

122
2ej.



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

FACULTAD DE QUÍMICA



**EXAMENES PROFESIONALES
FAC. DE QUÍMICA**

**INFORME DE LA PRACTICA PROFESIONAL
EL SECRETO INDUSTRIAL**

**QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
INGENIERO QUIMICO
P R E S E N T A :
J O R G E P E R E Z G O N Z A L E Z**



MEXICO, D. F.

1997

**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.

JURADO ASIGNADO:

PRESIDENTE: PROFR. ROJO Y DE REGIL EDUARDO
VOCAL: PROFR. GUERRA RECASENS JOSÉ FRANCISCO
SECRETARIO: PROFR. CASSAIGNE HERNÁNDEZ MARÍA DEL ROCÍO
1ER. SUPLENTE: PROFR. PÉREZ SANTANA ERNESTO
2DO. SUPLENTE: PROFR. GÓMEZ VELASCO HÉCTOR MERCELINO

EDIFICIO "D" DE LA FACULTAD DE QUÍMICA

ASESOR DEL TEMA:


MARÍA DEL ROCÍO CASSAIGNE-HERNÁNDEZ

SUSTENTANTE:


JORGÉ PÉREZ GONZÁLEZ

A mi papá

Fernando Pérez Nava

Por encaminarme por el bien, le hubiera gustado mucho este momento, le admiro.

Si dejas de dar,
renuncias a vivir

Roger Patron Lujan

A mi mamá

María Luisa González Hernández

Te doy las gracias, por la vida que me diste, porque siempre me has demostrado tu gran señorío, inculcarme lo bueno y lo mejor de la vida, por los sabios consejos, tu amor, tu amistad y todo a la fecha ...

**la razón de amar ...
la encontramos viviendo;
el sentido de vivir
lo encontramos amando**

Stefano Tanasero Morelli

A mis hermanos:

Fernando, Dolores y Guadalupe Pérez González

Porque siempre me han apoyado en todo, protegiéndome y prodigando en todo, me han
guiado por el camino del bien, los estimo y los admiro.

La vida es una flor cuya
miel es el amor.

Victor Hugo

A mis hijas:

Cynthia Désirée y Celic Deyanira Pérez Camarena

**Por todos los momentos bellos, agradables y felices que me han dado en sus cortas
vidas, ha sido un estímulo para concluir esta meta.**

**Estudia, trabaja, casate
y se como quieras, hijo mio
siempre y cuando las
acciones conlleven la
alegría de vivir con respeto.**

Roger Patrón Lujan

A mi esposa

Gabina Camarena Medrano

Porque siempre me apoyó en los estudios, por el amor que nos tenemos,

llegue al fin de este documento.

**Un matrimonio no se mantiene unido
por medio de cadenas, si no de
hilos, cintas de delgados
hilos que enlazan las vidas
de las personas a través de los años**

Anónimo

A la maestra:

María del Rocío Cassaigne Hernández

Por todas las facilidades que me dio, por su gran entusiasmo y por desbordar sus conocimientos en tecnología en mí, sus revisiones han hecho posible que este trabajo sea posible, favoreciéndome siempre con su amistad, consejos y experiencia.

**Un amigo es como un faro.
su luz nos guía.**

Roger Patrón Luján

Agradecimientos

Por brindarme todas las facilidades para realizar y concluir este documento, por todas las explicaciones y principalmente su paciencia que me tubo, por brindarme tu amistad, gracias a ti Jesús Gumaro Viacoba.

Por su apoyo, gracias Alejandro Vega.

Por todos los años que pasé y seguiré pasando en sus instalaciones, de la Universidad Nacional Autónoma de México, mi alma mater.

A todos los que me aguantaron y soportaron en el departamento de administración Industrial sitio donde desarrolle el tema.

Al lugar donde di mis primeros pasos en materia de propiedad intelectual y cuestiones de tecnología, al Centro de Innovación Tecnológica.

A todos los miembros de la familia de tecnólogos:

José H. Flores Cortés

Victor Macias Medrano

Victor Morales Lechuga

Georgina Valdespino

Rodrigo Cárdenas y Espinosa

José Luis Solleiro

Javier Sierra Rodarte

Alma Delia Fuentes

Personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y al Instituto Nacional del Derecho de Autor.

Pido disculpas a todas las personas que omiti sus nombre, muchos de ellos no recordaba sus apellidos.

CONTENIDO

	pag.
INTRODUCCION	4
I. PROPIEDAD INTELECTUAL	4
1. Propiedad intelectual y propiedad industrial	4
2. Preliminares	4
3. Figuras jurídicas	5
4. Antecedentes	6
4.1 Innovaciones	6
4.2 Signos distintivos	7
4.3 Derechos de autor	7
5. Legislación de los Estados Unidos de América	8
5.1 Legislación federal	9
5.2 Legislación estatal	10
II. EL SECRETO INDUSTRIAL	11
1. Objeto de la propiedad intelectual, artística o industrial	11
2. Clases de secreto industrial	12
3. Doctrina del secreto nacional	14
3.1 El secreto industrial nacional	14
3.2 Protección de los secretos	15
4. Intereses titulares	17
4.1 El secreto industrial latinoamericano	18
4.2 El secreto industrial europeo	19
4.3 El secreto industrial de la Estados Unidos de América	21
5. Tratado de Libre Comercio para los secretos industriales	26
5.1 Revelación de secretos	26
5.2 Soporte material de la información	26
5.3 Protección	26
5.4 Prohibiciones	27
5.5 Cláusulas de confidencialidad	27
5.6 Restricciones para la utilización de información	27
5.7 Comprobación	27
5.8 Periodo de uso de exclusividad de la información	27

III. LA ACTIVIDAD INVENTIVA	30
1 Antecedentes	30
2 Componentes	31
2.1 Estado de la técnica o del arte	31
2.2 El experto de la técnica	32
2.3 El instante de la presentación de la patente	33
3 Determinación de la actividad inventiva	33
3.1 Metodología	33
3.2 Indicios objetivos	34
3.3 Casos especiales	35
3.4 Otros casos	36
4 Mérito inventivo o novedad	37
IV. PATENTES	41
1 Conceptos	41
2 Tipos de patentes	41
2.1 La legislación de los Estados Unidos de América	42
2.2 La legislación mexicana	42
3 Tramite de una patente	42
4 La patente como propiedad	43
5 Amplitud de la protección	43
5.1 En México	43
5.2 En los Estados Unidos de América	46
6 Requisitos de patentabilidad	44
6.1 Para los Estados Unidos de América	44
6.2 Para México	45
7 Infracciones administrativas y delitos en México	46
7.1 Delitos	47
7.2 Sanciones	47
8 Infracciones y delitos en Estados Unidos de América	48
9 Nulidad y caducidad de patentes nacionales	49
9.1 Nulidad de la patente o registros	49
9.2 Caducidad	49
10 Las patentes en el Tratado de Libre Comercio	49
10.1 Creaciones intelectuales y la aplicación industrial	49
10.2 No se consideran invenciones de patentabilidad	49
10.3 Variedades vegetales y productos farmacoquímicos	50
10.4 Derechos de exclusiva de patente y de proceso	50
10.5 Excepciones a los derechos de patente	51
10.6 Discriminación	51

10.7	Revocación	51
10.8	Cesión y transmisión	51
10.9	Licencias y obligaciones	51
10.10	Procedimientos administrativos	53
10.11	Posible ampliación de la vigencia	53
11.	Reglas para la presentación de solicitudes de patentes	53
12.	Ejemplos	59
13.	Forma de solicitud	64

V.	MODELOS DE UTILIDAD	68
----	---------------------	----

1.	Origen	68
2.	Patente, secreto industrial y modelo de utilidad	68
3.	La ley mexicana	69
4.	Vigencia	69
5.	Requisitos para el registro	69
6.	Ejemplos	70

VI.	DISEÑOS INDUSTRIALES	73
-----	----------------------	----

1.	Conceptos	73
2.	Requisitos para el registro	73
3.	Vigencia	74
4.	Solicitud de registro	74
5.	Disposiciones del Tratado de Libre Comercio	74
5.1	Que se considera como diseño industrial	74
5.2	Diseños textiles	74
5.3	Diseños industriales y obras artísticas	74
5.4	Derechos del titular	75
5.5	Excepciones	75
5.6	Vigencia	75
6.	Ejemplos	75

VII.	MARCAS	77
------	--------	----

1.	Clasificación nacional	78
1.1	Clasificación en los Estados Unidos de América	78
2.	Tipos de marcas en México y Estados Unidos de América	80
2.1	Sentido literal	80

2.2 Sentido técnico	80
2.3 Marcas de servicio	81
2.4 Marcas de certificación y denominación de origen	81
2.5 Marcas colectivas	82
2.6 Avisos comerciales	83
2.7 Nombres comerciales	83
2.8 "Trade dress"	83
3. Requisitos legales para obtener una marca	84
3.1 En México	84
3.2 Nulidad, caducidad y cancelación del registro	87
4. Principios que rigen la validez de una marca nacional	86
4.1 Principios de especialidad	89
4.2 Principios de originalidad	90
4.3 Principios de novedad	90
5. Requisitos de forma para los Estados Unidos de America	90
5.1 Requisitos de fondo	91
5.2 Abandono de la marca	91
5.3 Significado secundario	92
6. Duración de registros en México y los Estados Unidos de America	93
7. Infracción y delitos en México	93

VIII. TRATADO DE COOPERACION 97

1. Antecedentes	97
2. Principios objetivos	98
3. Solicitud internacional	99
4. Publicación internacional	103
5. Examen preliminar internacional facultativo	103
6. Procedimiento en la oficinas designadas	105
7. Hechos básicos	105
8. Reglamento	108
9. Los documentos adicionales	111

IX. APROPIACION DE LA TECNOLOGÍA 116

1. El sistema de propiedad intelectual e industrial	116
2. Derecho de apropiación	116
3. Estimulación a las invenciones	117
4. Naturaleza jurídica	117
5. Derechos de propiedad	118
6. La invención . derecho de propiedad	118

X. RELACIÓN LABORAL	121
1. La doctrina europea	121
1.1 Asalariados contratados para investigar	122
1.2 Aplicación	122
1.3 Asalariados universitarios	122
1.4 Ingresos extraordinarios	123
2. Inventores asalariados fuera de su relación laboral	124
3. Prestamos para innovar	124
4. Derecho de exigir el patentamiento	125
5. Inversiones colectivas	126
6. Rescisión contractual	127
XI. CONFIDENCIALIDAD	129
XII. CONTRATOS DE LICENCIA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	141
1. Generalidades	141
1.1 Naturaleza de las licencias	141
2. Mecanismos para otorgar licencias	145
2.1 Franquicias	145
2.2 "Joint - Venture"	146
3. Justificación de los contratos de licencia	146
4. Ejemplo	146
XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	155

INTRODUCCIÓN

Actualmente México tiene una legislación en materia de Propiedad Industrial nueva y completa, falta experiencia en su aplicación, de tal forma que un buen modelo de aplicación puede ser el uso de principios seguidos por las autoridades seguidos en nuestro país, sin embargo al poder realizar un estudio de la legislación de los Estados Unidos de América y la forma de aplicación de ella por sus jueces, ya que este país tiene más de cien años de experiencia en la materia, se podrá dar una aplicación de calidad a nuestra ley.

La idea de comparar la legislación de los Estados Unidos de América con la de México, es la de aprender de los errores y de los aciertos de tal manera que podamos defender nuestros derechos, aunque le correspondiera a las autoridades legislar, ya sea por medio de la jurisprudencia, o de cualquier otra forma pero siempre usando una buena solución de los mismos.

La importancia de la propiedad intelectual radica en la protección que se les otorga a los desarrollos intelectuales; cuando se habla de la propiedad industrial regulada por la Ley de Propiedad Industrial, por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); y de las obras artísticas o literarias regida por la Ley Federal del Derecho de Autor, por medio del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDA).

El origen del título denominado "El secreto industrial" se debe, a que cuando se tiene un desarrollo tecnológico o intelectual del cual se obtendrá un beneficio, este se mantiene en secreto, normalmente no se divulga, debido a que podría haber alguna invasión de derechos, además de que ese título puede ser de mayor interés para la o las personas que busquen información relacionada con el tema o por curiosidad; pudo haberse titulado la propiedad industrial, beneficio del secreto industrial.

En el presente trabajo se da información de algunos principios fundamentales tales como:

- a) El secreto industrial, es toda información de aplicación industrial o comercial, con cláusula de confidencialidad que permita obtener ventaja competitiva.
- b) La patente, se considera que es un privilegio que otorga el estado a una persona física o moral para poder explotar su innovación tecnológica por un periodo determinado de tiempo, obteniéndose el uso, goce y beneficio.
- c) Una innovación tecnológica patentable deberá de ser nueva, resultado de una actividad inventiva y que tenga aplicación industrial.

