTE

En primer lugar hay que señalar lo que el *Tratado de Libre Comercio para America del Norte* representa, su objetivo primordial consiste en integrar una región en donde el comercio de bienes y servicios y las corrientes de inversión sea más intenso, expedito, ordenado y equitativo para el beneficio de los consumidores e inversionistas de la región. Este Tratado permite a la región incrementar su competitividad frente al resto del mundo ello en virtud de su complementariedad de las economías de México, Canadá y Estados Unidos. *El Tratado de Libre Comercio (TLC)*, al igual que el resto de las negociaciones comerciales internacionales llevadas a cabo por México, suplementa y fortalece las políticas de cambio estructural de la economía y de apertura comercial que México inició hace una década con el fin de crear condiciones para aumentar el número de empleos, su tasa de crecimiento, y su nivel de remuneración, así como el fortalecimiento del desarrollo de su industria.

El 12 de junio de 1991, un año después del comunicado presidencial conjunto de los países signatarios que puso en marcha el proceso del Tratado, empezaron las negociaciones formales en Toronto, Canadá, la cuales terminaron catorce meses después, el 12 de agosto de 1992, firmando el documento final el 17 de diciembre del mismo año.

Los Poderes Legislativos de los tres países, lo ratificaron, el Senado mexicano de conformidad con la Constitución, lo aprobó el 22 de noviembre de 1993, la Cámara de los Comunes y el Senado de Canadá hicieron lo mismo el 27 de mayo y el 23 de junio respectivamente, la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos el 17 y 20 de noviembre de 1993 respectivamente.

Hay que señalar que el Tratado se compone de un Preámbulo y veintidós

capítulos agrupados en ocho partes.

En el Preámbulo, los tres países confirman su compromiso de promover el empleo y crecimiento económico en la región, mediante la expansión del comercio y las oportunidades de inversión. La primera parte del Tratado, se refiere a los Aspectos Generales, contiene los objetivos (capítulo I) y la definiciones generales (capítulo II).

Los objetivos del Tratado son como se señalo el principio eliminar barreras al comercio de bienes y servicios y auspiciar condiciones para una competencia justa; incrementar las oportunidades de inversión; *proteger la Propiedad Intelectual*, establecer los procedimientos efectivos para la aplicación del Tratado y la solución de controversias, y fomentar la cooperación trilateral, regional y multilateral. Además cada país ratifica sus derechos y obligaciones derivados del *Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)*.

Las siguientes partes del Tratado, se refieren a: comercio de bienes, barreras técnicas al comercio, compras del sector público, inversión y comercio de servicios, *Propiedad Intelectual*, solución de controversias, y excepciones y disposiciones finales.

El capítulo XVII corresponde a la *Propiedad Intelectual*. Incorpora los avances legislativos mexicanos que se ven reflejados dentro de nuestra legislación vigente y compromete a las partes a cumplir con las obligaciones internacionales contraídas en el *GATT* y en otros foros multilaterales.

La parte sustantiva del capítulo XVII puede dividirse en dos apartados: el primero establece los principios que regulan de manera general los derechos de Propiedad Intelectual (A), y el segundo, describe propiamente el contenido de tales derechos (B).

A. Principios.

Existen 5 principios que estipulan los lineamientos generales que regirán en esta área:

1. Principio de aplicación de las obligaciones internacionales. Las partes se obligan por medio del TLC a cumplir con las disposiciones sustantivas de los siguientes convenios internacionales para la Propiedad Industrial: El *Convenio de París* y el *Convenio UPOV* para la protección de las nuevas variedades de plantas;

2. Principio de trato nacional. Cada uno de los Estados signatarios otorgará a los nacionales de otro país, un trato no menos favorable del concedido a sus propios nacionales, respecto de la protección de los derechos de Propiedad Intelectual;

3. Principio de protección ampliada. Los tres países podrán extender en su legislación interna la protección a los derechos de Propiedad Intelectual, siempre que esa protección se compatible con el TLC;

4. Principio de control de prácticas y condiciones abusivas o contrarias a la competencia. Las naciones firmantes podrán sancionar actos derivados de la concesión de licencias, que en casos particulares, puedan constituir un abuso de los derechos de Propiedad Intelectual; y

5. Principio de cooperación y asistencia técnica. Los miembros del TLC se otorgarán asistencia y promoverán la cooperación entre las autoridades, con miras a eliminar el comercio de mercancías denominadas "piratas".³¹

B. Derechos de Propiedad Intelectual.

A la luz de los principios enunciados, Canadá, Estados Unidos y México se obligan a proteger: los derechos de autor, los fonogramas, las señales codificadas de satélite, las marcas, las patentes, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los secretos industriales, las indicaciones geográficas y los diseños industriales.

Es importante mencionar, que la lista antes descrita incorpora dos clases de disciplinas:

³¹ Memoria. Seminario sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos para Jueces Federales Mexicanos. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Secretaría de Educación Pública, Organización de la Propiedad Intelectual. México: 1993 pág 304

1. Las ya integradas a las leyes de las tres naciones, cuya importancia ha sido siempre reconocida como es el caso de las marcas, las patentes y los derechos de autor, y

2. Las que, en algunas ocasiones, todavía no forman parte de las leyes de los tres países y cuya aparición es relativamente reciente. Cabe apuntar que es importante proteger tales creaciones, ya que estas permiten el desarrollo de nuevas tecnologías. Este es el caso de los esquemas de trazado de circuitos integrados, que en su conjunto, conforman los famosos "chips", que encontramos no sólo en las computadoras, sino en otros aparatos electrodomésticos.

Ahora bien, hay que mencionar que dentro del *artículo 1709* del TLC, se encuentran previstas todas las disposiciones relacionadas con las patentes, y por lo que respecta a los requisitos positivos de patentabilidad, estos se encuentran reglamentados en el punto 1 de este artículo el cual señala:

"1. Salvo lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las Partes dispondrán el otorgamiento de patentes para cualquier invención, ya se trate de productos o de procesos, en todos los campos de la tecnología, siempre que tales invenciones sean *nuevas*, resulten de una *actividad inventiva* y sean *susceptibles de aplicación industrial*. Para los efectos del presente artículo cada una de las Partes podrá considerar que las expresiones "actividad inventiva" y "susceptibles de aplicación industrial" sean respectivamente sinónimos de las expresiones "no evidentes" y "útiles"."

En cuanto a los requisitos negativos de patentabilidad, dentro del texto del TLC, se señala lo siguiente, conforme a los puntos 3 y 4 del citado artículo:

"3. Asimismo, cada una de las Partes podrá excluir de la patentabilidad:

(e) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos, para el tratamiento de seres humanos y animales,

(b) plantas y animales excepto microorganismos; y

(c) procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, distintos de los procesos no biológicos y microbiológicos para dicha producción.

No obstante lo señalado en el inciso (b), cada una de las Partes otorgará protección a las variedades de plantas mediante patentes, un esquema efectivo de protección sui generis, o ambos."

A diferencia de nuestra ley vigente, el Tratado de Libre Comercio, señala que si serán objeto de patente la variedades de plantas, y en virtud de lo que señala el artículo 133° Constitucional, prevalecerá sobre la ley secundaria el TLC, por lo tanto las variedades de plantas, quedarán protegidas mediante una patente.

"4. Si una Parte no ha dispuesto el otorgamiento de patentes para dar protección a los productos farmacéuticos y agroquímicos de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1:

(a) al 1° de enero de 1992, para la materia relacionada con sustancias que se generen de manera natural, las cuales sean preparadas o producidas por procesos microbiológicos o derivadas significativamente de los mismos y que se destinen a constituir alimentos o medicinas, y

(b) al 1° de junio de 1991, para cualquier otra materia,

Las Partes otorgarán al inventor de cualquiera de esos productos, o a su causahabiente, los medios para obtener protección por patente para dicho producto, por el periodo en que siga vigente la patente concedida en otra Parte, siempre que el producto no se haya comercializado en la Parte que otorga la protección de conformidad con este párrafo, y que la persona que solicite esa protección presente una solicitud oportunamente."

Como se puede observar, el Tratado otorga protección a las invenciones, requiriendo a cada país:

- conceder patentes para productos y procesos en prácticamente todo tipo de inventos, incluidos los farmacéuticos y agroquímicos;

- eliminar cualquier régimen especial para categorías particulares de productos, cualquier disposición para la adquisición de los derechos de patentes, y cualquier discriminación en la disponibilidad y goce de los derechos de patentes

que se otorgan localmente y en el extranjero; y

- brindar la oportunidad a los titulares de la patentes, para que obtengan protección en los inventores relativos a productos farmacéuticos y agroquímicos, que antes no estaban sujetos a ser patentados.

La política de diversificación comercial seguida por México combina la actividad multilateral con la regional y la bilateral, y responde a las tendencias y requerimientos de la economía internacional y contribuye a lograr los fines del proceso de cambio y transformación interna que ha emprendido nuestro país, el cual busca consolidar la soberanía en un mundo interdependiente y así lograr el bienestar de todos los mexicanos.

Para finalizar con este punto, hay que señalar que el Tratado de Libre Comercio en materia de propiedad industrial, incorpora avances legislativos mexicanos y compromete a las partes a cumplir con sus obligaciones internacionales contraídas en el marco del GATT y en otros foros multilaterales, además se establece que los Estados Unidos otorgará a México un trato no discriminatorio en la protección de patentes, además las partes darán protección a los circuitos integrados y a las variedades vegetales. Esto último estimulará la innovación en el campo mexicano.

Las disposiciones de este capítulo, aunadas a las de inversión y de acceso a mercados, complementan un marco idóneo de incentivos, ya que brindan seguridad jurídica y alientan la innovación tecnológica, además de propiciar el desarrollo de proyectos modernos, altamente competitivos, con gran capacidad de generación de empleos y divisas y con una perspectiva de bienestar a largo plazo.

Para concluir con este capítulo, hay que mencionar que la nueva ley en materia de propiedad industrial, ofrece protección jurídica a los distintos tipos de derechos de propiedad industrial a niveles similares a los que otorgan las legislaciones más avanzadas en la materia, la nueva ley de Protección de la Propiedad Industrial, es un instrumento jurídico importante para inducir en las empresas del país un proceso continuo de innovación tecnológica y mejoramiento de la calidad, así como para atraer del extranjero inversiones y tecnologías avanzadas, que permitan a México competir en la economía mundial.

Así mismo, se puede señalar que toda la historia de la regulación internacional de la Propiedad Industrial es un ir avanzando, a lo largo de casi cien años, en unas épocas muy lentamente, en otras a grandes pasos, por el camino de la armonización, la simplificación y la unificación al máximo de todo lo que ha sido posible armonizar, simplificar y unificar en la respectivas legislaciones nacionales.

CAPITULO IV
COMPROBACION DE LA EXISTENCIA DE LOS REQUISITOS
DE PATENTABILIDAD DE LOS INVENTOS

CAPITULO IV

COMPROBACION DE LA EXISTENCIA DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD DE LOS INVENTOS

En todos los países la concesión de una patente es el resultado de un proceso y análisis jurídico de los requisitos de patentabilidad, basado en una estructura institucional determinada, que produce distintos efectos económicos según el poderío de quien posee dicha patente.

La concesión de una patente es una compleja fusión de derechos y obligaciones, que no pueden analizarse separadamente de otras fuerzas económicas e industriales.

Ahora bien, siendo las patentes de invención una concesión que hace el Estado, se requiere necesariamente un procedimiento de concesión, mediante el cual se lleva a cabo un estudio profundo y sistemático de los requisitos de novedad, altura inventiva, industrialización, así como de la ausencia de los requisitos negativos previstos en la legislación correspondiente.

El procedimiento viene regulado de manera concreta en las diversas leyes de patentes. En todos los países empieza mediante la presentación ante la Oficina competente de la Administración, de una solicitud acompañada de diversos documentos, entre ellos de una descripción del invento, la cual debe de ser hecha con gran precisión y teniendo en cuenta las normas concretas de la legislación de cada país, en la mayoría de los casos extremadamente técnicas, haciendo referencias, de manera detallada, a la forma y el contenido preciso de la solicitud o

petición, la confección de los dibujos y de los modelos, el depósito de muestras, las dimensiones de los unos y los otros, etc.

Y todas estas normas deben tenerse cuidadosamente en cuenta, ya que de su cumplimiento dependerá el que sea o no sea aceptada la demanda por la Administración, al hacer el examen de forma.

En este aspecto es en donde parece que existe una mayor posibilidad de llegar a una uniformidad en el derecho de los diferentes países.

A. SISTEMAS DE CONCESION DE LAS PATENTES

En el procedimiento se siguen diferentes sistemas, los cuales se refieren al examen que hace la autoridad sobre la forma de la solicitud y sobre la patentabilidad del invento. Ya desde los albores de las legislaciones relativas a la propiedad industrial en los países en los que primero se crearon, fué ésta una de las cuestiones en torno a las cuales se dieron las polémicas científicas más abundantes, estas discusiones en primer lugar se presentaron en el momento en el que se empezó a hablar acerca del valor y de la significación que las patentes de invención tienen respecto del nacimiento de los derechos de que son título, ya que para muchos autores, estos derechos se adquieren por el hecho mismo de la invención y existen por lo tanto, con anterioridad a la concesión del título correspondiente, y en opinión de otros autores, en cambio el nacimiento no se produce sino cuando la patente es otorgada, estas ideas fueron el antecedente para que se empezara a hablar sobre los sistemas de concesión de las patentes, lo que hay que señalar, es que en ningún país se considera a las patentes como

fundamento único y suficiente de los derechos de los inventores, tampoco éstos gozan de plena protección legal por el solo hecho de la invención, sino que necesitan solicitar y obtener las patentes que les sirvan de título

Hay que señalar que existen diferentes sistemas de concesión, siendo los dos grandes sistemas :

1. examen previo

2. no examen , sin previo examen o de libre concesión

Al ir desarrollando cada uno de los sistemas antes mencionados, nos podremos dar cuenta que no es posible la existencia de un sistema puro, ya sea de *examen previo* o bien de *no examen*.

1. sistema de examen previo:

La autoridad realiza no sólo el examen de forma y de la patentabilidad del objeto desde el punto de vista de su naturaleza (máquina, procedimiento, producto) y de las limitaciones legales o prohibiciones, sino también un examen de otras condiciones de patentabilidad, especialmente de la novedad del invento, este sistema se sigue dentro de la legislación de propiedad industrial mexicana.

2. sistema sin previo examen o de libre concesión:

La autoridad no examina si se trata de una invención nueva, susceptible de aplicación industrial o bien que la misma cuente con altura inventiva, basta que el solicitante declare ante la autoridad que el objeto cuenta con esos requisitos para que la autoridad conceda la patente.

Si el objeto es patentable por su naturaleza, es decir que se trate de una máquina, procedimiento, o bien se trate de un producto, y todos los documentos estén conforme a lo que señala la ley, la autoridad concede la patente, procediendo a su debido registro.

Este sistema se sigue dentro de las legislaciones de propiedad industrial, de los países como Haití, República Dominicana y Paraguay.

El hecho de que dentro de este sistema se conceda la patente, sin la necesidad de que se lleve a cabo un examen previo, y la autoridad confie en la buena fé del solicitante, dicha concesión no priva que terceros perjudicados puedan ejercitar la acción de nulidad ante las autoridades, ya sean administrativas o judiciales.

Una desventaja que presenta este sistema es que al no hacer un estudio respecto de la novedad del invento, la patente concedida puede invadir alguna patente anteriormente otorgada.

B. REQUISITOS LEGALES PARA LA OBTENCION DE LAS PATENTES DE INVENCION DENTRO DEL SISTEMA JURIDICO MEXICANO.

Una vez descritos los tipos de sistemas que se existen en relación a la concesión de patentes y estudio de los requisitos de patentabilidad de los inventos, cabe señalar que dentro de nuestro régimen jurídico, el primer aspecto que la ley señala en relación al procedimiento para la obtención de una patente, es el de determinar que todas las disposiciones contenidas en la ley de Propiedad Industrial, son de orden público y de observancia general en todo el país, pero siempre respetando lo establecido en los Tratados Internacionales, de los cuales México sea parte, de igual forma, establece que la aplicación administrativa de la Ley, corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial "IMPI" (art 1º), motivo por el cual todas las solicitudes y promociones necesariamente deberán de presentarse ante el Instituto (IMPI), o bien ante las Delegaciones Federales de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI).

Dentro del artículo 2º fracción V se establece que la Ley de la Propiedad Industrial tiene por objeto:

" Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen y regulación de secretos industriales"

Del texto de este artículo, se desprende que la autoridad administrativa, únicamente concederá patentes a las invenciones, todos los demás objetos que ante ella sean presentados, se protegerán mediante registros o declaraciones, según sea el caso, anteriormente se señaló dentro del capítulo II, que existían patentes tanto para las invenciones, como para las mejoras de las mismas, actualmente, ambas son protegidas dentro de la misma patente, ya que la propia ley dentro del Capítulo II denominado **De las Patentes**, únicamente señala en el artículo 15º lo que se considera como invención, y por lo tanto es susceptible de ser protegido através de una patente;

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

Una vez que el legislador estableció lo que se entiende como invención, procedió a determinar los requisitos con los cuales tienen que cumplir las invenciones para poder obtener protección por parte de la autoridad mediante una patente, y así dentro del artículo 16º se establecen tanto los requisitos positivos como son la

novedad, altura inventiva y la industriabilidad de la invención, los cuales se encuentran definidos en el artículo 12º, y los requisitos negativos de las invenciones artículos 4º, 16º y 19º, dentro del Capítulo I, se señaló la definición de cada uno de los requisitos de patentabilidad de los inventos tanto en la doctrina como en la propia legislación, pero es conveniente referirnos nuevamente a ellos ya que de la existencia o bien de su ausencia depende que la autoridad conceda o no la patente.

La Ley de la Propiedad Industrial, en cuanto al requisito positivo de novedad, establece que éste no se perderá aún cuando se haya realizado una divulgación previa de la invención y por lo tanto se podrá continuar con el trámite de la solicitud de la patente, pero siempre y cuando esa divulgación se haga conforme a lo establecido en el ya citado artículo 18º, de esta disposición, quedan excluidas las patentes concedidas en el extranjero.

Dentro del Capítulo I, se hizo referencia a los elementos que no son considerados como invención dentro de la legislación de propiedad industrial, cabe hacer mención, que dentro del artículo 19º, se señalan conceptos que se encuentran protegidos por la Ley Federal de derechos de Autor, motivo por el cual quedan excluidos de la protección de la Ley de la Propiedad Industrial, ahora, una vez definidos los conceptos fundamentales que la ley prevé como requisitos para la obtención de una patente, es momento de hablar sobre el trámite de la solicitud, dentro del cual se señalará en primer lugar ante quien debe de ser presentada la solicitud, así como los requisitos con los cuales debe de cumplir la misma, del examen de forma y de fondo los cuales son realizados por la autoridad sobre la solicitud de patente presentada ante ella.

**1. TRAMITE DE LA SOLICITUD DE PATENTE MEDIANTE EL CUAL SE
COMPRUEBA LA EXISTENCIA DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD.**

a) ante quien debe de ser presentada la solicitud.

Como se señaló anteriormente, la solicitud de una patente debe de ser presentada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), esto si la solicitud se presenta dentro del Distrito Federal, o bien ante las Delegaciones Federales de SECOFI, si la misma es presentada en el interior de la República, esto conforme a lo establecido por el artículo 5° del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

"artículo 5°.- Las solicitudes o promociones deberán presentarse ante el propio Instituto o en las Delegaciones de la Secretaría...."

b) quienes pueden solicitar la patente

Conforme a lo establecido en el artículo 39° de la Ley de la Propiedad Industrial, la patente podrá ser solicitada directamente por el inventor o por su causahabiente o a través de sus representantes.

Ahora bien, si las solicitudes o promociones son presentadas por conducto de un mandatario, este deberá acreditar su personalidad, de acuerdo con lo establecido por el artículo 181° de la Ley, así como con lo que señale el artículo 16° del propio Reglamento.

"artículo 181º.- Cuando las solicitudes y promociones se presenten por conducto de mandatario, éste deberá acreditar su personalidad:

I.- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandatario es persona física;

II.- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el caso de personas morales, se trate de solicitudes de patentes, registros o inscripción de licencias o sus transmisiones.

En este caso, en la carta poder deberá manifestarse que quien la otorga cuenta con facultades para ello y citarse el instrumento en el que consten dichas facultades para ello y citarse el instrumento en el que consten dichas facultades.

III.- En los casos no comprendidos en la fracción anterior, mediante instrumento público o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor cuando se trate de persona moral mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante, y

IV.- En los casos no comprendidos en la fracción II, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable al lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en el caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como el derecho del otorgante para conferir, se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario.

En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente; sin embargo, bastará con una copia simple de la constancia de registro, si el poder se encuentra inscrito en el registro general de poderes establecido por el Instituto."

De este artículo, se desprende que la ley actual de un tratamiento igual tanto a los nacionales como a los extranjeros, siempre y cuando se trata de personas físicas, ya que sólo exige como requisito la presentación de una carta poder simple, la diferencia se presenta en el caso de las personas morales ya que a éstas se les exige la presentación de un poder.

Cabe hacer mención que la inscripción de los documentos originales de poderes o copias certificadas de los mismos, es una facultad opcional con la cual cuenta el solicitante.

Ahora bien, el artículo 16° del Reglamento establece los requisitos con los cuales deben de cumplir los documentos previstos por el artículo anterior y mediante los cuales se acredita la personalidad de los apoderados y representantes legales de los solicitantes.

"artículo 16°.- El acreditamiento de la personalidad de apoderados y representantes se sujetará a lo siguiente:

I.- La carta poder a que se refiere el artículo 181°, las fracciones I y II de la Ley, deberá contener el nombre, firma y domicilio de los dos testigos. Los otorgantes podrán ser nacionales o extranjeros;

II.- Se reconocerán para actuar en procedimientos administrativos los poderes generales otorgados para actos de administración o para pleitos y cobranzas;

III.- ...

IV.- Los poderes especiales se reconocerán para realizar los actos para los cuales se otorgaron, y

V.- Los solicitantes que actúen por sí, los apoderados y representantes legales, podrán autorizar en sus solicitudes y promociones a otras personas físicas para oír y recibir notificaciones."

De acuerdo con lo que señala éste artículo, se puede confirmar que la idea que tuvo el legislador mexicano en el momento de expedir esta nueva legislación, fué la de ponerse a la altura de los países con los cuales tiene relaciones respecto de la materia de propiedad industrial, por ello se busca dar un trato igual tanto a nacionales como a extranjeros, además de facilitar los trámites de la solicitud.

c) requisitos con los cuales debe de cumplir la solicitud de patente

La solicitud deberá de presentarse por escrito, conforme a lo establecido por el artículo 38°, 179 y 180 de la Ley.

" artículo 38° Para obtener una patente deberá presentarse solicitud escrita ante el Instituto, en la que se indicará el nombre y domicilio del inventor y del solicitante, la nacionalidad de este último, la denominación de la invención, y demás datos que prevenga esta Ley y su reglamento, y deberá exhibirse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes, incluidas las relativas a los exámenes de forma y de fondo."

" artículo 179.- Toda solicitud o promoción dirigida al Instituto, con motivo de lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, deberán presentarse por escrito y redactadas en idioma español.

Los documentos que se presenten en idioma diferente deberán acompañarse de su traducción al español."

"artículo 180°.- Las solicitudes y promociones deberán ser firmadas por el interesado o su representante y estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, en su caso. Si falta cualquiera de estos elementos, el Instituto desechará de plano la solicitud o promoción."

Conforme a lo que establece el citado artículo 5° del Reglamento de la Ley en la materia, todas las solicitudes y promociones deberán de cumplir con los siguientes requisitos:

"artículo 5°.- ...

I.- Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;

II.- Utilizar las formas 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 requiladas y, tratándose de medios magnéticos, conforme a la guía que el Instituto emita al efecto.

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 de promoción;

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

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

Las solicitudes y promociones deberán presentarse por separado para cada asunto,

Cuando las solicitudes y promociones no cumplan con los requisitos establecidos en las fracciones I a IV, VIII y IX anteriores, el Instituto requerirá a los solicitantes o promoventes para que dentro de un plazo de dos meses subsane. En caso de no cumplirse con el requerimiento, las solicitudes o promociones serán desechadas de plano.

En el caso de que las solicitudes o promociones no cumplen con el requisito establecido en la fracción VII anterior, los solicitantes o promoventes deberán, sin mediar requerimiento del Instituto, presentar ante éste la traducción correspondiente de los documentos que se exhiben dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que esas solicitudes o promociones se entreguen.

En el caso de que los solicitantes o promoventes no exhiban la traducción dentro del plazo fijado, las solicitudes y promociones serán desechadas de plano.

Las solicitudes y promociones remitidas por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes se tendrán por recibidas en la fecha en que efectivamente le fueron entregadas al Instituto.

Se podrán presentar solicitudes o promociones por transmisión telefónica facsimilar, siempre que la solicitud o promoción y sus anexos originales, acompañados del comprobante de pago de la tarifa que en su caso procede y del acuse de recibo de la transmisión facsimilar, sean presentados en las oficinas del propio Instituto al día siguiente de haberse efectuado la transmisión.

En este caso, bastará que la transmisión facsimilar contenga la solicitud o promoción."

En cuanto a la denominación de la invención,, esta deberá ser breve, además de que por sí mismo haga saber la naturaleza de la invención.

Como se señaló anteriormente, esta legislación refleja los avances a los cuales

nuestro país se está enfrentando día a día, los cuales van íntimamente relacionados con la materia de Propiedad Industrial, y con el avance de la tecnología.

En cuanto a las solicitudes de patente, el Instituto tiene la obligación de proporcionar gratuitamente a los solicitantes y promoventes ejemplares de las formas oficiales, mismas que pueden ser reproducidas por terceros, siempre y cuando éstas se ajusten a las formas oficiales, de las cuales se anexan las siguientes copias:

- 1.- Forma de solicitud;
- 2.- Solicitud de información tecnológica de patentes;
- 3.- Solicitud de aceptación de examen de fondo realizado en el extranjero

Hay que mencionar que la solicitud de patente siempre tendrá que ir acompañada de los documentos señalados por el artículo 47° de la Ley.

"artículo 47°.- A la solicitud de patente se deberá acompañar:

I.- La descripción de la invención, que deberá ser lo suficientemente clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma y, en su caso para guiar su realización por una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia. Asimismo, deberá incluir el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención, cuando ello no resulte claro de la descripción de la invención.

En el caso del material biológico en el que la descripción de la invención no pueda detallarse en sí mismo, se deberá complementar la solicitud con la constancia de depósito de dicho material en una Institución reconocida por el Instituto, conforme a lo establecido en el Reglamento de esta Ley

II.- Los dibujos que se requieran para la comprensión de la descripción;

III.- Una o más reivindicaciones, las cuales deberán ser claras y concisas y no podrán exceder del contenido de la descripción, y

IV.- Un resumen de la descripción de la invención, que servirá únicamente para su publicación y como elemento de información técnica."