- d) El modelo de Utilidad, es toda modificación en la disposición, configuración estructura o forma de objetos, utensilios, aparatos y herramientas, representando una función diferente respecto de las partes que lo integren o ventajas en cuanto a su utilidad
- e) El diseño industrial, consta de dos figuras jurídicas: una de ellas es el dibujo industrial es toda combinación de formas, líneas, colores, que son incorporados a bien material, de un producto industrial, dando un aspecto peculiar o propio, el modelo industrial es toda forma tridimensional que sirve de tipo o patron para la fabricación de un producto industrial, que le da apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos
- f) La marca, es todo signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado
- g) Una forma de poder realizar solicitudes en diferentes partes del mundo consiste en realizarlas por medio del Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT), el cual solo se realiza en una oficina receptora, en este caso México, simplificando trámites, siendo más eficaz y mucho más barato.
- h) El que ostente una innovación tecnológica patentable, esa persona podrá excluir a cualquier otra de la utilización de su desarrollo tecnológico u obra intelectual, logrando un beneficio económico, por lo que solo esa persona podrá gozar de todos los beneficios, además de que ella podrá otorgar la autorización a quien el desea para su explotación
- i) Los desarrollos tecnológicos, logrados por personas que ofrecen sus servicios a dependencias que son presumiblemente propiedad del propietario de las instalaciones y de los insumos utilizados, por lo que los empleadores deberán de proporcionar protección y otorgar sus derechos morales y patrimoniales a sus empleados
- j) Todos los desarrollos tecnológicos implican innovación, los cuales podrán ser transferidos a terceros para su explotación por lo que es importante informar que tipos de convenios se puede aplicar para cada caso, y la forma que se podrán realizar estos, a fin de poderlos negociar favorablemente entre ambas partes.

A continuación se dan los objetivos principales.

- a) Se pretende lograr que este documento que se desarrolló en materia de propiedad intelectual, en específico de propiedad industrial le sirva a cualquier persona física o moral, es decir, inventores independientes o asalariados, estudiantes, empresarios o industriales, se concienticen acerca de la importancia de hacer uso de las leyes aplicables, además de promover la tecnología propia y asimilar tecnología y aplicarlas, en el país, en el hogar, en sus instalaciones, además de que tenga una cultura cada vez más amplia y profunda en esta materia

- b) El que tenga un secreto industrial o comercial, nunca deberá de difundir ese secreto si no que lo guarde a fin de poder mantener una ventaja ante terceros, esta ventaja se verá reflejada en pesos o en dolares, y por tiempo indefinido, a si mismo el que tenga una innovacion tecnologica patentable tampoco la divulgue y la registre a corto plazo a fin de que no pierda novedad.
- c) El que revele un secreto industrial o el que invada derechos a terceros en una patente tenga en su conocimiento que la ley protegerá al inventor o dueño de ese secreto industrial contra cualquier daño o perjuicio
- d) Se aspira a que el que lea el presente documento le quede una gran inquietud sobre el tema, que lea o estudie sus derechos y deberes a que se puede hacer acreedor al practicar la cultura de la propiedad intelectual, si tiene un desarrollo tecnologico busque fuentes o bancos especializados de patentes, no hay muchos son caros, pero puede traer beneficios economicos
- e) Se estimula a que la persona que realiza una solicitud de cualquier figura juridica, es decir, de patente, modelo de utilidad, diseño industrial, de marca, a que no desespere por los tiempos tan largos para que le otorguen el titulo de su solicitud, porque si tiene una buena aplicacion o uso, y buena difucion tendra un beneficio economico
- f) Se desea que el que tenga un producto u ofrezca algun servicio realice o tramite una solicitud de marca, en el sentido de que si ostenta una marca, podra distinguir sus productos o servicios ante la competencia
- g) Si se tiene un desarrollo tecnologico de cierta magnitud que al escalarlo se observe el costo veneficio que podra obtener, podra registrarlo en diferentes paices, desde nuestro pais utilizando los beneficios que otorga el Tratado de cooperacion en materia de patentes simplificando trámites y economizando gastos
- h) Es de gran importancia que el que tiene una innovacion tecnologica, nunca debera hacer publica esa informacion que sera secreta, si no la revela, tendra que realizar una solicitud, ante el IMPI, debido a que si no lo hace el primero podra enajenarlo otra persona, o bien si pretende explotarlo tendra problemas por que a lo mejor ya lo registro otra persona por haber divulgado la informacion, si desea registrar posteriormente y difundio la informacion solo contara con tan solo doce meses para realiar el registro en cualquier parte del mundo, por que de no hacerlo en ese periodo, perderá novedad
- i) La persona que tenga un desarrollo tecnologico, y desee darlo para que un tercero lo explote u usufructe debera de realizar un convenio de transferencia de tecnologia y de secrecia, a fin de restringir alcances y obtener beneficios mutuos, nunca proporcionar informacion sin un contrato de secrecia o cuando menos una carta de intencion a nadie, porque esa persona podrá obrar de mala fe en detrimento de la contraria, todo esto a fin

C A P Í T U L O I

PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial

La propiedad intelectual e industrial se utilizan en forma indistinta, cuando ambos términos se refieren al conjunto de figuras jurídicas, las cuales incluyen: al secreto industrial o "know how", la patente, el modelos de utilidad, el diseños industriales, las marcas, los nombres y avisos comerciales, la denominación de origen y, al derecho de autor o "copyright" (creaciones artísticas o literarias), también, en los Estados Unidos de América (EUA), ambos términos son usados como sinónimos.

En Europa y América Latina se hace una distinción para ambos terminos, siendo propiedad industrial al privilegio de usar, explotar, y comercializar en forma exclusiva y temporal las creaciones intelectuales y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios, comprendiendo las figuras jurídicas de las marcas, avisos y nombres comerciales, patentes, secretos industriales, modelos de utilidad y diseños industriales

El término propiedad intelectual, se refiere a las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores intelectuales, por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales.

Existe otro tipo de figuras que no han sido reconocidas ampliamente por el derecho, como figuras de propiedad intelectual, siendo el caso del derecho a la publicidad. En EUA se ha desarrollado esta figura como una derivación del derecho marcario. En España, existe una legislación especial para la publicidad. En Argentina, se regula dentro del marco del derecho civil. En México es regulado a través de la Ley

2. Preliminares

La ley de Propiedad Industrial (LPI), publicada en el Diario Oficial de la Nación el 2 de agosto de 1994, entro en vigor a partir del 1 de octubre de 1994, las disposiciones de esta ley son de orden publico y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial (IMPI, art. 1, cuando se mencione ha cerca de la Ley de Propiedad Industrial, solo se hara referencia en forma abreviada del art. y del número, sin mencionar la Ley). los objetivos de la legislación en materia de propiedad intelectual son los siguientes:

- I. Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos;
- II. Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos;
- III. Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;
- IV. Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles.
- V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención, registros de modelo de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, declaraciones de protección de denominaciones de origen, y regulación de los secretos industriales, y
- VI. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionados con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos (art 2)

Con el fin de subsanar este conflicto, cada área de la legislación en materia de propiedad intelectual trata de lograr un equilibrio, de manera que los derechos de propiedad otorgados a los inventores o autores intelectuales, proporcionen un incentivo suficiente para crear al mismo tiempo que mantenga en la mayor extensión posible el acceso a la creatividad'.

3. La propiedad industrial consta de diferentes figuras jurídicas:

- a) Las innovaciones o patentes, secretos industriales, modelos de utilidad y diseños industriales, protegen los principios innovadores de productos, procesos, aplicaciones o usos, composición de materia y mejoras
- b) Las marcas protegen, signos distintivos de productos y procesos
- c) Los derechos de autor protegen formas de expresión de la información, incluyendo obras escritas, musicales, audiovisuales, programas de computo, ciertos rotulos, y todo lo relacionado con las creaciones intelectuales.

4. Antecedentes

4.1 Innovaciones

- a) La primera ley que rigió en México en materia de patentes e invenciones fue el decreto expedido por las Cortes Españolas el 2 de octubre de 1820 que en su artículo 13 aseguraba al derecho de propiedad a los que inventaran, perfeccionaran o introdujeran alguna mejora. El título de propiedad del inventor no se llamaba patente, sino "certificado de invención", el cual le daba el privilegio para explotar su invención, por un periodo de diez años
- b) Consumada la independencia, el primer texto legal que se expidió fue la ley del 7 de mayo de 1832, otorgando un privilegio exclusivo a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria, la cual señalaba para las patentes de invención una duración de diez años
- c) Ley del 7 de junio de 1890, relativa a las patentes de privilegio a los inventores o perfeccionadores, conforme a la cual las patentes eran otorgadas por veinte años susceptibles de prórroga por cinco años más.
- d) Ley de patentes de invención del 25 de agosto de 1903, la cual en sus artículos 15 y 16 otorgaba a las patentes de invención una duración de veinte años con la posibilidad de prórroga por cinco años más. Esta ley incorporó por primera vez, en su artículo 107, las patentes de modelos y dibujos industriales, dándole el mismo tratamiento que el de las patentes de invención
- e) Ley de patentes de invención del 26 de junio de 1928, otorgaba una duración máxima e improrrogable de veinte años a las patentes de invención y diez años para la patente de modelo y diseño industrial.
- f) Ley de propiedad industrial del 31 de diciembre de 1942 que señaló para las patentes de invención un plazo improrrogable de quince años y de diez para las patentes de modelo o dibujo industrial. Esta ley se caracterizó por haber codificado todas las disposiciones relativas a las patentes de invención, patentes de modelo o dibujos industriales, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y competencia desleal.
- g) Ley de invenciones y marcas publicada en el Diario Oficial de la Nación el día 30 de diciembre de 1975 y su reglamento
- h) Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Nación el 25 de junio de 1991, la cual otorga para las patentes un término de veinte años y para las marcas diez años a partir de su fecha legal. Además contempla disposiciones relativas a dibujos industriales, avisos y nombres comerciales y competencia desleal.

- i) Ley de Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994, al igual que la anterior Ley, tiene una vigencia de 20 años.

4.2 Signos distintivos

- a) Ley de marcas de fábrica del 28 de noviembre de 1889, la cual en su artículo 12 otorgaba una duración indefinida a la marca.
- b) Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1930 que en el artículo 6 fijaba al registro de marca una vigencia de veinte años.
- c) Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales del 26 de junio de 1928, que en su artículo 24 señalaba un plazo de veinte años de vigencia al registro marcario.
- d) Ley de Propiedad Industrial, que señalaba un término de 10 años prorrogables de vigencia marcario, y el deber de comprobar el uso dentro de los tres primeros años después de otorgado el registro.
- e) Ley de Inventiones y Marcas, la cual otorgaba la protección al registro marcario por un término de cinco años prorrogables, y el deber de comprobar el uso dentro de los tres primeros años de otorgado el registro.
- f) Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, que otorgaba un término de diez años prorrogables de protección al registro marcario. A partir de esta ley, se suprimió el deber de comprobar el uso de la marca.
- g) Ley de Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994, cuya vigencia es de diez años prorrogables.

4.3 Derechos de Autor

- a) Real Orden del 20 de octubre de 1764 dictada por Carlos III, la cual, se considera la primera disposición legislativa española que tomó en cuenta los derechos intelectuales sobre las obras literarias. Declaraba que los derechos concedidos a los autores no se extinguían con su muerte, los autores podían defender su obra ante el Santo Oficio de la Inquisición antes de que esta las prohibiera, se estableció por primera vez, el momento en que una obra entraba al dominio público, concediéndose licencia para reimprimir un libro a quien quisiera presentarse a solicitarla después de un año, sin que el autor hubiera pedido prórroga del privilegio.
- b) Reglas para Conservar a los Escritores la Propiedad de sus Obras del 10 de junio de 1813 decretadas por las Cortes Generales y Extraordinarias Españolas, las cuales otorgaban al autor el derecho exclusivo de imprimir sus escritos durante toda su vida y por diez años a sus herederos, contados a partir del fallecimiento del autor. En el caso que el autor fuera un cuerpo colegiado, el derecho se confería por cuarenta años. Transcurridos estos

plazos, declaraba que las obras caían al dominio público. Asimismo, otorgaban derecho a los interesados a denunciar ante el juez a los infractores, inclusive tratándose de reimpresión de periódicos.

- c) El 3 de diciembre de 1846 el Poder Ejecutivo expidió un decreto sobre Propiedad Literaria, consistiendo en que las publicaciones y otra clase de obras exigían que se establecieran los derechos que "cada autor, editor, traductor o artista, adquiriera..." Era la reglamentación a las bases del derecho de 1813, con indicaciones sobre el paso de las obras al dominio público, aumento a los derechos de los herederos de las obras a un periodo de treinta años de vigencia, igualdad de mexicanos y extranjeros para el goce de los derechos y la penalidad a los falsificadores
 - d) El Código Civil de 1870 para el Distrito Federal y el Territorio de Baja California, vigente a partir del 1o. de marzo de 1871, adoptó el sistema seguido por el Código portugués, que en uno de sus capítulos comprendía todo lo relativo al trabajo literario en general. Tanto las obras literarias como las dramáticas, musicales y artísticas se rigieron por las disposiciones de este Código mexicano, contenidas en el Título 8o. del libro II, denominado "Del Trabajo", es decir, del trabajo de crear obras artísticas o literarias.
 - e) El Código Civil de 1884 reprodujo el Título Octavo del Segundo Libro de su antecesor denominado igualmente "Del Trabajo"
 - f) En el Código Civil para el Distrito Federal y Territorios Federales en Materia Común para toda la República en Materia Federal del 31 de agosto de 1928, se consideró que no podía identificarse a la propiedad intelectual con la propiedad común ya que la idea tenía que estar publicada o reproducida para que entrara bajo la protección del derecho. Esta fue la razón para que en dicho Código se estimara que se trata de un derecho distinto al de propiedad, denominado "derecho de autor", consistente en un derecho para la explotación de la obra.
 - g) La primera ley especializada, autónoma respecto de la legislación comprendida en el Código Civil, es la Ley Federal sobre el Derecho de Autor del 30 de diciembre de 1947. La segunda es la Ley Federal sobre el Derecho de Autor del 29 de diciembre de 1956².
 - h) Ley Federal del Derecho de Autor, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de diciembre de 1996, se le da mayor importancia al aspecto económico, que al intelectual.
5. Legislación de los Estados Unidos Americanos (EUA)

Aunque la legislación de los EUA difiere de la de México, empezando por el hecho de que el sistema legal de los EUA es el Derecho Consuetudinario o "Common Law", ha habido una tendencia a codificar los principios generales a los que se ha llegado a través de las controversias que se han suscitado. Ejemplos de lo anteriormente dicho son los "Acts" y "Statutes" en materia de propiedad intelectual, los cuales pueden ser equiparados en los

mexicanos en el sentido de que ambos establecen los principios generales de cada una de la figuras objeto de su protección. De esta manera, la legislación establece los requisitos que deben cumplir las figuras de la propiedad industrial, para que se les califique como tales y se les brinde protección legal, asimismo en esta legislación se establece en qué momento se infringe o se violan los derechos adquiridos por los titulares y las sanciones a las que se hacen acreedores los infractores.

A diferencia de México, en donde según el artículo primero de la Ley de Propiedad Industrial, como ya se menciona se lee que las disposiciones "son de orden público y de observancia general en toda la República", en los EUA, la legislación es federal en materia de patentes y "copyright", pero en materia marcaria, la legislación puede ser estatal o federal, dependiendo del tipo de registro que se obtenga (estatal o federal). En caso de violación algún derecho, se apela al tribunal correspondiente, ya sea estatal o federal. No obstante esta diferencia, la legislación marcaria a nivel federal, establece los principios rectores de las marcas, así como los derechos de los titulares y las sanciones en caso de infracciones.

5.1 Legislación Federal

La constitución de EUA, en su artículo 1o. Sección VIII, Cláusula VIII, autoriza expresamente al Congreso para que otorgue derechos de patentes y derechos de autor. Su texto es el siguiente:

"El Congreso tendrá poder para (...) Promover el progreso de la ciencia y las artes, otorgando por un tiempo limitado a los autores e inventores el derecho exclusivo en sus escritos e inventos respectivos."

La Cláusula de Comercio o "Commerce Clause" contenida en el artículo 1o. Sección VIII, Cláusula III, autoriza al congreso para regular las marcas y los actos de competencia desleal o que afecten al comercio interestatal.

Específicamente, la legislación federal para cada una de las figuras de la propiedad intelectual es la siguiente:

1. En materia de marcas la "Lanham Federal Trademarks Act" de 1946, Código de los EUA, Volumen XV, Secciones ML1 a MCXXVIII [15 U.S.C. §§ 1051-1128].
2. En materia de patentes, "Patent Act" de 1952, que se encuentra en el Volumen 35, del Código de los EUA, Secciones I a CCCLXXVI. [35 U.S.C. §§ 1-376].
3. En materia de secretos industriales o "Know how", el "Uniform Trade Secrets Act" de 1985 y "Restatement of Torts" de 1979 (Esta legislación no se encuentra dentro de los volúmenes del código de los EUA ya que es legislación independiente. Por otro lado, el "Restatement" es un compendio de definiciones).

5.2 Legislación Estatal

De conformidad con la Décima Reforma a la Constitución y la Cláusula Suprema artículo VI), los estados tienen poder concurrente para regular en materia de propiedad intelectual, como en el caso de las marcas y los secretos industriales. Sin embargo, este poder está subordinado a la legislación federal y no deberá obstaculizar o ser contraria a las facultades y fines del Congreso.

De esta manera, queda introducido el concepto de, "propiedad intelectual o industrial" para referirse al conjunto de bienes intangibles que son protegidos a través de la legislación como marcas, patentes, secretos industriales y derechos de autor. El objeto de proteger estos bienes, es fomentar el acervo cultural, tecnológico y científico de las naciones, con el fin de que puedan desarrollarse económicamente, así como mantener su cultura.

BIBLIOGRAFÍA

¹ Barret M: Intellectual property, Emanuel Law Outlines, Inc, Nueva York, EUA, 1991

² Rangel, Medina David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Universidad Nacional Autónoma de México, 1991.

C A P Í T U L O I I

EL SECRETO INDUSTRIAL O "KNOW HOW"

1. El bien objeto de la propiedad intelectual, artística e industrial

El derecho de propiedad, en la formulación de su concepto, se extiende su objeto a las cosas intangibles, comprendiendo dentro de ellas la propiedad artística o literaria e industrial.

En consecuencia, expresamos que se podría rescatar el pensamiento de Aubry y Rau respecto del término "propiedad", debido a que ellos lo han ampliado a las cosas intangibles y comprendiendo en ella la propiedad intelectual, propiamente dicha y la industrial"

En el marco de la problemática tecnológica, al derecho le corresponden los conocimientos tecnológicos, que pueden ser objeto de transacciones mercantiles y susceptibles de una apreciación pecuniaria.

Cuando se tiene un desarrollo tecnológico, logrado por una persona, por medio de la cual se logra una invención, siendo esta un proceso, un producto, un aparato, un uso, un aparato, o alguna otra innovación, o parte de él, esta invención, podrá ser producida, explotada o utilizada, por el mismo o por la persona que el autorice, esto es lo que se llama apropiación de la tecnología. En estos casos el derecho interviene regulando, por un lado, el proceso de apropiación, y por el otro, los derechos y deberes del titular de la invención; el proceso jurídico tradicional de protección es la patente, sin embargo, el secreto industrial adquiere cada día mayor importancia.

Los industriales, cuando tienen una innovación tecnológica, es decir una invención, optan por patentar cuando ven que su competencia o sus seguidores están muy cerca de su desarrollo tecnológico, cuando esta no es la circunstancia, prefieren ocultar la invención a la competencia por medio de complejos sistemas de seguridad, en virtud de la relativa protección que ejerce la figura jurídica de la patente y su inminente difusión como documento de información tecnológica, estando fuera del control del titular de la patente.

El secreto industrial puede proteger un aspecto del proceso productivo conocido solo genericamente o estar referido a conocimientos técnicos no revelados en el acto de patentar. Al titular de una invención, que solicita la inscripción por medio de cualquier figura jurídica, la ley le obliga a proporcionar toda la información necesaria para la utilización de la misma, las oficinas de registros no tienen el personal apropiado para determinar en que momento la invención está incompleta, para poner en práctica este requerimiento. Al ocultar parte de la información tecnológica, permite al titular de la invención, protegerse del posible uso

fraudulento de su invención y, obtener una ventaja competitiva con respecto de sus seguidores o de la competencia, además de que así puede evadir restricciones legales.

La ventaja competitiva del secreto industrial se da por:

- a) Vencido el plazo por el cual se concedió una patente, esta pasa a ser del conocimiento y posiblemente del conocimiento público (después de veinte años de vigencia, según la Ley de Propiedad Industrial; la persona que quiera reproducir la invención, podrá reproducirla o tal vez no pueda reproducirla debido a que carece de la información complementaria no incluida cuando se realizó el registro, en cambio en el secreto, al menos que alguien registre algo igual o semejante, perderá el carácter de secreto
- b) Si caducara la patente antes de perder vigencia por extinción del plazo, por falta de explotación y producción insuficiente para satisfacer la demanda interna, el otorgamiento de licencias compulsivas carecerá de efectos prácticos, nuevamente el secreto no tiene problema porque no se registra.
- c) En casos en que se prohíbe el patentamiento, o no se otorga para algunos productos o procesos el derecho de exclusividad, guardando el secreto se elimina la posible competencia de terceros.

Delmundo define el secreto de fábrica como "un método o medio especial de fabricación, patentable o no, que es mantenido en secreto", concepto al cual se debe acompañar, conforme a lo expuesto supra: a) las partes o etapas de un proceso cuyos aspectos más generales han sido publicados; b) modelos y diseños y figuras jurídicas que no hubieren sido registrados.

2. Clases de secreto industriales

El concepto de secreto industrial es muy variado y, en algunos países, se pueden tener diferentes clases de secretos industriales, dependiendo de la estrategia a seguir, las más frecuentes son las siguientes:

a) En virtud de el secreto industrial

- 1) Inventos patentables pero no protegidos que quedan sin revelarse con la intención subyacente de "estar en mejores condiciones sin una patente", como en el caso de un proceso industrial.
- 2) Los secretos necesarios para que se pueda explotar una patente ya existente, que no se dan a conocer para limitar el efecto revelador que puede producir la solicitud de patente, o para permitir licenciar "patente y secreto industrial", alguno de ambos, es decir, casos en que se tengan mejoras

- 3) Los inventos o secretos que puedan estar comprendidos en a), 1) y 2), pero sin el elemento estratégico de la no divulgación
 - 4) El secreto industrial efímero o de corta vida, cuando por la sustancia del invento no vale la pena que sea patentado ni se solicite otro derecho de propiedad industrial, por ejemplo, una sustancia que se haga reaccionar con alguna otra sustancia o elemento conocido, pero que nadie lo haya realizado
 - 5) Inventos no patentables, proceso biológico natural que siempre se haya realizado
- b) El secreto industrial no secreto
- 1) Habilidad para la producción, experiencia, artilugios en los que se requiere de tiempo para asimilar la actividad.
 - 2) Asistencia técnica y servicios conexos.
 - 3) Entrenamiento de personal.
 - 4) Fuente de suministros de los componentes incluidos en b), 1), 2), 3),
 - 5) Obtención de dibujos, fotografías, cálculos, etc., relacionados con el b).
- c) Cuestiones especiales que por error se llega a un secreto industrial:
- 1) Secreto industrial y mera información.
 - 2) Secreto industrial futuro, en donde se creó que se tiene una tecnología, pero no se sabe que aplicación pueda tener.
 - 3) Opciones para productos futuros, retroceso del secreto industrial y similares obligaciones precontractuales.
 - 4) Servicio de suministro, es decir, el licenciante se compromete a proporcionar el secreto industrial, componentes relativos a él, etc.
 - 5) El Secreto industrial comercial, es decir, licenciamiento sobre métodos de organización, experiencias de comercialización, prácticas contables, etc.

Con esto se totalizan quince las clases de secreto industrial que menciono, aunque podrían ser más, ahora menciono algunos que tienen uso de mayor frecuencia:

1. Conocimientos técnicos aun no patentables que pueden llegar a serlo: consisten en avances de investigación y desarrollo, con alta probabilidad de transformarse en un

invento patentable, que aún no es patentable, la información guardada está con carácter de confidencialidad, esta situación no guarda conflictos jurídicos

2. Conocimientos técnicos no patentables por prohibición legal: debido a que en la mayoría de los países, la ley prohíbe el patentamiento de productos, procesos, siendo la transferencia de tecnología con cláusula de confidencialidad
3. Conocimientos técnicos secretos patentables pero no patentables: normalmente son invenciones que cumplen con todos los requisitos para poder realizar un registro de patente, pero que se ha decidido no publicarlo, entre algunas otras cosas, por no iniciar la explotación, por fines comerciales, para evitar invasión de derechos; de esta forma las empresas tienen tiempo para poder realizar mejoras en sus industrias y adaptar la invención según sus necesidades.
4. Conocimientos técnicos que no cumplen con los requisitos necesarios para ser considerados una invención: su mantenimiento como secreto por el titular pareciera ser un derecho incontestable similar a los demás secretos industriales o comerciales que guarde cualquier empresa, pero su negociación bajo cláusula de confidencialidad podría ser considerada como una práctica monopólica
5. Conocimientos secretos técnicos complementarios de una patente: cuando se realiza un registro de una patente, normalmente se reserva el titular de ella una parte de información substancial para reproducir la patente, lo que le da mejor posición, porque licencia la patente y con cláusula de confidencialidad la información que reservó para el futuro

3 La doctrina del secreto industrial

3.1 El secreto industrial nacional

El secreto industrial ha sido definido en el derecho positivo indirectamente, es decir, se encuentra la idea pero no la definición, en el Código Penal para el Distrito Federal, en la Ley de Impuestos sobre la Renta y en la derogada Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el uso de explotación de patentes y marcas. Ha sido aplicable en los últimos años como estrategia de protección de conocimientos técnicos administrativos, por parte de los empresarios. La utilización de la palabra inglesa "know how", para referirse al secreto industrial y su traducción literaria "saber hacer", ha confundido mucho a los mismos empresarios, que se refieren a la experiencia, permitiendo la optimización en el proceso productivo y el avance tecnológico. La legislación mexicana exige la objetividad, debido que para considerar al secreto industrial, exige que conste en documento, que tenga soporte técnico

Existiendo un conjunto de conocimientos, que pueden ser transferidos por constar en documentos de soportes materiales, significando para un individuo obtener ventaja

competitiva frente a la competencia o estar en la misma condición que la competencia. Surgiendo la moderna concepción doctrinaria y de la creación jurisprudencial en el derecho comparado, e inclusive, por las normas fiscales.