Ahora bien, cada uno de estos documentos deberán de cumplir con ciertos

requisitos, mismos que se encuentran señalados dentro del Reglamento de la propia Ley, los cuales consisten en:

La descripción, las reivindicaciones y el resumen, no deberán contener dibujos, no así podrán tener fórmulas o ecuaciones químicas o matemáticas, tanto las fórmulas como los cuadros que sean incluidos tanto en las reivindicaciones como en la descripción, deberán ser colocados en forma horizontal en la hoja de la solicitud, esto de acuerdo con lo que establece el artículo 27°.

Las reglas a las cuales deberá sujetarse la *descripción de la invención*, son las siguientes:

- se indicará la denominación de la invención tal y como aparece en la solicitud,
- es necesario precisar el campo de la técnica dentro del cual se desarrollará la invención,
- es necesario que el inventor señale los antecedentes con los cuales cuenta respecto del estado de la técnica a la cual pertenece su invención,
- además especificará su invención en términos claros y exactos, de tal forma que se facilite la comprensión del problema técnico, dando la solución del mismo, exponiendo los efectos ventajosos de su invención, así como las diferencias que la misma presente respecto de invenciones semejantes ya conocidas,
- es importante que señale el mejor método conocido para llevar a cabo la realización de su invención, pudiendo auxiliarse de ejemplos prácticos y dibujos si estos fueren necesarios,
- cuando se trate de invenciones en las cuales se requiera de un depósito de material biológico, será necesario señalar que se ha efectuado dicho depósito así como la institución en la cual se llevó a cabo el mismo.

En cuanto a las *reivindicaciones*, estas deben de ser presentadas bajo las siguientes reglas, ya que de la clara descripción de estas, depende en gran medida que se conceda o no la patente, ya que dentro de este rubro, se señalan las características esenciales de la propia invención.

- en cuanto al número de las reivindicaciones, estas deberán corresponder a la naturaleza de la propia invención,

- en el caso de que se presenten varias reivindicaciones, se numerarán en forma consecutiva con números arábigos,

- dentro de las reivindicaciones no deberán aparecer referencias hechas en la descripción o en los dibujos, salvo que estos sean estrictamente necesarios para una mejor comprensión de la invención,

- la redacción de las reivindicaciones deberá realizarse en función de las características técnicas de la invención, en el caso de que la solicitud presente dibujos relacionados con las características técnicas de la invención, y para facilitar la comprensión de las reivindicaciones, es posible señalarlos como referencia de las mismas mediante signos de referencia los cuales deberán ir siempre dentro de un paréntesis.

Las reivindicaciones representan un elemento de gran importancia dentro del procedimiento para la obtención de una patente ya que son las características técnicas esenciales de la invención, para la cual se reclama la protección, la razón de ser de una reivindicación, consiste en definir la invención, indicando sus características técnicas, dándole el alcance a la patente, dentro de las reivindicaciones se deberá delimitar claramente la invención respecto al estado de la técnica o tecnología anterior a la invención.

Los *dibujos* deberán ser realizados de acuerdo a lo siguiente:

- en primer lugar si la solicitud de patente no se acompaña de dibujos y estos son necesarios para la comprensión de la invención, el Instituto requerirá al solicitante para que en un plazo de dos meses los presente ya que en caso de no hacerlo, la solicitud se tendrá por abandonada, sin que exista la posibilidad de volver a solicitar la patente,

- a diferencia con el punto anterior, si se presenta el caso de que los dibujos no sean necesarios para la comprensión de la invención, el Instituto de todas maneras, por ser un requisito de la propia solicitud, los requerirá al solicitante, concediéndole un plazo de dos meses para presentarlos y en caso de no hacerlo no se tendrá por puesta ninguna referencia a los dibujos, sin que ello de origen a considerar que la solicitud ha sido abandonada,

- el hecho de que los dibujos sean presentados previo requerimiento por parte del Instituto, tendrá por efecto que se considere como fecha de presentación de la solicitud, la fecha en la cual fueron exhibidos los dibujos y no se reconocerá la fecha en que el solicitante presentó por primera vez su solicitud,

- tanto las gráficas como esquemas y los diagramas serán considerados como dibujos, dentro del Reglamento a la Ley de la Propiedad Industrial, se prevee la posibilidad de que en lugar de que se exhiban dibujos, se presenten fotografías, siempre y cuando los dibujos no sean idoneos para una mejor comprensión de la invención,

- los dibujos siempre se presentarán de forma tal que la invención se entienda perfectamente, conteniendo las características de la invención que se reivindican.

En cuanto a la presentación de los dibujos, el reglamento señala una excepción ya que existe la posibilidad de presentar junto con la solicitud dibujos provisionales siempre y cuando el solicitante, sin necesidad de requerimiento por

parte del Instituto, presente los dibujos definitivos dentro de un plazo de dos meses, en caso de no hacerlo dentro de este tiempo, se considera que la solicitud fue abandonada, en este caso a diferencia con los que se señalaron anteriormente, la fecha de presentación de la solicitud será aquella en que por primera vez se presentó la solicitud, pero siempre y cuando los dibujos definitivos no agregen materia nueva respecto de los dibujos provisionales ya que si se presenta este caso, la fecha de presentación cambiará y se considerará como tal, la fecha en que los dibujos definitivos con los cambios fueron presentados.

Ahora bien, el *resumen* que acompaña a la solicitud deberá comprender:

- una síntesis de los puntos señalados en la descripción, reivindicaciones y dibujos, indicando el sector técnico al que pertenece la invención, teniendo una redacción tal, que permita una comprensión del problema técnico, de la esencia de la solución del problema mediante la invención, así como los usos principales de la misma,

- en caso de que existan varias fórmulas, el resumen deberá contener la que mejor caracterice la invención,

- dentro del Reglamento (art. 33º) se establece el número de palabras con las cuales deberá contar el resumen, estableciendo como mínimo cien y como máximo doscientas

- dentro del resumen no será posible hacer mención sobre el valor de la invención ni sobre su supuesta aplicación.

Para concluir este punto, hay que señalar que el resumen de un documento de patente es un enunciado breve y conciso del contenido técnico de la invención, es una herramienta útil y eficiente en la búsqueda de información en un campo particular de la técnica. Su característica principal, es que deberá estar dirigido hacia la

novedad en el campo a que pertenece la invención, así por ejemplo si se trata de una máquina o aparato, el resumen contendrá su estructura, organización y operación, en cambio si se trata de un artículo, se señalará su proceso de manufactura, si es un compuesto químico será necesario indicar su metodología de identificación y preparación, si es un proceso se indicarán sus etapas.

d) fecha de prioridad

La fecha de prioridad de una solicitud de patente, representa un aspecto de gran relevancia en cuanto al requisito de la novedad, y de la altura inventiva ya que se refiere al caso de que cuando una solicitud fue presentada en otro país, dentro de México se considerará como fecha de presentación a la fecha en que primero se hizo la solicitud, pero siempre y cuando se cumpla con lo establecido en los tratados internacionales, o bien dentro de un plazo de doce meses siguientes a la presentación de la solicitud en un país extranjero, este aspecto del trámite de la solicitud, se encuentra previsto dentro del artículo 40° de la Ley. Para que se pueda reconocer la fecha de prioridad es necesario que el solicitante cumpla con los siguientes requisitos:

- en el momento en el que se reclame la prioridad, es necesario señalar el país de origen, así como la fecha en la cual fue presentada la solicitud en ese país, así como copia certificada de la solicitud presentada en el país de origen y la traducción correspondiente en caso de que esta sea necesaria,

- es indispensable para el reconocimiento de la fecha de prioridad, que el solicitante no pretenda adquirir mayores derechos a los ya conferidos en el extranjero, ya que en caso contrario, será necesario solicitar un nuevo reconocimiento de prioridad para los derechos adicionales que se señalen,

- es indispensable que exista reciprocidad entre el país de origen y México,
- el plazo que la propia Ley de la Propiedad Industrial señala para que el solicitante cumpla con estos requisitos es de tres meses, en caso de no hacerlo dentro de este plazo, se tendrá por no reclamada la prioridad.

e) publicación de la solicitud

La solicitud de patente en trámite deberá de publicarse después del vencimiento del plazo de 18 meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, o bien a partir de la fecha de prioridad reconocida por la autoridad mexicana, la Ley de Propiedad Industrial dentro de su artículo 52º, establece la posibilidad de que la solicitud de la patente sea publicada antes del vencimiento del plazo antes señalado, esto a petición del solicitante, siempre y cuando la solicitud haya aprobado el examen de forma del cual se hablará posteriormente.

Conforme a lo establecido por el artículo 38 del Reglamento, la publicación de la solicitud se hará en la Gaceta, dicha publicación deberá contener los datos bibliográficos señalados en la solicitud, el resumen de la invención así como el dibujo más ilustrativo de la misma, o bien la fórmula química que mejor la caracterice, en el caso de que el Instituto estime que no es necesario el dibujo para una mejor comprensión del resumen, este no se incluirá en la publicación de la solicitud.

Este punto al igual que la fecha de prioridad es de mucha importancia para determinar la presencia de dos requisitos positivos de patentabilidad, como lo son la novedad y la altura inventiva.

f) examen de forma

Una vez que se ha presentado la solicitud, el Instituto procederá a realizar el

examen de forma sobre la documentación que acompaña a la solicitud, en caso de que el instituto estime necesaria la aclaración de algunos puntos, podrá requerir al solicitante que los aclare, concediéndole un plazo de dos meses para que lo lleve a cabo, en caso de no hacerlo, la autoridad considerará como abandonada la solicitud, siendo este un motivo por el cual no será posible la publicación de la solicitud en la Gaceta.

La finalidad de llevar a cabo este examen, estriba en determinar si la documentación que se ha presentado acompañando a la solicitud, esta conforme a lo establecido por la Ley y por su Reglamento, y debidamente integrada en el expediente de la solicitud, por este motivo, algunos estudiosos de la materia como el Doctor David Rangel Medina en su libro "Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual", lo denomina *examen técnico*.³²

Ahora bien el siguiente paso previsto por la Ley respecto del trámite para la obtención de una patente, consiste en el ya multicitado examen de forma.

g) examen de fondo

El siguiente paso después de que se ha llevado a cabo el examen de forma así como la publicación de la solicitud, consiste en la realización del examen de fondo de la invención, el cual se realiza con la finalidad de determinar si la invención cumple con los requisitos de novedad, altura inventiva e industriabilidad, o bien no cae bajo alguna de las restricciones señaladas por la propia Ley y de las cuales ya se hizo referencia, para que se proceda a la realización de este examen, es necesario que el solicitante presente ante el Instituto los recibos correspondientes al pago de las tarifas previstas por la Ley Federal de Derechos.

³² David, Rangel Medina. op.; cit. pág 27

Para llevar a cabo este examen, el Instituto podrá solicitar el apoyo técnico de organismos nacionales e instituciones especializadas, dependiendo de la naturaleza de la invención, de igual forma se podrá auxiliar de las oficinas extranjeras de patentes, siendo estas las que tengan el carácter de administraciones encargadas de efectuar el examen preliminar internacional, de conformidad con lo que señala el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, el resultado que emitan estas oficinas servirá únicamente de apoyo al Instituto para determinar sobre la existencia de la novedad, altura inventiva y si es susceptible de aplicación industrial, además se hace con la finalidad de agilizar lo trámites así como para obtener un mejor resultado del examen, evitando que en un momento determinado se pueda conceder una patente a una invención que no cumplía con los requisitos positivos de patentabilidad, o bien que se invada una patente ya concedida, es en este momento, cuando el IMPI se auxilia de las oficinas que se encuentran previstas dentro de los Tratados Internacionales de los cuales se hizo referencia en el Capítulo III.

Cuando se lleva a cabo el examen de fondo, el Instituto únicamente considerará para su estudio lo que se encuentre contenido en la descripción, reivindicaciones y en los dibujos, en caso de que se obtenga como resultado de este examen que la invención no es nueva o no es resultado de una actividad inventiva, de acuerdo con lo establecido por el reglamento, el Instituto tendrá la obligación de hacer saber al solicitante su resolución para que éste en un término que no exceda de los dos meses exprese lo que a su derecho convenga, si no lo hace dentro del término señalado, se entenderá que la solicitud fue abandonada, esta situación presenta una desventaja respecto del solicitante ya que él deberá de inconformarse en contra de la resolución, ante la misma autoridad que la emitió, esta es una de las lagunas que deben de corregirse ya este tipo de situaciones provocan un ambiente de

desconfianza entre los inventores tanto nacionales como extranjeros, una solución al problema sería que una empresa u organismo especializado ajeno al Instituto, fuera el que determinara en caso de inconformidad por parte del solicitante, si realmente el resultado emitido por el Instituto es correcto, en este caso ambas partes tanto la autoridad como el solicitante se encuentran en un estado de igualdad.

Este es el último paso que la Ley de la Propiedad Industrial prevee antes de que sea concedida o negada la patente.

Dentro del trámite para la obtención de una patente de invención los requisitos de patentabilidad, juegan un papel muy importante, ya que en base a su existencia o ausencia se continúa con el trámite o bien se suspende el mismo, dando como resultado la pérdida de derechos al inventor o bien que este los obtenga y como resultado se vea beneficiado ya que podrá explotar su invención y así obtener beneficios económicos tanto para él como para el país.

Para finalizar con este trabajo, es importante hacer un estudio sobre los requisitos de patentabilidad de los inventos, existentes en legislaciones internacionales.