La Ley de Propiedad Industrial mexicana define al secreto industrial, como toda información de aplicación industrial o comercial, con carácter confidencial que le permita obtener una ventaja competitiva o económica, referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de prestaciones de servicios, siempre y cuando a) la información no sea del dominio público, b) no resulte evidente para un técnico en la materia, c) se hayan adaptado medios o sistemas para preservar el secreto (art. 82), los incisos anteriores son:

- a) Que no sea del dominio público: la ley se refiere a los antecedentes que se encuentren documentados en registros de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, certificados de invención, etc. los cuales han pasado al dominio público por caducidad o por abandono de los mismos; también por la información, dada a conocer en eventos o publicaciones internacionales, así como de información de uso común entre las personas.
- b) Que no resulte evidente para un técnico en la materia: esta exigencia es de fundamental importancia en la definición sustantiva del secreto industrial, por cuanto implica la realización de una actividad inventiva, que justifica la competencia federal en materia para el caso que se hiciera una interpretación estricta del art. 28, párrafo octavo y 73 Inc. XXXIX-F de la Constitución, confirmando que no hay diferencia sustancial entre el contenido de un secreto industrial y una patente.
- c) Que esté contenida la información en medios: es decir, que esté protegida la información para considerarla secreto industrial, es necesario que se hayan adoptado medios y sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. Muy importante, la transferencia o autorización de uso de la información con cláusula de confidencialidad no le hace perder el carácter de secreto industrial art. 83).

La ley demanda el cumplimiento de algunos requisitos adicionales para considerar la información como secreto industrial, es decir, las características o finalidades de los productos: 1) la naturaleza sustantiva de la información debe ser similar a la invención, 2) utilidad para la empresa para considerarla como valiosa, 3) acciones realizadas para mantenerla como secreto (art. 85 y 86).

3.2 Protección de los secretos

- a) El Código Penal para el Distrito Federal dedica el capítulo único del Título noveno a la "Revelación de Secretos". Sanciona a quien revele un secreto al que ha tenido acceso en

virtud de su empleo, cargo o puesto, si esta acción provoca un perjuicio y se realizó sin autorización del perjudicado (art. 210). La pena se eleva substancialmente en: a) según la función que desempeñe el sujeto, si presta servicios profesionales o técnicos, es funcionario o empleado público; b) por el tipo de secreto: si es de carácter industrial (art. 86 y 223).

La ley contempla como mínimo una pena de cien a diez mil veces el salario mínimo vigente para el Distrito Federal, o prisión de dos a seis años (art. 224); y la reparación del daño material o indemnización de daños o perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta ley, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público, de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno de los derechos de propiedad industrial (art. 221 bis).

b) La ley que protege los Derechos de Autor reprime a quién dé a conocer a cualquier persona una obra inédita o no publicada, recibida en confianza del titular del derecho de autor o a su nombre, sin su autorización. La pena que impone va de:

- 1) Cinco mil hasta diez mil días de salario mínimo en los casos previstos en las fracciones I, III, IV, V, VII, VIII y IX.
- 2) de mil hasta cinco mil días de salario mínimo en los casos previstos en la fracción VI del artículo anterior, y
3. de quinientos hasta mil días de salario mínimo en los demás casos que se refiere la fracción X del artículo anterior.

Se aplicará multa adicional de hasta quinientos días de salario general vigente por día, a quien persista en la infracción.

No es impresindible que el autor del delito provoque un daño o que pretendiera provocarlo (art. 232 Ley Federal del Derecho de Autor publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre de 1996).

Esta disposición es de suma importancia pues según la reforma de la ley de 1991 y la del 25 de diciembre de 1996, protege entre otros los programas de computación, más cercanos a los temas tecnológicos que la autoral.

c) La ley de Propiedad Industrial, considera como delito:

- 1) Toda aquella persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o de su usuario autorizado (art. 85).

- 2) La persona física o moral que contrate a un trabajador que esté laborando o haya laborado o a un profesionista, asesor o consultor que presente o haya prestado sus servicios para otra persona, con el fin de obtener secretos industriales de esta, será responsable del pago de daños o perjuicios que le ocasione a dicha persona. También será responsable del pago de daños y perjuicios a la persona física o moral que por cualquier medio ilícito obtenga información que contemple un secreto industrial (art. 86).

4. Intereses tutelares

La diferencia en las penas establecidas para quien revela un secreto en general o el contenido de una obra protegida por Derecho de Autor y de quien revela un secreto industrial, es sustantiva y es una de las argumentaciones que nos autorizan a afirmar que los intereses protegidos por la ley son substancialmente diferentes

Como suele suceder en las figuras vinculadas al derecho penal económico, la norma protege múltiples intereses, difíciles muchas veces de individualizar, como expresa Pedrazzi:

“El derecho penal económico constituye quizá uno de los sectores de la parte especial en que la utilización del concepto del bien jurídico es más ardua y problemática, en el que los objetos merecedores de tutela son más difíciles de aislar y recortar. En su extrema complejidad, el fenómeno económico afecta a una serie de intereses de distinta naturaleza, entre los cuales existe una relación dialéctica que oscila entre la convergencia y el antagonismo: intereses individuales y de grupo, intereses ‘difusos’ e intereses referidos a la comunidad considerada de forma unitaria”⁴.

El bien tutelado de los delitos económicos se vincula directamente a la Constitución, en nuestro sistema jurídico la rectora por parte del Estado del Desarrollo Nacional, orientado al cumplimiento de los objetivos que la misma detalla (arts. 25 al 28 inclusive de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

La norma no protege el derecho de explotación monopólica del secreto industrial por su titular, ni se propone estimular el desarrollo científico y tecnológico, para ello dispone de otros instrumentos de política económica y jurídica, como los estímulos que brinda la patente. Por otra parte no es conveniente utilizar el derecho penal como instrumento de estímulo

El interés que protege la norma, en el caso del secreto industrial, es la competencia leal, garantiza que se verifique uno de los condicionantes que hace posible que la economía de mercado tienda a la eficiencia. En segundo término, protege la confianza que le brinda la empresa a los trabajadores que tienen acceso a un conocimiento técnico confidencial, e indirectamente, protege al productor y a los consumidores, que se verán beneficiados de un comportamiento leal del mercado. Si bien, en términos muy generales, que agregan poco al tema en cuestión, se puede coincidir en que el bien protege el secreto de la empresa”.

4.1 El secreto industrial latinoamericano

La naturaleza jurídica del secreto industrial en Latinoamérica, se manifiesta en los términos anteriormente mencionados

Álvarez Soberanis considera que "conocimientos técnicos son propiedad de quien los descubre", "pero que cuando se transmiten" -dice-, entran a formar parte del acervo tecnológico del receptor, sin que sea probable pretender que los puede devolver, ya que tal cosa es imposible, en razón de la naturaleza misma del bien transmitido. Es posible regresar al licenciente los documentos en que consten los conocimientos técnicos, pero no estos mismos..."³

Sería posible compartir esta concepción de Álvarez Soberanis si el derecho de propiedad del conocimiento técnico no patentado estuviere positivamente instituido, y siempre que en la denominada transferencia de tecnología se cediera efectivamente el derecho, consecuencia jurídica que creemos debió ser la mejor intención por el citado jurista

Tillet concibe la naturaleza jurídica del secreto industrial como de un derecho de "cuasi-propiedad", exponiendo su idea de la siguiente manera.

"No todos los activos son definibles como "propiedad" desde el punto de vista jurídico, pero todos pueden considerarse como integrantes del valor global de una empresa. Si una compañía posee una participación determinada en el mercado, no solo la defenderá sino que también la tomará en cuenta para efectos de planificación de la misma manera, sus derechos de patente en un campo determinado establecen la protección legal para futuras innovaciones. Para aclarar este concepto de activo, que pretende tanto la propiedad como la cuasi - propiedad, tomese el ejemplo del conocimiento no patentado, secreto industrial, de la empresa, que puede estar no protegido por la lealtad personal de sus empleados, por contratos que obliguen a guardar el secreto y por un minucioso control de sus actividades. Cuando se transfiriere ese tipo de conocimientos a otra empresa, esa transferencia se hace por un pago. El cedente establece en el contrato una serie de condiciones que limitan el uso del conocimiento en los términos convenidos. También puede incluir cláusulas que impidan el uso del conocimiento no solo a sus competidores, sino también en cualquier forma que pudiese representar un daño potencial a sus intereses comerciales. Aquí aparece un conflicto entre el interés jurídico, la transferencia de un activo mediante un contrato y el interés comercial en mantener la protección de la propiedad, con o sin la aprobación o la tolerancia de la ley. Lo cierto es que una gran empresa está en condiciones de imponer cláusulas restrictivas precisamente porque se trata de un derecho de cuasi-propiedad que no está totalmente definido por la ley".

Se observa que esta formulación de "cuasi-propiedad" no es compatible en los principios en que se basa la codificación individualista del derecho de propiedad.

Es sabido que en el régimen mexicano no se admiten restricciones o limitaciones que lo desvirtúen, sin perjuicio de estas consideraciones sobre el derecho de propiedad. Se estima

que tal concepción presume la existencia del derecho de propiedad sobre el secreto industrial, que es la postura que combatimos, según se ha ido revelando. Por lo que al secreto industrial en Latinoamérica, se le da el mismo trato que en el país.

4.2 El secreto industrial continental europeo

En el derecho continental europeo la doctrina y la jurisprudencia no son uniformes, pues si bien existen definiciones en el sentido del secreto industrial como derecho de propiedad, se manifiesta también una importante orientación adversa.

a) El secreto industrial alemán

En la doctrina y en la jurisprudencia de la República Federal Alemana, como es apreciable en el significativo trabajo de Tiedemann⁷, se expresan afirmativamente sosteniendo el secreto industrial "como posición jurídica subjetiva".

Pfister, tras realizar un análisis de todos los argumentos en favor y en contra, ubica al secreto industrial bajo la protección del art. 823, inc. 1, del Código Civil alemán, lo que tiene sentido si se acepta la existencia de un "otro derecho" a tenor de esta disposición. Incluso autores que tienden al análisis del secreto industrial como un posición principalmente fáctica y que rechazan un derecho absoluto sobre el secreto industrial, enfatizan la necesidad de por lo menos aceptar un derecho de exclusión sobre el secreto industrial, cuya transferencia (arts. 398 y ss. del Código Civil), se adecúa a los principios establecidos para la transferencia.

No obstante que la doctrina y la jurisprudencia expuestas son las predominantes, Tiedemann señala que los autores contrarios a ella destacan "que la aceptación de un derecho subjetivo sobre el secreto industrial es dogmáticamente posible, únicamente dudan de que esta construcción sea admisible, dado que la ley parte de un numerus clausus de los derechos subjetivos".

En este orden de consideraciones y con motivo del lenguaje que emplea la Comisión de la Comunidad Europea, se habla de propiedad del secreto industrial. Es importante resaltar la observación que Mestmacker hace al respecto, pues aclara: "en el lenguaje de la Comisión, que habla de "propiedad" en el secreto industrial, no se le debe entender en sentido técnico, ni justifica la suposición de que en el secreto industrial se equiparará a los regímenes de bienes inmateriales"⁸.

b) El secreto industrial en suiza

En el derecho suizo, según Wise, la mayoría de los autores consideran que el secreto industrial es un tipo intangible de propiedad personal. Hace notar que hay autores que estiman que es solo un derecho relativo e incompleto, como los hay que sostienen que es solamente un hecho en el activo⁹.

Distintamente de las vertientes doctrinales hasta aquí relacionadas, en las cuales se sostiene el derecho de propiedad del secreto industrial, estimaremos concepciones que a nuestro juicio la alejan de ella.

Así es en el claro y agudo aporte de Bianchi respecto a la "construcción de Pfister", y su "crítica a una tutela absoluta sobre los conocimientos técnicos no patentados a la luz del art. 41, primer apartado, de su constitución"¹⁰.

En el curso de su examen, Bianchi formula valoraciones, en lo que concierne a la idea de la inexistencia de un derecho de propiedad sobre el secreto industrial.

Cuando expresa, "por tanto, se puede afirmar que para los conocimientos técnicos no patentados no hay, en nuestro ordenamiento jurídico, una tutela directa erga omnes, en cuanto tal tutela no resulta prevista y deducible de normas específicas y explícitas mientras parece que deba ser distinta la conclusión sobre este aspecto, como se ve infra, para los inventores industriales no patentados pero patentables"¹¹.

Se considera que es posible incluir en la orientación doctrinal relacionada a Gómez Segade, debido a que califica al "secreto industrial", ya que para él tan solo "es un bien intangible sobre el que no recae un derecho de exclusividad".

d) El secreto industrial francés

En la doctrina francesa se revela una tendencia negativa al reconocimiento del derecho subjetivo, tanto respecto a las invenciones, como del secreto industrial, atendiendo especialmente, en nuestra opinión al desenvolvimiento, avances y divulgación actual de la técnica y ciencia.

Expone Magnin que ciertos autores han puesto en duda que sea posible hablar de propiedad sobre las invenciones. "M. Page -escribe-, analizando la génesis de las nuevas invenciones actuales, le ha conducido, en efecto, a distinguir una doble filiación que constituye un doble vínculo de dependencia: filiación científica y la filiación técnica"¹¹.

Se comprende, pues -prosigue Magnin-, que no es posible afirmar verdaderamente, en esas condiciones, que se es propietario de una invención, y en consecuencia, de una idea inventiva concreta por el secreto industrial. Así, preferimos sostener, con M. Page, la idea de un simple derecho de paternidad sobre una invención que lleva la impresión de su autor.

"Ésta es la única referencia que se puede reconocer en este dominio. La creación científica y tecnológica, así lo ha escrito este autor, es una creación inminentemente colectiva, quiere decir que ella implica la participación complementaria de individuos distintos, de unidades jurídicas y económicas distintas. Las apropiaciones se manifiestan, a medida que el proceso de creación técnica se encaminan a la etapa de aplicación industrial, pero no son sino apropiaciones de hecho. El autor de una invención no posee así sobre ella más que un

simple derecho de paternidad, por el hecho de la contribución que él ha aportado a su eclosión”.