CAPITULO V
ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS
JURIDICOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

CAPITULO V

ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS JURIDICOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Antes de comenzar a desarrollar este capítulo, es conveniente señalar lo que se entiende por sistema jurídico, José Castán Tobeñas en su libro "Los Sistemas Jurídicos Contemporáneos del Mundo Occidental", menciona que "es el conjunto de normas e instituciones que integran un derecho positivo"³³

Conviene puntualizar que el Sistema Jurídico es idea distinta e independiente de la de Estado y de la Legislación.

La clasificación de los sistemas jurídicos contemporáneos más reconocidos son el Sistema Jurídico de tipo Romano, el cual comprende a los sistemas jurídico netamente Latino, al sistema Germánico y al Oriental y el sistema de Derecho Común Inglés, partiendo de esta clasificación se hará el estudio comparativo de nuestra Ley de Propiedad Industrial con cada una de las leyes sobre la materia , más representativas de cada sistema antes mencionado.

³³ José, Castán Tobeñas. "Los Sistemas Jurídicos del Mundo Occidental" Editorial Reus Madrid: 1975 pág 5

SISTEMA JURIDICO NETAMENTE LATINO

LEY DE PATENTES DE FRANCIA (Patents Law No 68-1 January 2º 1968)

LIBRO VI
Protección para invenciones y
conocimientos técnicos
TITULO I
Patentes de Invención
CAPITULO I
Patentes de invención
SECCION 3
Invenciones Patentables

art. L.611-10

1. "una invención será susceptible de aplicación industrial, cuando sea nueva e involucre una inventiva podrá ser patentable."

2. "No pueden ser consideradas como invenciones aquello que no este conforme a lo señalado por el párrafo 1 de este artículo:

- a) descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos;
- b) creaciones estéticas;
- c) esquemas, métodos y reglas para la ejecución de actos mentales, juegos o negocios y programas para computadoras;
- d) presentaciones para información.

3. Lo previsto por el párrafo segundo de este artículo será excluido de la patentabilidad,

LEY DE PATENTES DE ESPAÑA (Law No 11/1986 of march 20, on Patents)

TITULO II
Patentabilidad

art. 4

1. Serán patentables las invenciones que sean susceptibles de aplicación industrial, las cuales sean nuevas y representen un adelanto inventivo.

2. Lo siguiente no será considerado como invención, de acuerdo con lo señalado por el párrafo anterior:

- a) descubrimientos teorías científicas y métodos matemáticos;
- b) trabajos literarios y artísticos o alguna otra creación estética, como trabajos científicos,
- c) esquemas, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y programas de computadoras
- d) presentaciones para información.

3. Lo previsto en el párrafo anterior excluirá de patentabilidad a las invenciones ahí señaladas, únicamente se excentará la cosa materia de la patente siempre que se considere como incluida en ella.

art. L 611-11

Una invención será considerada como nueva cuando no forme parte de los últimos adelantos de la técnica.

Los últimos adelantos en la técnica, deberán comprender todo lo que está disponible para el público ya sea por medios escritos o descripciones orales por usos o por cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente.

Adicionalmente cuando sea satisfecha la solicitud Francesa, Europea o Internacional en la cual se designa a Francia como el país en el cual se presenta la solicitud de patente, la fecha de presentación es la fecha de prioridad señalada en el párrafo anterior de este artículo, si la solicitud fue publicada después de esta fecha, será considerada dentro de los últimos adelantos en la técnica

Lo previsto en los párrafos anteriores no excluirán la patentabilidad de cualquier sustancia o composición comprendida en los últimos adelantos si es usada en los métodos previstos por el artículo L 611-16, en ese caso no serán comprendidos dentro de los últimos adelantos de la técnica

art L 611-12

Cuando la primera presentación sea hecha en un Estado que no forma parte del Convenio de París, no será posible garantizar el derecho de prioridad considerado en tal solicitud, teniendo efectos equivalentes a los que se puedan proporcionar por la Convención de París bajo condiciones similares a menos que ese Estado conceda un derecho de prioridad equivalente en base a la primera solicitud francesa, europea o internacional en la cual Francia sea señalada.

art. L 611-13

Para la aplicación de lo señalado por el artículo L 611-11 la divulgación de una invención no será considerada en los dos casos siguientes:

4. Métodos para el tratamiento del cuerpo humano o animal, para cirugía, terapia o diagnóstico para el cuerpo humano o animal, no serán considerados como invenciones susceptibles de aplicación industrial conforme a lo que señale el párrafo 1. Estas disposiciones no serán aplicables a productos en particular, sustancias o composiciones, ni a los aparatos o instrumentos que se utilicen en alguno de estos métodos.

art. 5

Lo siguiente no podrá ser materia de una patente:

- a) invenciones cuya publicación o producción sea contraria al orden público o a la moral;
- b) variedades de plantas que se encuentren bajo la protección de la Ley de Protección de Variedades de 12 de marzo de 1975;
- c) variedades de animales;
- d) procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales.

2. Las disposiciones señaladas en los incisos b, c y d anteriores, no serán aplicables a los procesos microbiológicos o a los productos de ellos.

art. 6

1. Una invención será considerada como nueva si no forma parte de los últimos adelantos.

2. Los últimos adelantos comprenderán cualquier cosa que esté disponible en España o en el extranjero por descripciones orales, escritas por usos o por cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente.

3. Adicionalmente, el contenido de la solicitud de patente o modelo de utilidad presentada, en la cual las fechas de presentación son fechas de prioridad, refiriéndose a lo señalado en el párrafo anterior, si son publicadas después de esa fecha, serán consideradas dentro de los últimos adelantos

- si esto ocurre seis meses previos a la presentación de la solicitud,
 - si la divulgación es resultado de una publicación, después de la fecha de presentación, si cualquiera de los dos casos, fueron directa o indirectamente debido a:

- a) un verdadero abuso al solicitante o a su representante legal,
- b) el hecho de que el solicitante o su representante legal hayan dispuesto de la invención dentro de una exhibición oficial reconocida internacional o nacional, de acuerdo con los términos señalados en la revisión del convenio de París del 22 de noviembre de 1928

De cualquier modo, en el caso anterior, la exhibición de la invención deberá ser declarada en el momento en el cual sea presentada la solicitud y deberá presentar la pruebas dentro de los tiempos señalados y bajo las condiciones señaladas por la regulación.

art. L 611-14

Una invención será considerada que contiene un adelanto inventivo, si se refiere a un adelanto en la técnica, si no es obvio para una persona especializada en la materia, si el estado de la técnica además incluye los documentos señalados en el párrafo tercero del art. L611-11, tales documentos no serán considerados en la decisión, y de todos modos serán considerados como un adelanto inventivo.

art. L 611-15

Una invención será considerada como susceptible de aplicación industrial si esta puede ser utilizada o hecha en algún campo de la industria, incluyendo la agricultura.

art. L 611-18

Métodos de tratamiento del cuerpo humano o animal para cirugía o terapia y métodos de diagnóstico que sean practicados en el cuerpo humano o animal no serán considerados como invenciones susceptibles de aplicación industrial, conforme a lo establecido por el art. L 611-10. Estas disposiciones no serán aplicables a productos, a sustancias o composiciones en particular que sean aplicadas por alguno de estos métodos

art 7.

La divulgación de una invención no se considerará para determinar los últimos adelantos, si esto ocurre durante los seis previos a la presentación de la solicitud, en el Registro de Propiedad Industrial, y si es debida a:

- a) un evidente abuso en relación al solicitante o a su predecesor legal,
- b) el hecho del que el solicitante o su predecesor legal hayan dispuesto de la invención en una exhibición reconocida internacionalmente.

Cuando el solicitante presente su solicitud declarando que su invención fue exhibida, y confirma sus declaraciones, podrá presentar el certificado correspondiente dentro del periodo y condiciones señaladas en esta regulación.

art. 8

1. Se considerará que una invención representa un adelanto inventivo cuando no resulte de los últimos adelantos, y que no sea obvia a personas expertas en la materia.
2. Cuando los últimos adelantos incluyan documentos tales como los señalados en la sección 6.3 anterior, estos no serán considerados, para decidir sobre la existencia de un adelanto inventivo

art 9.

Una invención será considerada como susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser manufacturado o utilizado en cualquier forma para la industria, incluyendo la agricultura.

art. L 011-17

Lo siguiente no será patentable:

- a) las invenciones cuya publicación o explotación sean contrarias a la política o a la moral, en cuanto a la explotación de la patente esta no será considerada contraria solamente por que esta prohibida por la ley o por la regulación
- b) nuevas variedades de plantas que comprendan un género o especie que goce de protección instituida por lo previsto en el capítulo III de el título II de este libro relativo a la nueva variedad de plantas
- c) variedades animales o procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, estas disposiciones no serán aplicables a los procesos microbiológicos o a los productos de ellos

SEMEJANZAS:

México, Francia y España, forman parte del Convenio de París, motivo por el cual se encuentran grandes semejanzas dentro de sus legislaciones de Propiedad Industrial y en específico en cuanto a los requisitos de patentabilidad.

Por tratarse de leyes que pertenecen al sistema jurídico latino al igual que la ley mexicana, consideran los tres requisitos positivos de patentabilidad que son la novedad, altura inventiva, que en este caso se ha denominado como adelanto inventivo, así como la industrialidad de la invención.

De igual forma dentro de estas dos legislaciones se considera que no será patentable la invención que sea contraria a la moral, las variedades vegetales y animales, procesos esencialmente biológicos,

Estas legislaciones señalan que no se consideraran como invenciones los descubrimientos científicos, teorías matemáticas, obras literarias y artísticas, así como los esquemas, reglas y métodos para la realización de actos mentales, juegos o negocios, los programas de computación

En cuanto al requisito de la novedad, ambas leyes al igual que la ley mexicana establecen que cuando la divulgación de una invención sea realizada dentro de

una exhibición internacional o nacional, esta no afectará la característica de la novedad de la invención siempre y cuando esta se lleve a cabo dentro de los plazos señalados para este caso.

DIFERENCIAS:

Por lo que respecta a las variedades de plantas, la ley mexicana señala al igual que la ley española y francesa que esta clase de invenciones, podrán ser objeto de una patente, la diferencia estriba en que en el momento en el que nuestro país forma parte del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLC), las variedades de plantas podrán ser objeto de protección mediante una patente.

En las legislaciones antes señaladas, no se hace mención respecto de la yuxtaposición de las invenciones conocidas, y por lo tanto estas podrán ser consideradas como invenciones, pero si consideran que no serán invenciones las presentaciones para información.

En cuanto a los términos para la presentación de las invenciones en exhibiciones internacionales o nacionales, la ley mexicana señala como tal doce meses, mientras que en la ley española y francesa se establece el plazo de seis meses.

Es momento de hacer mención sobre la legislación de Propiedad Industrial dentro del sistema jurídico germánico, el cual forma parte de los sistemas jurídicos de tipo romano.

SISTEMA JURIDICO GERMANICO

LEY DE PATENTES DE ALEMANIA
(Order Concerning Patent Applications,
nov. 12 1986)

PARTE I
Las Patentes
secciones 1 a 5

1. 1 Las patentes se concedrán para cualquier invención que sea nueva, susceptible de aplicación industrial y que represente un adelanto inventivo.

2 lo siguiente no será considerado como invención, de acuerdo con lo señalado en la subsección 1

- 1.- descubrimientos científicos, teorías y métodos matemáticos,
- 2.- creaciones estéticas

3.- esquemas, reglas métodos para la realización de actos mentales, juegos y negocios y programas de computadoras

4.- presentaciones para información

3. Las disposiciones de la subsección 2 excluirán de patentabilidad únicamente a los elementos o actividades anteriormente señaladas como tales.

4. Las patentes no se concederán respecto de:

- 1.- invenciones cuya publicación o explotación pueda ser contraria al orden público o a la moral, con tal que la explotación no sea considerada como contraria por que simplemente es prohibida por la ley o la regulación. El primer párrafo no excluye del otorgamiento de una patente a las invenciones señaladas dentro de la sección 50 (1)

LEY DE PATENTES DE SUIZA
(Federal Law on Patents for
inventions of June 25, 1954, as
revised on December 17 1976)

PARTE I
Provisiones Generales
CAPITULO II
Condiciones para obtener patentes y efectos de las patentes

A. Invenciones patentables

I Condiciones Generales

1. (1) Patentes de invención serán concedidas para invenciones nuevas aplicables en la industria

(2) Las manifestaciones siguientes respecto de los últimos adelantos (sección 7) no serán consideradas como invenciones patentables

(3) las patentes serán concedidas sin la garantía por parte del estado.

II Casos especiales

Las patentes no serán concedidas para las nuevas variedades de plantas, o razas animales, o procesos esencialmente biológicos para producir nuevas variedades de plantas o animales, procesos microbiológicos y productos obtenidos mediante tales procesos serán patentables.

B. Invenciones excluidas de la patentabilidad.

2. Lo siguiente no será patentable:

a) invenciones cuya publicación o implementación sea contraria al orden público o a la moral;

b) métodos para cirugía o tratamiento terapéutico y de diagnóstico aplicables al cuerpo humano o al cuerpo de los animales

E. Novedad de la invención

I. Últimos adelantos

7. (1) Una invención que no este incluida dentro de los últimos adelantos podrá ser considerada como nueva.

2.- variedades de plantas o animales, o procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales.

(2) Los últimos adelantos consistirán en todas las cosas que sean accesibles al público anteriormente a la presentación de la solicitud o a la fecha de prioridad, por medios escritos o descripciones orales o por la práctica, o por cualquier otros medios.

Estas disposiciones no serán aplicables a los procesos microbiológicos o a los productos obtenidos de ellos, para las invenciones de variedades de plantas de las cuales sus especies no están incluídas dentro de la lista anexa a la Ley de Protección de variedades de plantas o para los procesos de producción de tales variedades.

7a. Una invención no se consideró como nueva si, mientras no se incluyó dentro de los últimos adelantos, el sujeto para patentes concedidas en Suiza sere válido como resultado de una presentación anterior, o disfrutando de una prioridad anterior.

3. (1) Una invención será considerada como nueva si no forma parte de los últimos adelantos. Los últimos adelantos comprenderán todos los conocimientos disponibles públicamente, por medios escritos o descripciones orales, por usos o por cualquier otro medio, antes de la fecha pertinente para la prioridad de la solicitud.

7b. Cuando una invención se haya hecho accesible al público durante los seis meses anteriores a la fecha de la solicitud o a la fecha de prioridad, esa divulgación no será incluída dentro de los últimos adelantos cuando ésta sea resultado directo o indirectamente de:

(2) adicionalmente, el contenido de las siguientes solicitudes de patente, de las cuales se tuvo una prioridad anterior y fueron publicadas únicamente después de la fecha pertinente para la prioridad de la solicitud posterior, serán consideradas dentro de los últimos adelantos:

a) un abuso manifiesto en elación al solicitante o a su predecesor legal; o

b) el hecho de que el solicitante o su predecesor legal hayan dispuesto de la invención en una exhibición oficialmente reconocida conforme a lo

1. solicitudes nacionales, como originalmente se presentaron en la Oficina Alemana de Patentes;

señalado en la Convención del 22 de noviembre de 1928, concierne a las exhibiciones internacionales, cuando el hecho fue declarado al tiempo de la presentación y se tiene suficiente evidencia como soporte dentro del término requerido.

2. solicitudes europeas que originalmente fueron competencia de otra autoridad, siguiendo la protección que se concede en la República Federal Alemana, bajo las bases de la solicitud para una patente europea o una solicitud internacional y no deberá de cumplir con lo dispuesto en el artículo 158(2) de la Convención Europea de Patente;

3. solicitudes internacionales bajo lo establecido por el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, siendo originalmente presentada en la Oficina Alemana de Patentes.

7c. Sustancias o componentes los cuales están incluídos como tales dentro de los últimos adelantos, o son el sujeto de un derecho de prioridad, pero en los cuales no se conocieron esas condiciones con respecto a los usos para la

Si la prioridad de una solicitud se basa en la reclamación de la prioridad de una solicitud anterior, la frase 1 únicamente se aplicará para excentar el contenido de la solicitud en cuestión si no excede del contenido de la solicitud anterior. La solicitud de patente bajo la frase 1, párrafo 1, de la presente subsección, en la cual se considerará al sujeto para la decisión bajo la sección 50(1) o (4), serán considerados como publicadas desde el vencimiento de los dieciocho meses siguientes a su presentación.

(3) Las disposiciones de las subsecciones (1) y (2) no excluyen de patentabilidad algunas sustancias o composiciones, comprendidas dentro de los últimos adelantos por ser utilizados en los métodos previstos en la sección 5(2), disponiendo que ese uso para cualquiera de los métodos referidos en esa subsección no estén incluidos en los últimos adelantos.

(4) para las solicitudes de la subsección (1) y (2) la divulgación de las invenciones no será considerada como tal si esto ocurrió no antes de los seis meses anteriores a la presentación y si fue consecuencia de.

1. un evidente abuso en relación al inventor o de su legal predecesor, o

2 el hecho de que el solicitante o su predecesor legal hayan dispuesto de la invención en una exhibición nacional o internacional reconocida, conforme a lo establecido por la Convención de Exhibiciones Internacionales firmada en París el 22 de noviembre de 1928

La frase 1, párrafo 2, de la presente subsección no será aplicable, únicamente cuando la presentación de la solicitud de esa invención fue presentada, y el certificado de apoyo es presentado con cuatro posteriores a la presentación.

La exhibición a que se refiere la frase 1, párrafo 2, será publicada por el Ministerio Federal de Justicia, en el Diario Oficial. (Bundesgesetzblatt)

Se considerará que una invención representa un adelanto inventivo si, no se considera dentro de los últimos adelantos, y si no es obvia para una persona especializada en la materia. Si los últimos adelantos incluyen documentos con el significado de la sección 3 (2), esos documentos no serán considerados en la decisión respecto si es un adelanto inventivo.

5 (1) Una invención será considerada como susceptible de aplicación industrial si puede ser elaborada o utilizada en cualquier campo de la industria, incluyendo la agricultura.

(2) Métodos para el tratamiento del cuerpo humano o animal para cirugía o terapia y métodos de diagnóstico practicados en el cuerpo humano no serán consideradas como invenciones las cuales son susceptibles de aplicación industrial, conforme al lo establecido en la subsección (1). Estas disposiciones no se aplicarán a los productos, en particular a las sustancias o composiciones, para ser utilizadas en alguno de esos métodos.

SEMEJANZAS:

En ambas leyes al igual que en la Ley Mexicana, se establece que los requisitos para la obtención de una patente son:

Novedad

Altura inventiva

Industrialización

De igual forma se establecen ciertos requisitos negativos, los cuales deben de estar ausentes en la invención que se desea patentar.

Se considera que los métodos científicos, creaciones estéticas, variedades vegetales y animales quedan fuera de la protección de las patentes, las invenciones que sean contrarias al orden público y a la moral, de igual manera quedan fuera de la protección de las patentes.

En cuanto a la novedad, se establece en ambas leyes que ésta existirá siempre y cuando la invención no este considerada dentro de los últimos adelantos de la técnica, por lo que se refiere a la pérdida de éste requisito, ambas legislaciones determinan al igual que en nuestro país, que la divulgación de la invención trae como consecuencia la pérdida de la novedad, existiendo las mismas excepciones que señala nuestra Ley respecto de la divulgación de la invención

El derecho de prioridad que establece nuestra legislación, se encuentra presente en ambas legislaciones con semejantes condiciones a las establecidas por la Ley de la Propiedad Industrial.

DIFERENCIAS:

La Ley de Suiza es más breve en cuanto a las disposiciones relacionadas con las patentes, en tanto que la Ley de Alemania contiene un articulado más amplio respecto de la materia.

Una gran diferencia que se presenta dentro de este sistema en relación con nuestra legislación, estriba en que dentro de la Ley Suiza se contempla la situación de que las patentes serán concedidas sin que el Estado otorge garantía alguna, mientras que nuestro país el simple hecho de que la patente sea concedida por parte del Estado significa que los derechos del inventor se encuentran protegidos y garantizados por la propia Ley.

Aún cuando estas leyes pertenecen a una sistema jurídico diferente al que nuestro país pertenece, dan gran importancia a las patentes y por ende a los requisitos de patentabilidad, ya que ambos países forman parte del Convenio de París, motivo por el cual se encuentra gran similitud con nuestra Ley.

Es momento de hacer el análisis del último de los sistemas jurídicos que pertenecen al Sistema Jurídico de tipo Romano, siendo éste el sistema jurídico de tipo Oriental.

SISTEMA JURIDICO ORIENTAL

**LEY DE PATENTES DE LA
REPUBLICA POPULAR DE CHINA**
(The Patent Law of the people's
Republic of China and Economic and
technological exchange with foreign
countries)

CAPITULO II

Requisitos para el otorgamiento de
los derechos de patente

art. 22.- Para que puedan otorgarse los
derechos de patente por cualquier invención
o modelo de utilidad, deberá tener carácter
de novedad, carácter inventivo y aplicabilidad
práctica.

La novedad significa que, con anterioridad a
la fecha de presentación de la solicitud, no se
ha divulgado ninguna invención o modelo de
utilidad idénticos en publicaciones hechas en
el país o en el extranjero, ni se ha utilizado
públicamente o dado a conocer al público por
algún otro medio en el país, y que ninguna
otra persona ha presentado con anterioridad
ante la Oficina de Patentes una solicitud en
que se describa una invención o modelo de
utilidad idénticos y que se hayan publicado
después de dicha fecha de presentación.

El carácter inventivo significa que, en
comparación con la tecnología existente
antes de la fecha de presentación de la
solicitud, la invención posee elementos
importantes en cuanto a su sustancia y
representa un progreso notable, y que el
modelo de utilidad posee elementos de
sustancia y representa un progreso.

LEY DE PATENTES DE JAPON
(Law of Industrial Property october
1988)

CAPITULO II

Patentes y solicitud para las
patentes
(Patentabilidad de las invenciones)

29 (1) Cualquier persona que haya
realizado una invención la cual sea
aplicable en la industria puede obtener una
patente, excepto en los siguientes casos:

I) Invenciones que fueron conocidas
públicamente en Japón antes de la
presentación de la solicitud.

II) invenciones que fueron producidas
públicamente en japon antes de la
presentación de la solicitud

III) invenciones que fueron descritas en
publicaciones distribuidas en Japón o en
cualquier otra parte antes de la
presentación de la solicitud de la patente.

(2) Cuando una invención se pueda realizar
facilmente antes de la presentación de la
solicitud de la patente, por una persona que
sea perito en la materia y las cuales estén
previstas en los párrafos de la subsección
(1) no serán concedidas

29 (bis) (1) Cuando se reclame una
solicitud de patente para una invención o
aparato idéntico (excluyendo una invención
o aparato realizado por la misma persona
como inventor) deberá revelar en las
especificaciones o en los dibujos originales
los atributos, de acuerdo con las otras
solicitudes las cuales fueron presentadas
primero y para las cuales se dispuso fueran
abiertas para una inspección pública (
Kokai) o la publicación posterior al examen
(Kokoku) fue efectuada después de la
presentación de la solicitud, la patente no
será concedida para las invenciones que no

La aplicabilidad práctica significa que la invención o modelo de utilidad puede realizarse o utilizarse y puede producir resultados efectivos.

art. 24.- La invención-creación para la cual se solicite una patente no perderá su carácter de novedad porque haya ocurrido, dentro de los seis meses precedentes a la fecha de presentación de la solicitud, alguno de los hechos siguientes:

1) Que haya sido exhibida por primera vez en una exposición internacional patrocinada o reconocida por el Gobierno chino:

2) Que se haya hecho pública por primera vez en una reunión académica o técnica organizada conforme a las disposiciones:

3) Que haya sido divulgada por cualquier persona sin el consentimiento del solicitante.

art 25.- No se otorgarán derechos de patente en los siguientes casos:

1) Por descubrimientos científicos.

2) Por principios y métodos destinados a actividad de intelectuales;

3) Por métodos de diagnóstico o tratamiento de enfermedades;

4) Por alimentos, bebidas y condimentos;

5) Por productos farmacéuticos y sustancias farmacéuticas obtenidas mediante procedimientos químicos;

estén consideradas en la sección (29) (1).

Sin embargo estas disposiciones no serán aplicables cuando al tiempo de la presentación de la solicitud el solicitante de otra patente o modelo de utilidad sea la misma persona .

(excepciones a la falta de novedad en las invención)

30(1) en el caso de las invenciones las cuales se encuentren bajo alguno de los párrafos de la sección (29) (1) el motivo de que el solicitante tenga derecho de obtener una patente, se basará en que el experimento

haya sido realizado o presentado en una publicación impresa o haya sido realizado en un estudio por parte de un cuerpo de científico designados por el Director General

de la Oficina de Patentes, se considerara como no comprendida en los párrafos referidos para tales casos si la solicitud es presentada dentro de los seis meses antes de la primera presentación tal invención se encontrará considerada dentro de esos párrafos.

(2) Para el caso de invenciones que se encuentren dentro de alguno de los párrafos de la sección 29 (1), si la voluntad de la persona que obtuvo los derechos de la patente es contraria a lo que señala la subsección anterior solo se aplicaran las disposiciones cuando tal persona haya presentado la solicitud antes de la primera presentación.

(3) En el caso de invenciones que se encuentren bajo alguno de los caso previstos

en la sección 29 (1) y por alguna razón la persona que tiene derechos, la exhibió en alguna presentación realizada por el Gobierno o por cualquier otro Estado e en cualquier otra presentación que haya sido designada por el Director General de la Oficina de Patentes, e en una presentación internacional dentro del Territorio o en algún país que forme parte del Convenio de París, y dicha presentación haya sido realizada por una persona autorizada para tales casos e

por una persona designada por el Director General de la Oficina de Patentes únicamente se aplicará la subsección (1) si la solicitud se presenta seis meses antes de que se hubiese presentado por primera vez la invención.

- 6) Por variedades animales y vegetales;
- 7) Por sustancias obtenidas mediante la transformación nuclear.

Podrán otorgarse derechos de patente de acuerdo con las disposiciones de esta Ley por los procedimientos utilizados para producir los productos mencionados en los puntos 4 al 6 del párrafo precedente.

art. 26.- Al solicitar una patente de invención o de modelo de utilidad deberán presentarse una petición, una descripción y su resumen, así como las reivindicaciones.

La petición deberá indicar el título de la invención o modelo de utilidad, el nombre del inventor o creador, el nombre y domicilio del solicitante y otras informaciones conexas.

La descripción deberá exponer la invención o modelo de utilidad en forma suficientemente clara y completa para permitir que una persona del oficio en el campo tecnológico correspondiente pueda ejercerla; deberán presentarse dibujos cuando resulten necesarios. El resumen deberá exponer brevemente los principales elementos técnicos de la invención o modelo de utilidad.