“Se ve así que no es jurídicamente posible considerar la creación de una disposición legal instituyente de un derecho de propiedad sobre el secreto industrial”.

La evolución opera en la legislación sobre el derecho del inventor, es apreciable en la Ley, que no establece un derecho exclusivo de explotación en provecho del inventor: al contrario, precisa que el derecho exclusivo de explotación pertenece al primer depositante, y no al inventor.

Asimismo, la jurisprudencia francesa ha negado que el “know how” constituya el objeto de un derecho de propiedad. En la sentencia del 18 de julio de 1974 de la Corte de apelación D’Amiens falló, en este sentido, que “el elemento del secreto industrial se distingue de las invenciones patentadas en que el primero no se beneficia sino de una protección de hecho consistente en el secreto que lo envuelve, protección que no puede ser sancionada sino por aplicación de las reglas de la competencia desleal¹². En comentario a esta sentencia, Mousseron y Vivant sostiene que ella participa, “con fortuna, del esfuerzo de clarificación comprendido en la materia y sumamente necesario en una época en que la práctica utiliza ya frecuentemente las desafortunadas expresiones de “propiedad del “know how”, de cesión o de licenciamiento de saber-cómo”¹³.

4.4 El Secreto industrial en los Estados Unidos de América, “Common law”

a) En la doctrina y en la jurisprudencia de los Estados Unidos de América y en Inglaterra se reconoce que el secreto industrial es un derecho de propiedad.

Magnin, relaciona la mencionada doctrina y jurisprudencia, sobre si el secreto industrial puede ser objeto del derecho de propiedad. Expone: “De hecho, esta cuestión se planteó frecuentemente a propósito de la determinación del régimen fiscal por los pagos recibidos por el titular de un secreto industrial, con motivo de las rentas originadas por la utilización del secreto industrial o de las sumas correspondientes al precio de una cesión; el problema existe en saber si estos pagos se hallan sometidos a un impuesto sobre la propiedad (income from property) o la tasa sobre los servicios (income from service). Es en esta ocasión que la jurisprudencia angloamericana fue conducida en varios casos a sostener que el secreto industrial constituye el objeto de un verdadero derecho de propiedad”.

Magnin prosigue expresando que la noción expuesta, “esencialmente comprende como un derecho personal que otorga a su titular una serie de preguntas contra los terceros”, criterio que sustenta apoyado en el pensamiento de Maddock, que reproduce. “Así como lo hace notar Maddock -escribe-, el término de propiedad no es un concepto abstracto, sino que designa más bien las prerrogativas de su titular. Los derechos de propiedad no son inherentes al objeto mismo, sino que se manifiestan en relación a la persona. Por mencionar solamente algunos, comprenden para el titular, el derecho a la protección, el derecho de utilización, de explotación o de transferir una cosa. Cada uno de estos derechos es un

elemento aislado del has de derechos del propietario. La palabra propiedad es simplemente un rótulo que permite designar un has que la ley reconoce y hace respetar".

Dessemontet sostiene que "los jueces pueden reconocer libremente nuevos tipos de propiedad -en equity ningún numerus clausus los restringe- en cuanto al objeto del derecho y en cuanto a la forma, es decir, a las facultades que le acuerde el titular".

En la doctrina relacionada es posible apreciar y deducir dos elementos emergentes, que se pueden concretar en el concepto que del derecho de propiedad se tiene en el "common law" y los alcances de las facultades del juzgador.

En cuanto al derecho de propiedad es destacable una situación fáctica y de preguntas personales oponibles a los terceros que el orden "reconoce y hace respetar".

Esta concepción y régimen jurídico se vincula con el hecho de posesión, diferenciado de los principios que lo rigen en el derecho romano, pues como explica Eder, se distingue de este último, así como de su concepto en los códigos latinos clásicos. "El elemento importante en el "common law" -escribe- no es el animus domini, o sea, el propósito de tratar la cosa como dueño, sino la intención de excluir a otras personas del uso o goce de las cosas¹⁴.

Este juicio de Eder se sustenta en el pensamiento de Holmes, que en lo tocante al derecho de propiedad no lo desvincula de la posesión. "pero, ¿cuales son los derechos de propiedad? -se interrogaba Holmes-. Substancialmente -consideró- son los mismos que aquellos incidentes a la posesión. Dentro de los límites prescritos por la política, se permite al dueño ejercer sus poderes naturales sobre el objeto de que se trata, sin interferencia, y está más o menos protegido para excluir a otras personas de tal interferencia. Se permite al dueño que excluya a todos, y no es responsable frente a ninguno. Al poseedor se permite que excluya a todos menos a uno, y sólo es responsable frente a éste. El voluminoso cuerpo de preguntas que han hecho que el tema de la propiedad sea tan grande e importante constituyen cuestiones de transferencia, no necesaria o generalmente dependientes de la propiedad por distinción de la posesión. Son preguntas relativas al efecto al no tener un título ya en existencia, o de los modos en que un título originario puede ser dividido entre quienes entran en él"¹⁵.

Estas conclusiones de Holmes estaban precedidas de consideraciones y reflexiones que las fundamentan, razón por la cual se reproducen. En ellas expresó:

Siguiendo el orden de análisis que hemos emprendido con relación a la posesión, la primera pregunta debe ser: ¿A que hechos se adjudican como consecuencias jurídicas los derechos llamados propiedad? El modo más corriente de obtener la propiedad es mediante la transferencia de un propietario anterior. Pero eso presupone una propiedad ya existente, y el problema consiste en descubrir que es lo que le da vida.

Un hecho que conduce a este efecto es el de la posesión, el captor de un animal salvaje o de peces del océano, no tiene simplemente posesión sino un título válido contra todo el mundo.

Pero el modo más común de obtener un título originario e independiente es mediante ciertos procedimientos, judiciales o no, opuestos a todo el mundo. En un extremo de éstos tenemos al procedimiento in rem del derecho marítimo, que dispone de manera concluyente de la propiedad en su poder, y cuando la vende o la expropia, no trata con el título de este o aquel hombre sino que otorga un nuevo título superior a todos los interés previos, cuales quiera que puedan ser. El otro caso más conocido, es la prescripción donde una tenencia pública opuesta durante cierto tiempo tiene un efecto similar. Un título por prescripción no es una transferencia presunta de este o aquel propietario solamente, sino que extingue todas las reclamaciones previas incompatibles. Los dos se confunden en el antiguo *fine* ("por Fine se entiende en este sentido, el ajuste o arreglo amigable de un juicio, real o ficticio, en virtud del cual las tierras en litigio llegan a ser o son reconocidas como el derecho de una de las partes"), con las publicaciones, donde el efecto combinado de la sentencia y el transcurso de un año y un día impediría todas las reclamaciones.

"De tal manera, la legislatura puede otorgar derechos análogos a los de propiedad a personas respecto de los cuales otro conjunto de hechos resulta verdadero. Por ejemplo, una persona con una patente o a quien en el gobierno ha expedido cierto documento, y quien en la práctica ha producido una invención patentable"¹⁵.

En los antecedentes doctrinales y jurisprudenciales del "common law", la noción del derecho de propiedad era posible deducir los alcances de las facultades de los jueces.

Expuesto lo relativo al derecho de propiedad en lo que concierne a las facultades de los jueces cabe poner de relieve de la cita de Dessemontet, que los "jueces pueden reconocer libremente nuevos tipos de propiedad -en equity ningún *numerus clausus* los restringe-. Así es pues, que en el sistema jurídico del "common law" los jueces crean derecho"¹⁶

En todo cuanto interesa a nuestro tratamiento de esta materia, este antecedente afirmativo del derecho de propiedad del Secreto industrial en el "common law", es tanto más discutible que en los casos en que es reconocido en el derecho continental europeo. Así es, pues resulta comparándolo con la reglamentación del derecho de propiedad en el grupo de derecho en el cual está codificado, y en el modo de juzgar, en el cual no predomina, no sólo el libre albedrío judicial, sino que el juez no crea derecho ni legisla.

Además, como se sabe muy bien -por lo que no es necesario abundar-, separa a la familia de los derechos codificados la del "common law"; "la diferencia principal", que estriba en el "diferente valor que en uno o en otro se reconoce -haciendo una diferenciación con el derecho francés- a las diferentes fuentes del derecho: la ley, la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia, sobre todo no se interpretan ni se consideran y utilizan de igual modo en Francia y en Inglaterra. La teoría general de las fuentes del derecho, y, en consecuencia, los métodos de trabajo y de investigación de los juristas son profundamente distintos en ambos países"¹⁷.

Más aún, independientemente de estas diferencias, y aproximaciones que hubiere entre el "common law" y el derecho modificado, en cuanto a la obligatoriedad de los antecedentes

judiciales¹⁸, en lo que respecta al derecho de propiedad industrial e intelectual, se advierte que todavía no se ponen de acuerdo.

“Ni el “common law”, ni en las codificaciones -ni siquiera en las comerciales-, se han producido normas aptas, para disciplinar la vastísima materia jurídica constituida por los bienes industriales. Tal materia ha dado lugar a normas de extrema complejidad, que se han formado poco a poco, comúnmente indicadas a denominaciones como “copyright”, propiedad artística y literaria, “patents”, propiedad industrial, y todas las figuras jurídicas.

Dentro de esta formulación de Ravá interesa a la posición que relacionamos, no sólo la inexistencia de normas aptas que disciplinen la materia, sino también que seguidamente a lo transcrito expone: que a las denominaciones mencionadas, “Copyright”, etc., “sus disposiciones no pueden ser efectivas si no es mediante la institución y la reglamentación de exclusiva o privativa -o monopolica, como bien se dice, empero impropriamente frente a las concepciones y normas actuales- que no pueden ser aplicadas al concepto de propiedad, ni el del derecho romano, ni el del “common law”, en sentido estricto. Este concepto, en efecto, ha estado constituido sobre la idea de un bien dotado de consistencia material, susceptible de posesión exclusiva. En contraposición a tal tipo de bienes, tanto a propósito de las obras literarias, figurativas, musicales, etc., cuanto a los inventos, se habla de bienes intelectuales. Y es por esta intelectualización la razón de fondo por la cual la codificación y el “common law” tradicional no se han podido ocupar, no encuadran en los sistemas de conceptos que ellos han elaborado”.

b) Legislación actual de los Estados Unidos de América

- 1) Por parte de la legislación de los Estados Unidos de Norteamérica, la definición de los secretos industriales se encuentra en el apartado (b) de la sección 757 del “Restatemente of Torts” (Es difícil traducir literalmente en que consiste un “restatemente”, pero se puede traducir como un compendio). De la misma manera la traducción literal de lo que es un “tort” es imposible, sin embargo se puede decir que es una especie de agravio de tipo civil. Este compendio fue publicado por el Instituto Americano de Leyes, en 1979 y la definición del “secreto industrial” se encuentra en la sección de los “agravios civiles”. Su cita legal es la siguiente, “Restatement of Torts” (2 nd), “American Law Institute” 1979), y es la siguiente:

“Cualquier fórmula, modelo, instrumento o comparación de información que es utilizada es una negociación, y que da ésta la oportunidad de obtener una ventaja sobre sus competidores, cuando éstos no saben como utilizarla”.

a) Requisitos

Los tribunales de los Estados Unidos, han coincidido en seis factores que determinan cuando la información en cuestión o la idea en específico constituyen un secreto industrial. Cabe aclarar que los mismos se han integrado a la legislación con el fin de establecer el

carácter de secreto industrial. El criterio para establecer cuándo la información constituye un secreto industrial es el siguiente:

- 1) La cantidad de información que se sabe fuera de la industria del titular del secreto. De esta manera, la información debe ser substancialmente secreta.
- 2) Las personas, aparte del titular, que conozcan la información. En este sentido, se le permitirá al titular del secreto, revelar la información a sus empleados y terceros relacionados con su industria. Sin embargo, se deberá tomar ciertas precauciones con el fin de mantener el secreto.
- 3) Las medidas que tome el titular del secreto para asegurar que la información permanezca en secreto. De esta manera, se deberá tomar medidas razonables para asegurar que la información permanezca en secreto.

Un ejemplo en este sentido es el caso *E. Y. Dupont de Nemours vs. Co. V. Christopher*, en este caso, el dueño de una refinería no previó que durante la construcción de su planta, antes de que construyera el techo, su competidor rentara una avioneta y tomara fotos de su construcción, dándole la información suficiente para saber el secreto del refinamiento del producto de su competidor. Cualquier medida que el dueño de la refinería pudiera haber tomado para tapar su construcción y que no pudiera ser observada ni siquiera desde una avioneta, hubiera sido de un costo excesivo, por lo tanto, los tribunales sostuvieron que el dueño de la refinería mantuvo el cuidado suficiente para guardar su secreto. (Reporte Federal de Casos, Segunda Edición, Volumen 431, pag. 1012 [431 F. 2d 1012 (5th Cir. 1970), cert. denied. 400 U.S. 1024 (1971)].

4) El valor que tenga la información para su titular y para sus competidores. La idea o información deberá tener un valor para su titular, que le de una ventaja sobre sus competidores, los cuales no cuentan con la información. Además, la información deberá tener un valor comercial. En este sentido, un valor religioso o moral no es suficiente.