Las reivindicaciones deberán estar fundadas en la descripción y deberán indicar el alcance de la protección de la patente que se solicita.

art. 26.- la fecha de presentación será la fecha en que la Oficina de Patentes haya recibido la solicitud. Si ésta se envía por correo, la fecha de presentación será la fecha del envío indicado en el matasellos postal.

art.- 29.- Cuando cualquier solicitante extranjero presente una solicitud en China dentro de los 12 meses siguientes a la fecha en que haya presentado por

(4) Cualquier persona que desee que la solicitud que señala la subsección (1) o las anteriores subsecciones en relación a la invención para la cual demandó una solicitud de patente, podrá someter su declaración por escrito al Director General de la Oficina de Patentes simultáneamente con la solicitud de

patente, con treinta días para la presentación de la solicitud. También podrá someter a consideración del Director general de la Oficina de Patentes un documento de prueba de esa invención declarada en la solicitud, la invención se encontrará bajo lo previsto por la subsección (1) o las anteriores subsecciones.

(Invencciones no Patentables)

32. Las siguientes invenciones no serán patentables de acuerdo con lo que señala la sección 29

- i) invenciones de sustancias manufacturadas para la transformación de el átomo;
- ii) invenciones que sean contrarias al orden público, a la moral o a la salud pública.

primera vez una solicitud de patente en un país extranjero por una invención o modelo de utilidad idénticos, o dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que haya presentado una solicitud de patente en un país extranjero por un dibujo o modelo idéntico, podrá de conformidad con cualquier acuerdo celebrado entre el país al que pertenezca y China, o con cualquier tratado internacional en que ambos países sean partes, o sobre la base del principio del reconocimiento mutuo del derecho de prioridad, gozar de un derecho de prioridad por el cual se considerará como fecha de presentación la fecha en que se haya presentado la primera solicitud en el país extranjero.

Cuando el solicitante invoque un derecho de prioridad y se haya producido alguno de los hechos enumerados en el art. 24 de esta Ley, el plazo de prioridad se contará a partir de la fecha en que haya tenido lugar tal hecho.

art 30 - Todo solicitante que invoque el derecho de prioridad deberá formular una declaración escrita al presentar su solicitud, indicando la fecha de presentación de la solicitud anterior en el país extranjero y el país en que se presentó esa solicitud, y presentar en un plazo de tres meses una copia del documento de solicitud, certificada por la autoridad competente de ese país; si el solicitante omite formular la declaración escrita o no presenta el documento dentro del plazo, se tendrá por no invocado el derecho de prioridad.

art. 34.- Si la Oficina de Patentes, después de recibir una patente de invención, si efectuar un examen preliminar, comprueba que la solicitud se encuentra en conformidad con los requisitos de la presente Ley, publicará la solicitud dentro de los 18 meses siguientes a la fecha de la presentación. A pedido del solicitante, la Oficina de Patentes podrá publicar antes la solicitud.

art. 35.- A pedido del solicitante de una patente de invención, formulado en cualquier momento dentro de los tres años siguientes a la fecha de presentación, la

Oficina de Patentes procederá al examen de fondo de la solicitud. Si el solicitante, sin razón que lo justifique, no pide el examen de fondo dentro del plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud.

La Oficina de Patentes podrá proceder por su propia iniciativa al examen de fondo de cualquier solicitud de patente de invención cuando lo estime necesario.

art. 39.- Si se comprueba, después del examen de fondo, que no existen causas para denegar una solicitud de patente de invención, la Oficina de Patentes dictará decisión y le anunciará y notificará al solicitante.

art. 41.- Dentro de los tres meses contados desde la fecha del anuncio de una solicitud de patente, cualquier persona podrá formular ante la Oficina de Patentes, de conformidad con las diversas disposiciones

de la presente ley, una oposición a esa solicitud. La Oficina de Patentes enviará una copia de la oposición al solicitante, a la que éste deberá responder por escrito dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su recepción, si no se presenta la respuesta escrita dentro del plazo sin razón que lo justifique, se tendrá por desistido al solicitante.

art. 42.- Si la Oficina de Patentes, previo examen, comprueba que la oposición está justificada, dictará decisión denegando la solicitud y notificará al opositor y al solicitante.

art. 43.- La Oficina de Patentes establecerá una Junta de Reexamen de patentes. Cuando el solicitante no esté conforme con la decisión de la Oficina de Patentes que haya rechazado la solicitud, podrá pedir, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de recibo de la notificación,

su reconsideración por la Junta de Reexamen de patentes. La Junta de Reexamen de patentes, previo reexamen, dictará decisión y la notificará al solicitante.

Si el solicitante de una patente de invención no esté conforme con la decisión de la Junta de Reexamen de Patentes por la que se deniega la solicitud de reexamen, podrá entablar, dentro de los tres meses siguientes al recibo de la notificación, una acción judicial ante el Tribunal del Pueblo.

Las decisiones dictadas por la Junta de Reexamen de Patentes respecto de los pedidos de reexamen referentes a modelos de utilidad o dibujos o modelos, formulados por el solicitante, no admitirán recurso.

art. 44.- Si no se presenta oposición a la solicitud de patente o la oposición, después de su examen, se declara infundada, la Oficina de Patentes dictará decisión otorgando los derechos de patente, expedirá el certificado de patente y registrará y anunciará las indicaciones correspondientes

SEMEJANZAS:

La legislación China al igual que en México, establece en forma precisa cuales son los requisitos tanto positivos como negativos de patentabilidad de los inventos, de igual forma establece en cuanto a la solicitud de la patente, que ésta deberá contener una descripción, un resumen así como las reivindicaciones de la invención.

Por lo que respecta a la fecha de presentación la Ley de China señala que cuando se trate de patentes que fueron sido solicitadas en el extranjero, la fecha de presentación será aquella en la que se presentó por primera vez siempre y cuando exista un Tratado Internacional entre China y el país de origen.

Mientras que la Ley de Japón únicamente señala en forma expresa como requisito para obtener una patente a la novedad, pero por el hecho de pertenecer al Convenio de París hay cierta similitud con nuestra ley. En cuanto a los requisitos negativos ambas legislaciones los señala en forma expresa.

DIFERENCIAS:

La ley de China solamente refleja diferencia en cuanto a la terminología en tanto que la ley de Japón se puede mencionar que esta es muy concreta y poco clara en cuanto a los requisitos de patentabilidad así como en lo referente al procedimiento para la obtención de las patentes.

Es momento de hacer mención sobre un Sistema Jurídico totalmente diferente ya que no pertenecen al Sistema de tipo Romano, sino al Sistema del Derecho Común Inglés, los países más representativos en los cuales se aplica este Sistema, son Inglaterra y los Estados Unidos.

SISTEMA JURIDICO DE DERECHO COMUN

LEY DE PATENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

(Title XXXV Patents United States Code.)

Adiciones de 1984

CAPITULO 10

Patentabilidad de las Invenciones

Sección 100

Definiciones

En éste titulo se usan estas indicaciones:

- a) El término invención significa invención o descubrimiento
- b) El término proceso significa proceso, arte o método e incluye un nuevo uso de un proceso de conocimiento, máquinas, manufacturas, composición de materia o material
- c) El término Estados Unidos y éste país significa los Estados Unidos de América, sus territorios y posesiones
- d) La palabra patente incluye no únicamente la patente, a quien emitió la patente, pero sólo a los sucesores en el título de la patente.

Sección 101

Invención Patentable

LEY DE PATENTES DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA

(Patents act 1 and Patents act 2 1977)

Últimas enmiendas para los derechos reservados y patentes acta 1988

Parte I

Nueva Ley doméstica

Patentabilidad

Sección

1. Invenciones patentables
2. Novedad
3. Adelanto inventivo
4. Aplicación industrial

1 (1) Una patente se concederá únicamente para las invenciones que cumplan con las siguientes condiciones:

- a) la invención sea nueva,
- b) represente o contenga un adelanto inventivo,
- c) que sea capaz de producirse en la industria,
- d) la garantía de una patente no excluye de acuerdo con las subsecciones 2 y 3 siguientes en relación a las invenciones patentables señaladas, las cuales deberán de ser elaboradas de acuerdo a lo señalado en éste artículo.

2. Son declaradas como no invenciones para lo propuesto por éste artículo lo siguiente:

- a) descubrimientos, teorías científicas o métodos matemáticos,

Quien quiera que invente o descubra algo nuevo y útil, procesos, máquinas, manufacturas, o composiciones de materia o algo nuevo y útil mejorando esos, podrá obtener una patente, por lo tanto se sujetará a las condiciones y requerimientos de éste título.

b) trabajos de literatura, dramáticos, musicales o artísticos o cualquier otra creación estética de cualquier clase,

c) esquemas, métodos o reglas para la aplicación de los sentidos mentales, juegos o negocios o programas para computadoras,

d) presentaciones para información

Sección 102

Condiciones para la patentabilidad, novedad y pérdida del derecho

Una persona podrá ser titular de una patente a menos que:

a) la invención haya sido conocida o utilizada por otra persona en este país, o presentada o descrita en una publicación en este país o en el extranjero antes de que el solicitante la presente,

b) la invención fué patentada o descrita en una publicación de este país o en un país extranjero o fué utilizada públicamente o vendida en este país una año antes de la fecha de la solicitud en los Estados Unidos, o

c) se haya abandonado la invención, o d) la invención fué patentada por primera vez o causó patente o fué sujeto de un certificado de invención por el solicitante o su representante legal o se le asignó en un país extranjero antes de la fecha de solicitud de la patente en este país o el certificado de invención se solicitó 12 meses antes de la solicitud en los Estados Unidos, o

e) la invención fué descrita en una solicitud de patente concedida en otro campo en los Estados Unidos por el solicitante, o en una solicitud internacional, llenando los requerimientos de los párrafos 1 2 y 4 de la sección 371 (c) de éste título, antes de que fuese solicitada la patente.

f) la materia del invento que se desea patentar no fué realizada por él

g) antes de la solicitud, esa invención fué realizada en este país o por que no la abandonó, suprimió o canceló. Determinando la prioridad del invento, ésta será considerada no solamente respecto de las fechas de creación y la práctica del invento.

Para que una cosa sea considerada como invención deberá renunciar a lo propuesto por este artículo

3. Una patente no será concedida:

a) para una invención de la cual su publicación o explotación haga suponer que fomenta un comportamiento ofensivo inhumano o antisocial.

b) para alguna variedad animal o de plantas o algún proceso esencialmente biológico para la producción de animales o plantas, no para la creación de procesos microbiológicos,

4. Para lo propuesto en la subsección 3 anterior no será considerado como ofensivo inhumano o antisocial el comportamiento únicamente cuando sea prohibido por una ley vigente en el Reino Unido o en cualquier parte.

5. La Secretaría de Estado podrá ordenar que se cambien las disposiciones de la subsección 2 anterior con el propósito de mantenerse en conformidad con el desarrollo de la ciencia y la tecnología y no dará tal orden a menos que sea por escrito y sea aprobada antes por el parlamento.

2 (1) Novedad

Una invención se considerará como nueva si no forma parte de los últimos adelantos técnicos

(2) Una invención será considerada para éste caso dentro de lo últimos adelantos de la técnica, cuando incluya toda la materia, (cualquier producto, proceso, información acerca de uno o de otro) el cual se realizó antes de la fecha de presentación de la solicitud de esa invención y estuvo disponible al público de cualquier modo en el Reino Unido o en cualquier otro país por descripción oral o escrita por usos o por cualquier otro medio.

Sección 103

Condiciones para la patentabilidad

Una patente no se obtendrá si la invención no es identificada o descrita como se establece en la sección 102 de éste título, si las diferencias entre los sujetos materia de la invención y la prioridad es tal de esos sujetos como un todo teniendo que es obvio al tiempo que fué hecha para una persona que sea técnica en la materia. La patentabilidad no será negada por la manera en que la invención sea hecha.

La materia sujeto de la invención sea desarrollada por otra persona la cual solicite la prioridad bajo lo previsto en las subsecciones f o g de la sección 102 de este título, no precluirá la patentabilidad de acuerdo con esta sección, si la demanda de la patente fue hecha al tiempo que la invención fué realizada por la misma persona.

Sección 104

Inventiones hechas en el extranjero.

En procedimientos de patentes en la Oficina de Comercio y en la Corte, el solicitante de una patente, no podrá establecer una fecha de invención por referencia al conocimiento o uso de esa u otra actividad con respecto a un país extranjero excepto en lo previsto en la sección 119 y 385 de este título. Cuando una invención sea hecha por una persona civil o militar mientras su domicilio sea los Estados Unidos y sirva en otro país extranjero en conexión con operaciones en favor de los Estados Unidos, será autorizado con los mismos derechos de prioridad respecto de tales invenciones igualmente como si sea hubieran realizado en los Estados Unidos.

(3) Los últimos adelantos en la técnica en el caso de una invención en la cual la solicitud de patente o una patente relacionada serán considerados también como materia comprendida en la solicitud de otra patente la cual sea publicada en una fecha posterior a la fecha de prioridad de esa invención, si satisface los siguientes requisitos:

- a) esa materia estuvo contenida en la solicitud de otra patente, y
- b) la fecha de prioridad de esa invención es primero que la de la invención solicitada.

(4) Para lo propuesto en esta sección la divulgación de la materia que constituye una invención se pasará por alto en el caso de que una solicitud ocurra después de un período de seis meses inmediatos a la fecha de presentación de la solicitud de una patente y:

- a) la divulgación fue obtenida ilegalmente o por abuso de una confidencia por cualquier persona
- b) la divulgación fue hecha por la ruptura de la confidencialidad, por cualquier persona que obtuvo el secreto por parte del inventor

c) la divulgación fue debido o a consecuencia de la exposición hecha por el inventor en una exhibición internacional y el solicitante declara en la solicitud que la invención fue exhibida y también señale que fue dentro del período prescrito presentando evidencias por escrito como aporte de la declaración acatando las condiciones previstas

(5) en la sección de referencia el inventor incluirá referencias de algún propietario de invenciones anteriores

(6) En el caso de que una invención consista en una sustancia o composición para ser utilizada en un método para el tratamiento del cuerpo humano o animal para cirugía o terapia o para practicar diagnósticos en el cuerpo humano o animal, el hecho de que la sustancia o composición forme parte de los últimos adelantos no impedirá que la invención creada sea considerada como nueva si los métodos en los que es utilizada la sustancia o composición no forman parte de los últimos adelantos

3. Adelanto Inventivo

Se Considerará que una invención constituye un adelanto inventivo, si no es obvia para una persona especializada en al materia, tomando en consideración algunas materias que formen parte de los últimos adelantos en virtud de lo que señala la sección 2 (2) anterior y desatendiendo la sección 2 (3)

4. Aplicación Industrial

1) sujeto a la subsección (2) anterior, una invención será considerada como capaz de producirse en la industria, si puede ser realizada o utilizada en cualquier campo de la industria incluyendo la agricultura.

2) una invención de un método de tratamiento para el cuerpo humano o animal, para la cirugía o terapia o para practicar un diagnóstico en el cuerpo humano o animal, no será considerada como aplicable en la industria

3) la subsección 2 anterior, no impide a un producto consistente de una sustancia o composición consideradas como capaz de producirse en la industria puramente por que es inventada para el uso de tales métodos.

SEMEJANZAS:

Aún cuando ambas leyes pertenecen a un sistema totalmente diferente, en ellas se señala en forma clara y concreta cuales son los requisitos tanto positivos como negativos de patentabilidad de las invenciones

DIFERENCIAS:

Estas al igual que en la ley de China únicamente se presentan en cuanto a la terminología.

Para finalizar con éste capítulo, hay que mencionar que la innovación industrial en cualquier país depende de la integridad de su Sistema Jurídico de Patentes, afortunadamente, en contra de la muy difundida tendencia hacia la erosión del Sistema Patentario de hace algunos años, hoy en día, se puede observar una tendencia muy positiva hacia el fortalecimiento del Sistema de Patentes y por ende al fortalecimiento de los requisitos de patentabilidad de las invenciones.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

PRIMERA.- Para que una patente cumpla con sus funciones sociales, es indispensable que su concesión esté condicionada al cumplimiento riguroso de los requisitos de patentabilidad como lo son :

a) El proceso o producto debe basarse en una manera universalmente nueva de transformar la materia o la energía existente en la naturaleza (NOVEDAD)

b) El proceso o producto debe de ser una creación de algún ser humano y no ser evidente para un técnico en la materia(ACTIVIDAD INVENTIVA O ALTURA INVENTIVA)

c) El proceso o producto debe ser utilizado o producido en la industria o en cualquier actividad productiva (INDUSTRIALIZACION)

SEGUNDA.- La NOVEDAD, en materia de propiedad industrial, se considera que está presente en una invención, siempre que los conocimientos técnicos que se desean patentar, no han sido publicados mediante cualquier medio de difusión, o bien no han sido objeto de explotación, ya sea dentro de nuestro país o en el extranjero.

TERCERA.- La NOVEDAD, es una condición objetiva, encierra un concepto cronológico ya que su existencia depende de que la invención se haya hecho pública o no con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la patente.

CUARTA.- ALTURA INVENTIVA, este requisito está relacionado, con la elaboración mental necesaria para la obtención del invento, ya que consiste en un proceso creativo, cuyo resultado no es conocido públicamente, y no es evidente para un perito en la materia.

QUINTA.- INDUSTRIALIZACION, es la materialización de los conceptos técnicos desarrollados por el inventor (idea solución), ello para que puedan ser producidos o utilizados en cualquier rama de la actividad económica, por ello las invenciones que carecen del requisito de industrialización, no representa ningún beneficio para la sociedad y por lo tanto no pueden ser protegidos a través de una patente ya que el fin principal de un invento, es producir un aprovechamiento económico para el inventor y representar utilidad y progreso industrial para la humanidad.

SEXTA.- LAS CONDICIONES NEGATIVAS DE PATENTABILIDAD nunca deben de estar presentes en una invención que se desea patentar ya que estas constituyen las prohibiciones expresamente señaladas por la Ley de Protección a la Propiedad Industrial.

SEPTIMA.- El acceso a la protección patantaria está impedido al inventor, en razón de que su invención cae bajo alguna **CONDICION NEGATIVA DE PATENTABILIDAD**, la cual necesariamente debe estar expresamente señalada por la Ley.

OCTAVA.- El hecho de que la Legislación en materia de patentes haya sufrido diversas modificaciones a lo largo de la historia, tiene como principal objetivo al de fortalecer el desarrollo industrial y económico del país, así como el poder estar a un nivel más competitivo respecto de los demás países del mundo en lo referente a la propiedad industrial.

NOVENA.- Una solución que se puede dar al largo y costoso procedimiento para la obtención de una patente, sería el hecho de que los inventores conformaran un grupo de patentes con el fin de que cada determinado tiempo, se realice una mejora respecto de la patente original, evitando así solicitar una nueva patente.

DECIMA.- En cuanto a la Ley de Protección a la Propiedad Industrial, cabe hacer una crítica respecto a la misma, ya que no hace mención de los derechos de que goza un inventor cuando su invención está en trámite, circunstancia que origina una inseguridad en el ambiente industrial, ya que este período es cuando mayor número de irregularidades se presentan en relación a los derechos de patentes.

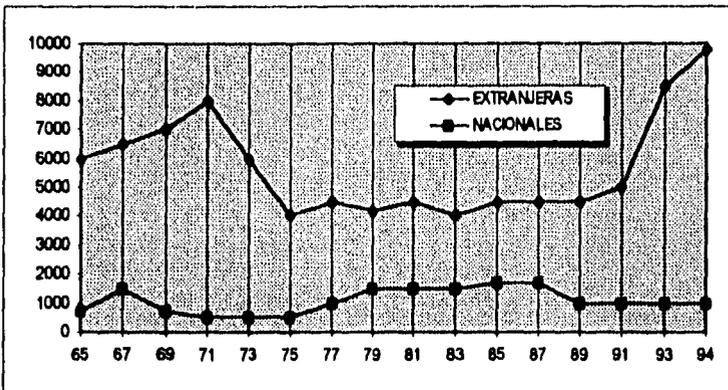
DECIMA PRIMERA.- En cuanto a la publicidad de las patentes, es verdad que la Ley señala que la Gaceta de la Propiedad Industrial es el medio a través del cual se da publicidad a todo lo relacionado con las patentes, pero también es cierto que en realidad dicha publicación tiene poca circulación, lo cual ocasiona que el conocimiento del público en lo relacionado con las patentes sea casi nulo y la falta de publicidad o conocimiento de la misma dentro de un plazo oportuno, es la principal causa de la invasión de las patentes o bien de que el desconocimiento de las mismas ocasiona que el costo de las patentes sea tan elevado como el precio del oro, siendo en realidad algo tan común como el agua.

DECIMA SEGUNDA.- La apertura comercial del país en los últimos años deja atrás las décadas de proteccionismo que tuvieron los inventores mexicanos, después de haber analizado cada una de las diversas legislaciones que estuvieron vigentes a lo largo de la historia de nuestra legislación sobre la materia, se concluye que el programa de modernización del Sistema de Patentes en México, se basó en las ideas de otorgar protección jurídica a los derechos de la Propiedad Industrial de manera similar a la que se ofrece en los países industrializados, e la creación de una infraestructura institucional que otorgara esos derechos para contribuir a la modernización industrial, a la adhesión a Tratados Internacionales y a la actualización y modernización legislativa.

DECIMA TERCERA.- En los últimos años ha aumentado la preocupación por la transferencia de tecnología, la cual es considerada como uno de los motores principales en el desarrollo económico de cualquier país, de ahí que el crecimiento y desarrollo tecnológico de un país se mida a través de su sistema de concesión de patentes, por ello a mayor número de patentes con las cuales se cuente efectivamente, mayor será el nivel de desarrollo, los siguientes gráficos muestran el hecho de que en nuestro país tanto el registro como la aprobación de las invenciones mexicanas descendió respecto de las patentes extranjeras, de ahí la necesidad de ir transformando la legislación que las regula.

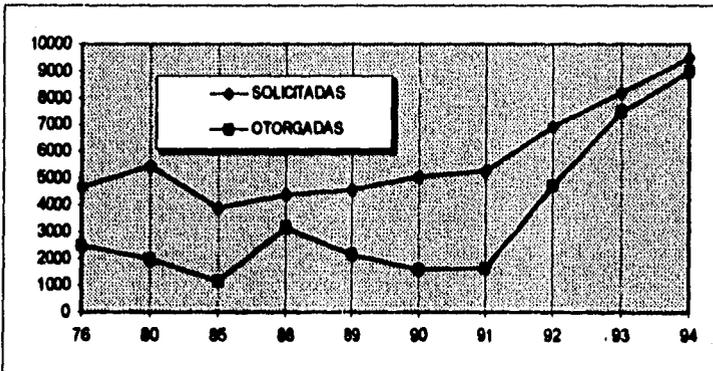
PATENTES SOLICITADAS EN MEXICO (1965-1994)

(Fuente IMPI cifras estimadas)



PATENTES OTORGADAS Y SOLICITADAS EN MEXICO

(Fuente IMPI cifras estimadas)



Como se observa en la gráfica N° 2, tanto las patentes otorgadas como las solicitadas en México han ido aumentando, ello gracias a las diversas modificaciones y adaptaciones que la legislación en la materia ha sufrido durante los últimos años, siendo

estas consecuencias de la entrada de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (G.A.T.T.), así como resultado de la firma del Tratado de Libre

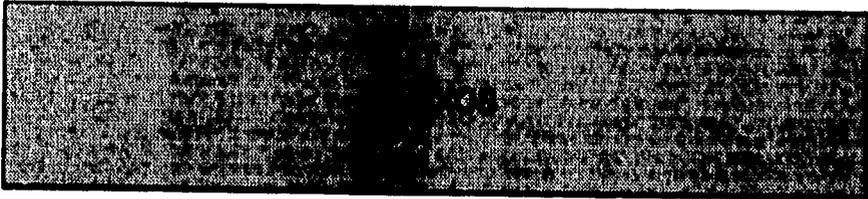
Comercio para América del Norte (T.L.C.). De igual forma, estas reformas, representan para Estados Unidos y Canadá que el hecho de registrar sus patentes en México les resulte más barato, además de ser una de sus estrategias económicas.

DECIMA CUARTA.- Los Sistemas Internacionales de Patentes representan beneficios económicos, teniendo algunos efectos como los incentivos del desarrollo tecnológico el cual es compartido por un lado por el Titular de la patente y por el otro por los usuarios de la tecnología o los consumidores de los productos que involucran las nuevas tecnologías; por ello, es necesaria la divulgación de los Sistemas de Patentes como instrumento del desarrollo tecnológico, si la divulgación sucede con rapidez y es utilizada en forma inmediata la información, el intercambio de información tecnológica que es esencial para poder salvar las distancias que existen entre los diferentes países, tendrá como resultado el fortalecimiento de la capacidad tecnológica, con vistas a adoptar eficazmente la tecnología extranjera y generar nueva tecnología nacional, motivo por el cual es de gran importancia para nuestro país la celebración de Tratados Internacionales en materia de Propiedad Industrial.

DECIMA QUINTA.- La protección de las invenciones y por lo tanto de los Requisitos de Patentabilidad de los inventos, no está ligada a un sistema social y económico determinado, sino que tiene su lugar en países de muy diferentes estructuras políticas, sociales y económicas ya que son considerados como instrumentos fundamentales para el fomento del progreso tecnológico de un país.

DECIMA SEXTA.- La protección legal de los derechos de Propiedad Intelectual, principalmente de los requisitos de patentabilidad de los inventos, fomenta la inyección tanto de flujos internacionales de capitales, como de tecnología de vanguardia, así mismo concede a los inventos la posibilidad de recibir remuneraciones por la explotación de su derecho, como una recompensa por su aportación a la tecnología, al comercio, además de impulsar a los creadores intelectuales para que contribuyan con su afán innovador, creativo, en beneficio final de la sociedad.

DECIMA SEPTIMA.- Hoy sin dejar de dar estímulo a los inventores, se reconoce universalmente que el ejercicio de los derechos del inventor debe tener como límite el interés de la colectividad y a la independencia económica de un país.



Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial



Patente de Invención
 Modelo de Uso Industrial
 Modelo de Ornato Industrial
 Marca

Fecha: _____
 Lugar: _____
 No. de Inscripción: _____
 No. de Folios de Expediente: _____
 No. de Expediente: _____
 No. de Expediente: _____

ANEXO I

El solicitante es el inventor El solicitante es el contratante
 Nombre del inventor: _____
 Domicilio del inventor: _____
 Domicilio del solicitante: _____
 Representación legal: _____
 Representación legal: _____

Nombre del inventor: _____
 Domicilio del inventor: _____
 Domicilio del solicitante: _____
 Representación legal: _____
 Representación legal: _____

Nombre del inventor: _____
 Domicilio del inventor: _____
 Domicilio del solicitante: _____
 Representación legal: _____
 Representación legal: _____

Titulo de Brevete de Patente: _____
 Titulo de Brevete de Patente: _____

Titulo de Brevete de Patente: _____
 Titulo de Brevete de Patente: _____

Titulo de Brevete de Patente: _____
 Titulo de Brevete de Patente: _____

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN
 Copia del Brevete de Patente
 Copia del Modelo de Uso Industrial
 Copia del Modelo de Ornato Industrial
 Copia de la Marca

Copia del Brevete de Patente: _____
 Copia del Modelo de Uso Industrial: _____
 Copia del Modelo de Ornato Industrial: _____
 Copia de la Marca: _____

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO 310-055

—Original y copia—

(Los espacios sombreados son para uso exclusivo de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico D.G.D.T.)