5) El tiempo y dinero que el titular ha invertido para desarrollar o adquirir la información. Esta consideración se extiende si valor de la información para el titular, ya que desde siempre ha existido un interés en facilitar al público el libre acceso tanto a las ideas así como la información. Por lo tanto, la legislación, aunque otorga una protección muy limitada en esta materia, requiere que al menos la información tenga un valor real para su titular, antes de que se le otorgue el derecho de excluir a los demás de saberlo.

6) El grado de dificultad que tengan terceras personas para adquirir o duplicar la información. Por ejemplo, el hecho de que la información haya sido publicada alguna vez, niega definitivamente su calidad de secreta. Otro aspecto importante es si la información, especialmente cuando se trata de procesos de producción, puede descubrirse fácilmente a través de la ingeniería de reversa ("reverse engineering"). Si este es el caso, entonces no cumple con los requisitos para ser protegida como un secreto industrial. Sin embargo, el

hecho de que la información pueda ser descubierta a través de un proceso muy complicado de ingeniería invertida, realizada por ejemplo en un laboratorio, generalmente no destruye su condición de secreto industrial.

Además de los criterios mencionados, se debe cumplir con otra condición para que se acepte la información como secreta. Esta condición consiste en que la idea o la información debe ser utilizada en forma constante. Así, una idea repentina, que puede consistir en los términos de una propuesta para un contrato o la fecha de introducción al mercado de un producto nuevo, no constituirá un secreto industrial en la medida en que no es utilizada constante o repetidamente en la industria¹⁹.

5. Tratado de Libre Comercio para los secretos industriales, artículo 1711

5.1 Revelación de secretos

Para impedir que los secretos industriales y de negocios se revelen, adquieran o usen por otras personas sin el consentimiento de la persona que legalmente tenga bajo control la información, de manera contraria a las prácticas leales del comercio, se da de la siguiente manera:

- a) Que la información sea secreta, en el sentido de como conjunto o en la configuración y composición precisa de sus elementos, no sea conocida en general no fácilmente accesible a las personas que normalmente manejan el tipo de información de que se trate.
- b) La información deberá de contener un valor comercial efectivo o potencial por ser secreto.
- c) En las circunstancias dadas, la persona que legalmente tenga bajo control y haya adoptado mediante medidas razonables para mantenerla en secreto.

5.2 Soporte material de la información

Para otorgar la protección, podrá exigirse que un secreto industrial o de negocios conste en documento, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.

5.3 Protección

No se podrá limitar la duración de la protección para los secretos industriales o de negocios, en tanto existan las condiciones que los hagan considerarse como tales.

5.4 Prohibiciones

No se permitirá desalentar ni impedir el licenciamiento voluntario de secreto industrial o de negocios imponiendo condiciones excesivas o discriminatorias a tales licencias, ni condiciones que diluyan el valor de los secretos industriales o de negocios.

5.5 Cláusulas de confidencialidad

Si, como condición para la comercialización de productos farmacoquímicos o de productos agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos, se exige la presentación de datos sobre experimentos o de datos de otro tipo que no se hayan publicado y que sean necesarios para determinar la seguridad y eficiencia del uso de dicho producto, se protegerán los datos que presenten las personas contra la divulgación cuando la generación de tales datos implique un esfuerzo considerable, excepto cuando la publicación sea necesaria para proteger al público o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

5.6 Restricciones para utilización de información

Respecto a los datos señalados en el párrafo anterior, que sean presentados después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado, ninguna persona distinta a la que los haya presentado podrá, sin autorización de éste última, contar con tales datos en apoyo a una solicitud para aprobación de un producto durante un periodo razonable después de su presentación.

Entendiéndose como periodo razonable, un lapso no menor de cinco años a partir de la fecha en que la parte haya concedido a la persona que produjo los datos, la aprobación para poner en el mercado un producto, tomando en cuenta la naturaleza de los datos y los esfuerzos y gastos de la persona que los desarrolló.

5.7 Comprobación

Sujeto a estas disposiciones, nada impedirá que las autoridades lleven a cabo procedimientos sumarios de aprobación para tales productos sobre la base de estudios de bioequivalencia o biodisponibilidad.

5.8 Periodo de uso de exclusividad de la información

Cuando alguno de los países contratantes se apoye en una aprobación de comercialización otorgada por otro de los de los países miembros, el periodo razonable de uso exclusivo de

la información proporcionada para obtener la aprobación. se iniciará a partir de la fecha de la primera aprobación de comercialización.

El contenido del secreto industrial y de la patente es similar y, en ciertos casos, complementarios; lo que varía es el instrumento jurídico o material utilizados. Si el titular de una invención opta por la patente, deberá sujetarse a todos los requisitos establecidos por la ley, para su obtención como su posterior explotación, y gozará de los privilegios de ella por un período de tiempo fijo.

Como ya se mencionó, el secreto industrial no está legislado, por lo que hay poco escrito, el interés radica en las ventajas tecnológicas competitivas de los empresarios o de las personas y sus repercusiones jurídicas.

Para tener respaldo por la Ley, es importante que lo que no se registra como secreto industrial, se solicite como cualquier otra figura jurídica de propiedad industrial, lo que se analizará en los siguientes capítulos.

BIBLIOGRAFÍA

¹ C. Aubry y C. Rau, Cours de droit civil français, d'après la méthode de Zachariae, t. 2, n° 190, 4° de. Marchal, Billard.

² Celso Delmanto, Delitos de concurrencia desleal, De. depalma, Bs. As., 1976.

³ Pedrazzi, Cesare. El bien jurídico en los delitos económicos, en Barbero Santos, ed. La Reforma Penal: Delitos socioeconómicos. ed. Universidad de Madrid, Fac. de Derecho, Madrid 1985.

⁴ Lampe, Ernest Joachim, La protección jurídico-penal de la competencia en el anteproyecto de Código Penal Español de 1983, en Barbero Santos, el autor hace referencia al derecho penal español y alemán, en el tema del secreto industrial, pero sus conceptos aplicables también al derecho mexicano.

⁵ Jaime Álvarez Soberanis, Actos jurídicos de inscripción obligatoria en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, "Jurídica" (Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana de México, n° 6, 1974.

⁶ A. D. Tillet, Propiedad y patentes: el caso de México, "Comercio Exterior", agosto de 1975.

⁷ Klau Tiedemann, Naturaleza jurídica y significado penal del "know How" técnico, en revista, infra.

⁸ Ernest-Joachim Mestmacker, Europäisches Wettbewerbsrecht, nota 17, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, 1974.

⁹ Aaron Wise, Trade secret and Know How throughout the world, de. C. Boardman, 1974.

¹⁰ Alessandro Bianchi, Tutela de los conocimientos técnicos no patentados. Contratos de Know How y obligaciones de no comunicación a terceros. Revista del Derecho Industrial, año 4, No. 11, 1982.

¹¹ Francois Magnin, "know How et propriété industrielle", No. 450, ed. Librairies Techniques, 1974

¹² Soc. anon. Établ. Siebold Dousinelle c. Matton, en "Recueil Dalloz Sirey", 1976, 44e. cahier, 22 dic. 1976. Ver, asimismo Sumario de jurisprudencia, "Recueil Dalloz Sirey", 1975, 6e. cahier, 5 de feb. de 1975.

¹³ "Recueil Dalloz Sirey", 1976, 44e. cahier, 22 dic. 1976.

¹⁴ Phanon J. Eder, Principios característicos del "common law" y del derecho latinoamericano, Universidad Nacional de Buenos Aires, Colección del Instituto de Derecho Comparado, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de. Abeledo-Perrot.

¹⁵ Oliver Wendell Holmes Jr., The common law, traducción del inglés por Fernando N. Barrancos y Vedia, de. Tipográfica Editora Argentina (TEA), 1964.

¹⁶ José Julio Santa Pinter, Sistema del derecho anglosajón, VI, Julio Cueto Rúa, El "Common law", Ed. La Ley.

¹⁷ René David, Tratado de derecho civil comparado, traducción del francés por Javier Osset, ed. Revista del Derecho Privado, Madrid.

¹⁸ Tito Ravà, Introduzione al diritto della civiltà europea, ed. Cedam Padova, 1982.

¹⁹ Schechter, R. E., Selected Intellectual Property and Unfair Competition Statutes, Regulations & Treaties, West Publishing Co. Minnesota, 1993.

CAPÍTULO III

LA ACTIVIDAD INVENTIVA

PRINCIPIO FUNDAMENTAL PARA PATENTAR

En el derecho mexicano, existen tres requisitos conocidos para que pueda existir un invento patentable, las cuales son la novedad de la invención, resultado de una actividad inventiva o del mérito inventivo y de la susceptibilidad de aplicarse industrialmente (art. 16, LPI), sin embargo en la práctica administrativa en la Ley sobre Propiedad Industrial, que es ejercida administrativamente por el ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; con apoyo en la doctrina, la jurisprudencia y normativa extranjera e internacional, podremos analizar la cabida que tiene la figura de la actividad inventiva o mérito inventivo, en nuestro derecho.

I. Antecedentes

Debido a que nuestra Ley de Propiedad Industrial, se complementa en fuentes extranjeras, resulta oportuno señalar que el concepto que examinamos es diversamente expresado en los distintos idiomas con términos que, literalmente traducidos, no son exactamente los mismos entre sí.

En Alemania, se le denomina "Erfindungshöhe", término dado en 1906 por Wirth¹, y su traducción es "altura inventiva"²; también se le conoce en Alemania como "schöpferische Leistung" (trabajo creativo) y "entwicklungsraffende Leistung" (trabajo de desarrollo arrebataador)³. El término alemán incluido en el Convenio para la Patente Europea (C.P.E.), firmado en Munich el 5 de octubre de 1973, es "erfinderische Tätigkeit"⁴. En el derecho angloamericano el vocablo empleado es "non-obviousness", que solamente lo podemos traducir con el anglicismo "no obvedad", el término inglés usado en el C.P.E. es "inventive step" (paso inventivo). En Francia se alude a "activité inventive", que es la que se adoptado y lo propio ha recogido la versión francesa del C.P.E., que además finalmente, en nuestro medio el uso ha adoptado el término "mérito inventivo". Todas estas voces denotan lo mismo⁵, lo que resulta aún más evidente en el caso del C.P.E., donde la misma definición sirve a los términos "erfinderische Tätigkeit", "inventive step" y "activité inventive".

Es precisamente en los textos normativos donde encontramos la mejor definición de la actividad inventiva o mérito inventivo. Pese a que omnis definitio in jure periculosa est. A este fin tomaremos la legislación de los Estados Unidos y la C.P.E., textos particularmente

autorizados por ser el primero el resultado de largas negociaciones donde participaron los más destacados especialistas europeos⁹, en tanto que el segundo es - al menos en la opinión de la Corte Suprema⁷- la codificación de una larga jurisprudencia sobre este punto que comenzó en 1850 con el fallo "Hotchkiss v. Greenwood"⁸.

La primera oración del art. 56 del C.P.E. , en las tres versiones oficiales (alemán, inglés y francés) de este tratado dice así su traducción:

"Se considera que un invento está fundado en una actividad inventiva cuando para el especialista no surja, de modo directo, del estado de la técnica".

"Un invento será considerado como comprendiendo un paso inventivo si, tomando en cuenta el estado de la técnica, no es obvio para una persona capacitada en la técnica".

"Un invento será considerado como implicando una actividad inventiva si, para un hombre de oficio, no resulte de una manera evidente del estado de la técnica". Por otra parte, la ley de los Estados Unidos dice:

"Una patente no puede ser obtenida aunque el invento no esté idénticamente divulgado o descrito según se prevé en el art. 102 del "Patent Act" (PA) de este título, si las diferencias entre el objeto que se desea patentar y la técnica anterior son tales que el objeto como un todo hubiera sido obvio al tiempo en que se hizo el invento para una persona de capacidad común en la técnica a que pertenece dicho objeto. La patentabilidad no será negada por la manera que se hizo el invento (art. 103, PA).

Se aprecia que estas disposiciones en la actividad inventiva o del mérito inventivo, es definido en forma negativa¹⁰, ya que se indica cuando la creación no satisface esta exigencia, y no a la inversa. Para estas normas existe actividad inventiva cuando una nueva solución que se pretende tutelar no era obvia para una persona experta en la materia o en la técnica en cuestión a la fecha de presentación de la solución de patente (o a la fecha del invento, en el caso de la ley de los Estados Unidos). La actividad inventiva o mérito inventivo, entonces, consiste en que la idea no sea solamente "una inevitable aplicación de lo notorio, un nuevo corolario de cuanto ya se sabe"¹¹, lo que puede ser en cierta medida el objetivo mediante el recurso a la figura del experto en la técnica, para quien dicha idea no debe ser obvia¹². No es necesario, en cuanto la creación sea excepcional, genial, sorprendente o notable¹³, estas circunstancias pueden configurar indicios de que existe actividad inventiva o mérito inventivo, ni tampoco un grado mayor o menor de originalidad una vez que se determina la existencia de esa cualidad de "no obviedad"¹⁴.

2. Componentes

Para comprender más a detalle la figura de actividad inventiva o mérito inventivo, existen tres elementos que son necesarios revisar:

2.1 Estado de la Técnica o del Arte

El estado del arte que se toma en cuenta para determinar si existe actividad inventiva o mérito inventivo, es el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero (art. 12, fracción II), hasta la presentación de la solicitud de la patente. Sin embargo, existen dos calificaciones que limitan seriamente esta proposición.

En primer lugar, el límite temporal más próximo puede retroceder hasta la fecha de la presentación de la solicitud de la patente extranjera cuya prioridad se reivindica en los términos del art. 4 del Convenio de París (fecha de prioridad)¹⁵ el modo de excluir todo lo que ha sido incorporado al estado del arte con posterioridad.

En segundo lugar, la amplitud de los conocimientos que cabe atribuir al experto o con conocimientos medios en la materia también contribuye a limitar la técnica que cabe considerar a estos efectos, en el caso del C.P.E. el art. 56, excluye aquellos documentos no publicados a la fecha de solicitud (o de su prioridad), los cuales en cambio, pueden ser considerados, según el art. 54, cuando se evalúa la novedad objetiva del pretendido invento.

2.2 El experto en la técnica

El experto en la técnica considerada a un hombre de oficio es una figura poco creíble, algo así como, al buen padre de familia en el derecho civil, a la cual se recurre para procurar obtener un parámetro objetivo que permita deslindar la actividad verdaderamente inventiva de la que no lo es. Se cree que es una persona que todo lo sabe y si no lo deduce por la experiencia que tiene, pero también se le cree que carece totalmente de imaginación¹³.

Hay que señalar que esta persona pertenecerá al selecto grupo del ámbito tecnológico a que se refiere el pretendido invento¹⁶. Pero la cuestión auténticamente crucial es la amplitud de sus conocimientos; se trata de un técnico con conocimientos medios¹⁷ pero no especializado, con el dominio de su técnica particular y de algunos otros conocimientos¹⁸, pero, su nivel de conocimientos es ciertamente superior al del público en general, no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada¹⁹. Es evidente que conocimientos y calificaciones dependen de cada caso particular, es decir, de las dificultades que resuelve la solución que se persigue tutelar y del dominio tecnológico involucrado²⁰; así, se ha sostenido que para ciertos casos, cuando se trata de una área intensamente investigada, la figura del experto puede consistir en un grupo de investigadores²¹, opinión que nos parece un tanto excesiva por cuanto se estaría tomando como nivel mínimo a expertos altamente calificados y comúnmente contratados para realizar investigación²². Por lo expuesto, resulta una limitante del estado de la técnica relevante, que quedará circunscrita a lo que puede esperar que conozca o sepa un técnico medio²³.

2.3 El instante de la presentación de la patente

Si una innovación que se pretende patentar es obvia para un técnico de la materia no puede ser referida a un periodo temporal posterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente²⁴ o a la prioridad internacional. En el caso de la legislación norteamericana no se puede computar un periodo de tiempo posterior al momento "en que se hizo el invento", conforme lo señala su art. 103.

3. Determinación de la actividad inventiva o mérito inventivo

3.1 Metodología

En primer término, ya debe haber tenido lugar el examen referido a la novedad objetiva (diversidad o no identidad con el estado de la técnica), de modo que se haya diversificado que no existen antecedentes que, individualmente considerados²⁵, anticipen lo que se desea patentar. En punto a esta metodología, la Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo que primero deben de ser determinados el contenido y alcance del estado de la técnica o arte; luego deben ser establecidas las diferencias entre el estado de la técnica y lo reivindicado como patentable, seguidamente se debe resolver el nivel de habilidad ordinaria en la técnica pertinente; para entonces determinar, contra ese transfundo, si el invento en cuestión es obvio.

En este último paso es el decisivo, y consiste en verificar la rapidéz con que la nueva solución deriva o se desprende, para un practico en la materia, de lo que a es conocido. A diferencia de lo que sucede al determinar la novedad objetiva o formal, es posible combinar diversos antecedentes formando un "mosaico", puesto que comúnmente el técnico medio no se conformará con el material conocido tal cual existe, sino que buscará combinaciones y analogías. Sin embargo, no debe perderse de vista que estas combinaciones y analogías²⁶, y aun el recurso a ámbitos tecnológicos diversos, deben estar al alcance del hombre de oficio y ser obvios para él teniendo presente que éste es un hombre carente de imaginación y capacidad inventiva.

Particular prevención merece el análisis ex post facto. En efecto, muchos inventos parecen evidentes una vez que han sido hechos, y en tales casos nada es más injusto que, con la sabiduría de quienes conocen la solución de un problema después que otros lo han resuelto, despachar al inventor con términos de que su propuesta es obvia. Es por ellos que esta tarea de determinar si una creación luce con mérito inventivo debe ser efectuada con suma prudencia²⁷. Según la Oficina de Patentes Alemana para el examen de solicitud de patentes²⁸, si el examinador tiene dudas acerca de la existencia de mérito inventivo, entonces debe expedirse en el sentido de que esta exigencia se ve satisfecha, ya que evidentemente faltan razones para sostener lo contrario.

3.2 Indicios objetivos

A fin de eliminar el riesgo de la arbitrariedad a que pueden conducir esa evaluación subjetiva, se ha reconocido una serie de circunstancias que, sin ser automáticamente decisivas, serían indicativas de que el caso examinado hay actividad inventiva. Algunos de estos indicios se vinculan a la génesis del invento, es decir, a como se lo ha verificado:

- 1) El hecho de que fuera necesario un trabajo de equipo y una investigación planificada, metódica y prolongada para alcanzar la nueva solución constituyente un indicio de actividad inventiva.
- 2) Otro tanto sucede si para proceder de lo conocido a lo novedoso fue necesario tomar una serie de pasos, y no uno solo.

Existe general acuerdo en que el concreto y efectivo origen del invento en cuestión no tiene importancia; son indiferentes la habilidad, el esfuerzo, la persistencia, la capacidad y los conocimientos del inventor y carece de relevancia el que haya llegado a su creación en forma intuitiva o casual o inclusive accidental. Es por ello que tiene más gravitación aquellos indicios que se vinculan directamente a la nueva solución técnica en sí misma considerada.

- 3) Es ampliamente reconocido como indicio de que un invento no es obvio cuando éste satisfice ampliamente²⁹, resolviendo un problema técnico cuya solución se había buscado sin éxito durante años³⁰, pese a los numerosos intentos realizados, y ello es alcanzado empleando medios conocidos desde hace tiempo, y no meramente los que se le hicieron accesibles poco antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente³¹.
- 4) En este mismo contexto adquieren relevancia indicar los fracasos ajenos³², cuando otros se han ocupado del mismo problema, particularmente si también se demuestra que éstos han leído los documentos del arte anterior citado por el examinador.
- 5) Asimismo es sumamente significativo el efecto sorprendente o inesperado del invento, de modo que este haya sido recibido por otros con sorpresa, escepticismo o incredulidad.
- 6) El progreso técnico - es decir, el avance frente al estado de la técnica anterior y el enriquecimiento de los conocimientos acerca del campo en cuestión - que trae aparejado el invento es otro indicio de que este no es obvio para el hombre de oficio. El derecho alemán distinguía la actividad inventiva ("Erfindungshöhe") del progreso técnico ("technischer Fortschritt") como dos requisitos indispensables de patentamiento, aunque reconoció al segundo valor indicado del primero. Esta distinción no fue adoptada por el C.P.E., que suprimió el requisito del progreso técnico³³, pero mantuvo el criterio de que es indicativo de la existencia de la actividad inventiva. Cabe recordar que las oficinas de patentes en base a la legislación de cada país puede anular una patente referida a un invento que no sólo constituía un avance sino que en realidad significaba una retroceso técnico frente a una patente anterior.

- 7) Otra circunstancia que es generalmente considerada indicativa de actividad inventiva es aquella que se da cuando la nueva solución supera un prejuicio técnico generalizado³⁵. Dicho prejuicio no debe estar limitado al inventor sino que debe estar generalizado, y ello hasta el punto en que los expertos de la materia ni siquiera hubieran considerado la posibilidad de efectuar experimentos para determinar que la vía que se había sugerido por el inventor superaría un obstáculo o inclusive ya no se hacían más intentos.
- 8) Es indicio de una solución técnica no es obvia el que ella resuelva el problema en cuestión orientándose en un sentido divergente del señalado por el estado del arte anterior.

No hay que olvidar que los supuestos antes señalados son solamente indicativos de que una nueva creación exhibe actividad inventiva o mérito inventivo, es decir, que no es obvio para un conocedor en la materia, y que esas circunstancias no constituyen actividad inventiva en sí mismo.

Existen además otras circunstancias que, tomadas en cuenta por sí mismas, son irrelevantes para explicar la existencia de la actividad inventiva. Una de ellas es el éxito comercial del nuevo producto o procedimiento porque ese éxito puede deberse a una hábil publicidad más que a las virtudes técnicas de lo que se pretende patentar. La otra circunstancia es la antigüedad del antecedente que se cita para argumentar que la propuesta en cuestión es obvia, ella, por sí sola, es intrascendente, aunque la situación pueda cambiar si en el ínter ha habido considerables actividades sobre el mismo problema sin que se lo haya resuelto.

A menudo la solución más simple de un problema es la más ingeniosa y parece obvia una vez encontrada, lo que significa que lo fuera cuando se verificó el invento; resulta oportuno recordar las prevenciones que merece el análisis *ex post facto* de esta cuestión.

3.3 Casos especiales

Hay ciertas categorías o tipos de inventos y ciertos dominios tecnológicos donde las dudas referidas a la actividad inventiva o mérito inventivo se suscitan con mayor frecuencia:

1) Combinación y agregación

Existe un invento consistente en una combinación cuando diversas características individuales sirven a un fin común, de modo tal que, en virtud de su efecto conjunto y recíproco, alcanza un resultado técnico único. Frecuentemente se observa que no existen acerca de que pueda haber mérito inventivo es esta categoría creativa, postura, ésta, que fue explícitamente manifestada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en los siguientes términos: "los tribunales deben escudriñar las reivindicaciones de las patentes (referidas a inventos de) combinado con un cuidado proporcional a la dificultad e improbabilidad de encontrar invención en un conjunto de elementos viejos. La cuestión debe ser referida a la combinación en su totalidad, y no a los elementos individuales considerados, para luego determinar si esa combinación hubiera sido obvia para un técnico en la materia³⁵, es decir, el que es grandemente superior a lo que podría esperarse de las características conocidas de los

elementos y componentes tomados separadamente -es, por cierto, un fuerte indicio de que existe mérito inventivo.

A diferencia de la combinación, para agregar los elementos conservan su efecto específico sin que se produzca la fusión funcional observable en aquella primera categoría inventiva; son ejemplos el lápiz que tiene una goma de borrar en uno de sus extremos o el freno y la campanilla en el tranvía. Se ha sostenido que en estos casos tampoco se puede presumir sin más que la creación carezca de actividad inventiva, sino que es necesario determinar si ella es obvia.

2) Equivalencia, sustitución de materiales y procedimientos químicos análogos.

En ciertos casos, la diferencia entre la solución propuesta y lo conocido consiste en la sustitución de algunos elementos por otros que cumplen substancialmente la misma función. Esta similitud funcional puede ser general -como la que existe entre el clavo y el tornillo, transmisión y rueda dentada, cadena y cuerda-, o bien al específico contexto del invento en cuestión.

El concepto de equivalencia es empleado tanto para determinar el alcance de la patente (cuando ella es infringida) como para verificar la existencia del mérito inventivo, aunque algunos autores en este último caso, en vez de la actividad inventiva, contempla la novedad objetiva, y otros consideran que si media equivalencia entonces directamente no hay invento. A nuestro modo de ver, si la similitud funcional es absoluta o general, entonces lo que se examina es la novedad objetiva (solo la diversidad); en cambio, si la equivalencia únicamente se produce en el particular contexto del invento en cuestión y no puede ser generalizada, entonces estaremos verificando si hay mérito inventivo.

Y en este último supuesto adquiere relevancia la cuestión de si la sustitución de materia era obvia para el técnico medio en la disciplina. Particular significado tienen los resultados técnicos alcanzados y su calidad inesperados o sorprendentes. Esto es especialmente aplicable a los procedimientos químicos análogos, donde existe actividad inventiva cuando el producto obtenido luce características nuevas, valiosas e inesperadas.

3.4 Otro caso

Ciertas innovaciones consisten en reconocer la nueva función de un medio o procedimiento conocido, de modo que este es aplicado a un nuevo fin (nueva aplicación). Son conocidos por todos nosotros las dificultades existentes para distinguir la nueva aplicación del nuevo empleo, heredadas de las fuentes francesas. Estas dificultades son lógicas y no obedecen sólo a la sutileza de esta cuestión, sino al hecho de que el estado del arte, en su virtualidad anticipatoria, comúnmente comprende todas las formas de aplicación de un producto o procedimiento al alcance del técnico medio. En casos de esta naturaleza es consecuentemente menos probable que haya mérito inventivo en la nueva solución.

Una situación muy parecida se plantea en aquellas innovaciones consistentes en trasladar medios procedimientos de un campo técnico a otro. Hay acuerdo en que no habrá actividad inventiva cuando ello no excede la capacidad del hombre de oficio o se trata de ámbitos tecnológicos muy próximos entre sí. En cambio, se ha considerado que podría haberlo si el nuevo campo técnico es completamente diverso del anterior o si el medio transplantado da lugar a un resultado distinto del que originalmente provea.

El cambio de formas, así como el de dimensiones o proporciones, generalmente no importa la actividad inventiva, aunque esta posibilidad no puede ser rechazada de plano, particularmente si se origina un efecto técnico imprevisto. En rigor, este tipo de innovaciones constituye materia protegible por el modelo de utilidad en aquellas legislaciones que prevén tal modalidad tutelar, y el vacío que a este respecto evidencia la Ley.