DESCRIBA LA SOLICITUD DEL SERVICIO	<p>Es importante definir claramente el tema o materia propia de la búsqueda, describiendo la mayor parte posible de los aspectos técnicos de los temas tecnológicos nuevos o conocidos. Si se busca información a nivel experimental o industrial, se debe mencionar los métodos o procesos, equipos, productos o aplicaciones, documentos de propiedad industrial concernientes en relación al tema, nombre de las empresas que se consideran importantes para la realización de la búsqueda, etc.</p> <p>Si no se tiene mucho conocimiento del tema es recomendable recurrir a la asesoría que gratuitamente le ofrece el D.G.D.T. a través de una búsqueda piloto que sirve para situar y delimitar el tema y el período de la búsqueda.</p>
OBJETIVO DE LA BÚSQUEDA	<p>Describa brevemente el objetivo que se pretende de la búsqueda, solo para conocer el estado legal de una invención, apoyar investigaciones en proceso, seguimiento de un proceso tecnológico, etc.</p>
PAISES:	<p>Defina los países en los cuales se desea que se realice la búsqueda, si se desea información de países que no están en la lista, se deberá de indicarlos en el área de observaciones.</p>
PERIODO	<p>Defina el período de años para la realización de la búsqueda.</p>
DESCRIPTORES	<p>Defina, en su caso, las palabras clave que describan al tema o materia y en un día que para la búsqueda a través de bases de datos. Es posible para esto que se apoye en catálogos de palabras clave o tesauros.</p>
OBSERVACIONES	<p>Puede anotarse toda información adicional que se considere importante para la realización del servicio de búsqueda, así como la forma en que se esperan los resultados.</p>
TIPOS DE SERVICIOS DE BÚSQUEDA:	<p>El D.G.D.T. puede ofrecer cuatro tipos de servicios de información, cada uno de ellos tiene una tarifa descrita en la Ley Federal de Derechos, Artículo 55.º, Fracciones I, II, III y IV. Vale la pena señalar que los servicios de búsquedas internacionales incluyen la información recuperada en una búsqueda nacional.</p> <p>El D.G.D.T., de acuerdo con el grado de complejidad que presente la búsqueda, requerirá de un período de tiempo de 3 a 8 días hábiles, durante este período podrá ser que la Dirección consulte al solicitante vía telefónica sobre algunos datos en relación al tipo de resultados que se esperan.</p>
BIBLIOGRÁFICO NACIONAL O INTERNACIONAL:	<p>Este servicio comprende la recuperación de documentos de patentes a nivel nacional e internacional, a través de los datos bibliográficos de los documentos, es decir, datos sobre nombres (autoría, título, inventor o solicitante), sobre fechas (publicidad, publicación, prioridad y otorgamiento) y sobre números (patentes, solicitudes, publicaciones y clasificaciones).</p>
TÉCNICA NACIONAL O INTERNACIONAL:	<p>Este servicio se realiza a nivel nacional e internacional y comprende la recuperación de documentos de patentes relacionados con los aspectos técnicos de un proceso o producto.</p>
DATOS DEL SOLICITANTE:	
NOMBRE	<p>Escriba el nombre del solicitante del servicio.</p>
INSTITUCIÓN	<p>Escriba el nombre de la institución, empresa, despacho, etc., a la que pertenece, en caso de solicitar el servicio en nombre propio dejar en blanco este espacio.</p>
DOMICILIO	<p>Indicar calle, número exterior y interior, colonia, código postal, población y estado y teléfono.</p>
NOTAS:	<p>El solicitante puede, si considera necesario, anexar dibujos, nombres, datos técnicos o cualquier otra información con el propósito de orientar a los técnicos de la Dirección en la realización de su servicio de búsqueda.</p> <p>Para el informe de solicitud de búsqueda, el D.G.D.T. ofrece un costo adicional al servicio de búsqueda la reproducción de hasta 25 documentos completos o 75 copias fotostaticas la que primero escrita la reproducción de un número adicional de documentos a 50-copias se entregará un sobre adicional por cubrir por parte del solicitante.</p>

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO 310-043

—Original y copia—

(Los espacios sombreados son para uso exclusivo de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico.)

Nº de Expediente.-	Indique el Nº de expediente de la solicitud mexicana en la cual se desea hacer valer el resultado del examen de fondo practicada en el extranjero.
Titular.-	Escriba el nombre del titular que aparece en el documento que se anexa para mostrar el resultado del examen de fondo en el extranjero.
Nacionalidad.-	Indique la nacionalidad del titular.
Título de la invención.-	Escriba en este espacio el título de la invención anotado en el documento resultado del examen de fondo practicada en el extranjero.
Prioridad Reclamada.-	Anote aquí solamente cuando en la solicitud mexicana en la que se desea hacer valer el examen de fondo en el extranjero se haya reclamado alguna prioridad.
País.-	Donde se presentó por primera vez la solicitud correspondiente. Fecha de presentación de la solicitud en dicho país y el Nº de serie que le fue asignado.
Oficina Examinadora que realizó el examen.-	Escriba aquí la nacionalidad de la oficina examinadora (Pertenece al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes) que realizó el examen de fondo. En caso de que sea la Oficina Europea de Patentes quien lo realizó, se escribirá Oficina Europea de Patentes.
Oposición presentada y Oposición resuelta.-	Indique marcando con una cruz si en el caso de que se trata hubo o no oposición a la concesión de la patente y si esta se resolvió o no.
Apuoderado.-	Escriba aquí el nombre del apoderado con personalidad reconocida en el expediente de la solicitud mexicana y su domicilio para dar notificaciones.
Anexos.-	Cruce el recuadro que indique(n) el(los) anexo(s) de la presente solicitud de aceptación del examen practicada en el extranjero. El marcado con el número 1 es obligatorio cuando se haya presentado oposición a la concesión de la patente y esta haya sido resuelta. El correspondiente al número 2 se presentará solo cuando éste sea el documento que acredite examen de fondo practicada. Se anexará el documento marcado con 3 cuando todavía no se tenga publicada la patente (al) y como se concedió. Cuando los documentos anexados estén en un idioma diferente al español se deberá anexar la traducción realizada por un traductor autorizado, marcando con una "x" el cuadro localizado al lado del inciso 4 e identificando en la línea localizada inmediatamente abajo a que documento de los puntos 1, 2, ó 3 corresponde la traducción. Los documentos indicados en 5) pueden ser (sustituir a 2), 3) y 4) como documento comprobatorio del resultado de examen de fondo. El documento 8) puede ser sustituido por cada poder simple.



DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TECNICO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUATEMALA

FECHA Y HORA DE PRESENTACION

SOLICITUD DE ACEPTACION DE EXAMEN DE FONDO REALIZADO EN EL EXTRANJERO
(Artículo 54 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial)

NO DE EXPEDIENTE

TITULAR _____

NACIONALIDAD _____

TITULO DE LA INVENCIÓN _____

PRIORIDAD RECLAMADA (País)	FECHA DE PRESENTACION Día mes año	(NUMERO DE SERIE)
_____	_____	_____
_____	_____	_____

OPICINA EXAMINADORA EXTRANJERA QUE REALIZO EL EXAMEN

OPOSICION PRESENTADA SI NO

OPOSICION RESUELTA SI NO

APODERADO(S): _____

- ANEXOS**
- 1) COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCION DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICION
 - 2) COPIA CERTIFICADA DEL RESULTADO DEL EXAMEN DE FONDO
 - 3) COPIA CERTIFICADA DE LA SOLICITUD DE PATENTE ATRIBUADA POR DICHO EXAMEN
 - 4) TRADUCCION AL ESPANOL HECHA POR PERITO TRADUCTOR AUTORIZADO DE LOS DOCUMENTOS NUMEROS _____
 - 5) COPIA CERTIFICADA DE LA PATENTE OTORGADA Y TRADUCCION AL ESPANOL DE SUS RESOLUCIONES
 - 6) COPIA DE LA CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO GENERAL DE PODERES

_____ LUGAR _____ FIRMA DEL SOLICITANTE O SU APODERADO(S)

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

DICCIONARIOS

- De Pina Vera, Rafael. Diccionario de Derecho. México: 9da., Editorial Porrúa, 1980
- García-Pelayo y Gross Pequeño Larousse Ilustrado. Colombia: Ediciones Printer, 1992
- Instituto de Investigaciones Jurídicas Diccionario Jurídico Mexicano. UNAM Editorial Porrúa 5ª Edición, México: 1992
- Pelomar de Miguel, Juan. Diccionario para Juristas. México: Editorial mayo, 1981
- Real Academia Española. Diccionario de la Real Academia Española. Madrid Editorial Espasa-calpe. 1970

ENCICLOPEDIAS

- Enciclopedia Jurídica Ombra, 23: Tomo VIII, Buenos Aires: Editorial Bibliográfica, Argentina, 1930.
Julio C. Ledesma, Patentes de Invención

LIBROS

- Brevar, Moreno Pedro C. Tratado de patentes de invención. Abelar-Perrot Buenos Aires Argentina: 1975
- Castán Tobeas, José. Los Sistemas Jurídicos Del Mundo Occidental. 2 ed., Instituto Editorial reus, Centro de Enseñanza y Publicaciones S.A. Madrid: 1957.
- De Palma, Alfredo y Ricardo. Derechos Intelectuales. Tomo I, II, III, IV. Editorial Astrea. Buenos Aires: 1980.
- Rangel, Medina David. Derecho de Propiedad Industrial Intelectual. UNAM México: 1991
- Romani, Jose Luis. Propiedad Industrial y Derechos de Autor su regulación Internacional. Bosch Casa Editorial. Barcelona: 1970.
- Sera Vázquez, Modesto. Derecho Internacional Público. 20 ed. Editorial Porrúa, México: 1988.

REVISTAS

- Correa M., Antonio. La Legislación Mexicana sobre las patentes de invención. Revista Mexicana de Propiedad Industrial y Artística; año I núm. 1 enero-junio México: 1993
- Di Pascual Di Guglielmo. La Invención Patentable. Jurisprudencia Argentina núm. 3540 mayo 6 Buenos Aires Argentina: 1970.
- García Moreno, Víctor C.. Sistema Patentario Internacional y la Nueva Ley Mexicana de Invenciones y Marcas. Revista Nomos Tomo I núm. 2 abril-junio México: 1979.
- Kass, León R. El derecho de patente. Revista Facetas núm. 58(4) Washingt D.C: E.U.A. 1982.
- Mascareñas, Carlos E. Orígenes de las patentes de invención. Revista Mexicana de Propiedad Industrial y Artística año I núm. 2 julio-diciembre México: 1993.
- Memoria. Seminario sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos para Jueces Federales Mexicanos. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Secretaría de Educación Pública, Organización de la Propiedad Intelectual. México: 1993
- Rangel Ortiz, Horacio. Las Patentes en México evolución y sistema actual. Revista de Investigaciones Jurídicas Escuela Libre de Derecho año 12 núm. 12 México: 1999.
- Sepúlveda, César. Posición del inventor Mexicano ante el Sistema Nacional e Internacional de Patentes. Revista Mexicana de Propiedad Industrial y Artística, año XVII núm. 33-34 México
- Wasserman, Martín. Modificaciones sobre Patentes de Invención. Revista Jurídica Argentina La Ley tomo 55 día 5 de julio, julio-agosto-septiembre Buenos Aires Argentina: 1949.

LEGISLACION NACIONAL

- Decreto expedido por las Cortes Españolas el 2 de Octubre de 1820. Datalax, México: 1993.
- Diario Oficial de La federación del 7 de mayo de 1832 se publicó la Ley de Derecho de Propiedad de los Inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria. Datalax, México: 1993.
- Diario Oficial de la Federación del 7 de junio de 1890 se publicó la Ley de Patentes de Invención y Perfeccionamiento. Datalax, México: 1993.
- Diario Oficial de la Federación del 1 de septiembre de 1903 se publicó la Ley de Patentes de Invención. Datalax México: 1993.
- Diario Oficial de la Federación del 27 de julio de 1928 se publicó la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales. Datalax, México: 1993.
- Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1942 se publicó la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Datalax, México: 1993.
- Diario Oficial de la Federación del 2 de agosto de 1994 se publicó la Ley de la Propiedad Industrial.
- Diario Oficial de la Federación del 23 de noviembre de 1994 se publicó el Reglamento de la Ley Propiedad Industrial.

LEGISLACION INTERNACIONAL

Ley de Patentes de Alemania. Order Concerning Patent Applications, nov. 12 1990. Patent Law 1990 die. 19 sustituida por: Law Amending the utility Model Law, of august 15 1996.

Ley de patentes de la República Popular de China. The Patent Law of the people's Republic of China and Economic and Technological Exchange with foreign countries.

Ley de patentes de España. Law No. 11/1986 of march 20, on Patents.

Ley de patentes de Estados Unidos Norteamérica. Title XXXIV Patents United States code.

Ley de Patentes de Francia. Patents Law No. 68-1 January 2 1968.

Ley de Patentes de la Gran Bretaña. Patents act. 1 and Patents act. 1977.

Ley de Patentes de Japón. Law of Industrial Property october 1988.

Ley de Patentes de Suiza. Federal Law on Patents for inventions (of June 25, 1954, as revised on december 17 1979.)

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Diario Oficial de la Federación del 22 de noviembre de 1985

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883. Diario Oficial de la Federación del 27 julio 1976.

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. Firmado en Washington el 19 de junio de 1970.

Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre de 1993

Convenio de Munich sobre la Patente Europea del 5 de octubre de 1973.

Organización Mundial de Comercio. Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 1994