En algunos casos la creación radica en reconocer que un problema puede ser resuelto con menos elementos o pasos que los usados, incuestionablemente puede haber mérito inventivo en estas situaciones.

En cambio, por lo general no habrá originalidad en las meras modificaciones de taller o en los campos intrascendentes de construcciones cuando fluyen directamente del estado de la técnica.

4. Mérito inventivo y novedad

La confrontación entre las nociones de mérito inventivo o actividad inventiva y novedad es particularmente significativa en nuestro país, donde la ley de patentes no menciona explícitamente al primero como condición para que sea procedente esta forma tutelar.

Esta distinción depende de la aceptación -amplia o restringida- que se de al término "novedad". Si por novedad se entiende la sola diversidad o no identidad entre lo conocido y lo propuesto (novedad objetiva o formal), entonces ella deviene en presupuesto del mérito inventivo, ya que resulta ocioso examinar si una solución es o no obvia cuando antes no sea ha determinado, es posible concebir la novedad con mayor amplitud, comprensiva tanto de la sola diversidad como el mérito inventivo. Esta postura ha sido manifestada en la doctrina italiana antes de la formación de la legislación de 1979³⁵, donde a estos efectos Sena³⁶ distinguió la novedad extrínseca (mera diversidad) de la intrínseca u originalidad (mérito inventivo o actividad inventiva)³⁶. En España Bercovitz parece insinuar una postura semejante cuando distingue la novedad explícita de la implícita; la primera existiría cuando el perito normal no habría podido conocer la nueva regla técnica por medio de ninguno de los elementos que forman parte del estado del arte individualmente considerados, la segunda cuando un perito normal no habría podido llegar por sí mismo a conocer la regla técnica cuya novedad se juzga, partiendo de los conocimientos expresamente integrados en el estado de la técnica y relacionándolos según su capacidad³⁷. Esta concepción amplia del término "novedad" es la que consideramos compatible con nuestro ordenamiento legal.

En realidad, el adoptar una u otra aceptación de novedad -restringida, la diversidad, o amplia, comprensiva de la anterior y del mérito inventivo- aparece directamente vinculada entre sí al mérito inventivo ha sido adoptado o no como condición de patentabilidad. En aquellos ordenamientos jurídicos donde se admite la exigencia del mérito inventivo -tal el caso de la República de Alemania, los Estados Unidos y el C.P.E. -no existe inconveniente en adoptar una aceptación más limitada de novedad, en cambio, cuando, en el caso italiano antes de 1979, la ley no impone explícitamente el requisito del mérito inventivo y la jurisprudencia, en consecuencia, se manifiesta renuente a introducirlo por vía interpretativa³⁸, se puede observar la postura doctrinal que amplía el concepto de novedad de modo de incluir esa exigencia, o bien la infiere del concepto de "invento"³⁹

BIBLIOGRAFÍA

¹ R. Wirth, Das Mass der Erfindungshoh., "GRUR", 1906.

² El término "Erfindungshöhe" también es usado en Suiza; ver Alois Troller, Immaterialgüterrecht, Verlag Helbing & Lichtenhahn, Basilea y Stuttgart, 1959.

³ Wilhelm Trüstedt, Fortschritt und Erfindungshöhe als Voraussetzung der Patentfähigkeit nach deutscher Rechtsentwicklung, "GRUR", 1956.

⁴ C.P.E., ART. 52 (1) Y 56

⁵ Axel Casalonga, The concept of inventive step in the European Patent Convention, 10 "IIC" 414 (1979), cabe precisar, sin embargo, que "activité inventive", tal como fue entendida en Francia previo a la reforma legislativa de 1968

6 M. Van Empel, The grating of European Patents, Waalre, 1974.

7 "Graham v. John Deere Co. "Calmar, Inc. v. Cook Chemical Co.", "Colgate- Palmolive Co. Cook Chemical Co.", 383 "U.S." 1 (1966).

8 Corte Suprema, 52 "U.S." (11 how) 1850

9 C.P.E. , art. 177

¹⁰ J. B. van Benthem y Norman W. P. Wallace, The problem of assessing inventive step in the European Patent Procedure, 9 "IIC", 1978.

¹¹ Giuseppe Sena, I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali, Dott. A. Giuffrè Editore, Milan, 1976

¹² Idem ¹⁰.

¹³ Idem ¹⁰.

¹⁴ hsmustergesetz, C. H: Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Munich, 1969.

¹⁵ Idem ¹⁰

¹⁶ Benkard, George, Patentgesetz-Gebrauch

¹⁷ Jochen Pagenberg, The evaluation of the "inventive step" in the European Patent System. More objective standards needs. 1978.

¹⁸ Idem ¹⁷

¹⁹ Idem ⁶

²⁰ Idem ²

²¹ Idem ¹⁷

²² Idem ³

²³ Idem ¹

²⁴ Idem ⁶

²⁵ Idem ¹⁶

²⁶ Idem ³

²⁷ Idem ²

²⁸ Richtlinien für die prüfung von Patentanmeldungen del 14 de septiembre de 1972, separata del "Blatt für Patent"

²⁹ Corte Superior de los Estados Unidos "Eibel Process Company v. Minnesota & Ontario Paper Company"

³⁰ Idem ³

³¹ Idem ¹⁰

³² Segundo circuito (E.U.), "Lyon v. Bausch & Lomb Optical Co.", 1955

³³ Albert Preu, Die patentierbare Erfindung und der Fortschritt, 1980

³⁴ Idem ²

³⁵ El requisito de la actividad inventiva fue introducido en Italia con la ley 338 del 22 de junio de 1979, que hizo suyas las principales disposiciones sustantivas del C.P.E. y en la cual su art. 56 del mencionado convenio. El texto ordenado de la normativa ahora vigente figura en "R.I.D.", 1979.

³⁶ Idem II, referente a las distintas opiniones sustentadas por los autores italianos.

³⁷ Alberto Bercovitz, la novedad en el derecho de patentes español, en Grupo español de la A.I.P.P.I., II Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial, Castelldefels (Barcelona), 1974

³⁸ Luigi Carlo Ubertazzi y Ludwig Vohland, The New Italian Patent Act. 1980

³⁹ Idem ¹¹

C A P Í T U L O I V

PATENTES

1. Conceptos

El origen de la palabra patente es la abreviación de "cartas de patente", mediante esta figura un cuerpo gubernamental otorgaba el derecho de exclusividad sobre un invento o una mejora. Actualmente, a través de las patentes, se reconoce el derecho del inventor para excluir a otro de hacer, vender o usar los productos o métodos patentados¹

Siguiendo con lo anterior, la primera dificultad surge cuando se pretende definir a la invención. Muchas cosas parecen nuevas para las personas que las ven o las observan, cuando no están relacionadas con las nuevas invenciones tecnológicas, aún cuando un tecnólogo está inmerso en el mundo de las invenciones, no sabe o tiene todos los conocimientos de todos los inventos que se generan.

La invención es el contenido sustantivo del sistema de propiedad industrial, susceptible de apropiación en ciertos casos por parte del inventor; la legislación establece que las patentes protegen invenciones de procesos, productos, equipos, composición, de materiales, de uso, mejoras, no incluyendo principios científicos fundamentales, como por ejemplo la ley de gravedad o la de la relatividad. Tampoco se pueden patentar algoritmos abstractos, principios o fórmulas matemáticas, sin tomar en cuenta que los aparatos o métodos para implementarlas, si son patentables, también son objetos patentables máquinas o instrumentos, como motores, circuitos integrados, productos biotecnológicos, por lo que se puede patentar todo lo enfocado a la tecnología².

De esta manera, un invento es propiedad de un inventor. La invención es toda creación humana que permite transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza (art. 15)

La importancia de las patentes radica en promover el desarrollo tecnológico, el que logra una innovación aplicable mercadológicamente, puede excluir a un tercero de usarla, explotarla o licenciarla, además puede excluir a cualquier persona que haya logrado la misma innovación³.

2. Tipos de Patentes

La ley establece una serie de limitaciones que se ubican en rubros:

- a) Casos que se pudieran confundir como invenciones pero que, al menos jurídicamente, no lo son.
- b) Invenciones que, pese a reunir todos los requisitos de la ley, no son patentables

2.1 La legislación de los Estados Unidos de América

La legislación de los EUA (Código de los Estados Unidos, volumen 35, sección 1 a 37, mejor conocido como Ley de patentes. ["Patent Act": 35 USC (1988)] 1-376]. Promulgado el 6 de julio de 1952 y disponible en el Diario Oficial del Gobierno de los Estados Unidos, Washington 25, D. C.), reconoce tres tipos de patentes: patentes de utilidad, diseño industrial y patentes biológicas:

- a) Cuando se refiere al término "patente", se hace referencia a las patentes de utilidad, las cuales protegen los inventos consistentes en máquinas, procesos industriales, composición de materiales, artículos de fabricación, etc.
- b) Los diseños industriales, por el contrario protegen formas o presentaciones, como sillas, recipientes, y todo lo relacionado con prototipos, siempre y cuando sean originales.
- c) Las patentes biológicas, son actividad de desarrollo y aplicación de técnicas biológicas en las que interviene el hombre, alterando la naturaleza de las misma, es decir, protegen modificaciones genéticamente en plantas y animales, da derechos exclusivos en su reproducción, uso y venta⁴.

2.2 La legislación mexicana (arts. 9 al 81).

Reconoce y otorga el derecho exclusivo a explotar una invención, el derecho se otorga por medio de patente, en el caso de las invenciones:

Las patentes se consideran, como ya se habían mencionado, es toda creación humana que permiten transformar la materia o energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento para el hombre y satisfacer sus necesidades concretas (art 15).

3. Trámite de una patente

Para obtenerse una patente, se deberá presentar solicitud por escrito ante las autoridades competentes (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI), Indicando los datos del inventor o inventores y si lo hubiere del solicitante, los cuales deberán de realizar el registro de la solicitud, y realizar los pagos por derechos correspondientes. La solicitud de la patente será confidencial hasta el momento de la publicación (art. 38).

En el momento del registro de la solicitud de patente, el Instituto le otorgara un número de registro, en el cual se le anotará la fecha y hora del registro (art. 38 bis). Antes de otorgar una patente, se realizará un examen de fondo, que consiste en la búsqueda del estado de la técnica o del arte ya existente y que puede revelar que el invento ya ha sido cubierto por otra patente o que aparece descrito por alguna publicación de contenido técnico (art. 53), el examen de fondo, determinara si el invento es nuevo, también puede demostrar que uno o varios aspectos del invento ya son conocidos; en este caso, es necesario demostrar que el invento no es evidente para los técnicos en la materia.

El derecho conferido por la patente estará determinado por las reivindicaciones aprobadas por el examinador, las reivindicaciones consisten en la caracterización esencial de un producto, proceso o por la novedad de la invención, cuya protección se reclama de manera precisa y específica en la solicitud de patente o de registro (solo para el modelo de utilidad) (arts. 12 y 45).

4. La patente como propiedad

En la legislación mexicana como en la de EUA, se ha determinado que las patentes cuentan con atributos de propiedad privada. Esta propiedad privada está acompañada del derecho de excluir a los demás de hacer, usar, explotar o vender el producto protegido, mientras la patente este vigente. Por lo que solo el inventor puede explotar el invento, pudiendo ceder, sus derechos, por ejemplo, cuando es condición previa para conseguir un empleo o como parte de un contrato. Además, las patentes pueden ser el objeto de contratos de licencia, y estar sujetas a regalías²

5. Amplitud de la protección

5.1 En México

La protección otorgada por la ley varía en cada caso de las figuras jurídicas de propiedad industrial. Así, la protección dura un determinado número de años:

- a) La patente tendrá un vigencia de veinte años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación (art. 23).
- b) El modelo de utilidad tendrá vigencia de diez años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación (art. 29)
- c) El registro de diseño industrial tendrá una vigencia de quince años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud. (art. 36).

En estas figuras jurídicas de propiedad intelectual, la patentes es la figura que tiene mayor alcance de protección.

Muchas personas piensan que el documento de patente es secreta , pero en realidad es todo lo contrario, debido a que las patentes son documentos que se publican, para que todos tengan acceso a la información de ella. Sin embargo están fuertemente protegidas de ser copiadas, reproducidas o explotadas, aunque ocasionalmente pueden ser copiadas por terceros⁵.

5.2 En lo Estados Unidos de América

Las patentes que caducan, cualquier persona podrá hacer uso de ella, venderla o reproducir la invención. En EUA, la legislación establece que el término de las patentes de utilidad y las patentes biológicas, tendrán una vigencia de 17 años (Código de los Estados Unidos, Volumen 35, Sección 154 [35 USC § 154]).

Para los diseños industriales, tendrán una vigencia de 14 años (Código de los Estados Unidos, Volumen 35, Sección 173. [35 USC § 173]), a partir de que se otorgue la patente.

6. Requisitos de patentabilidad

6.1 Para EUA

Según la Ley de patentes o "Patent Act", los requisitos de invención para obtener una patente son:

- 1) Que el invento sea nuevo y original.
- 2) Que el invento sea útil.
- 3) Que el invento no sea obvio para un técnico en la materia.

Por lo que se refiere a los diseños industriales y a las patentes biológicas, el requisito de la utilidad puede ser reemplazado, los principios fundamentales de novedad y no evidencia se requieren en los tres tipos de patentes.

Los dos requisitos son de igual importancia al solicitar una patente. Un invento no es nuevo y por lo tanto no puede ser patentado si:

- 1) Debido a que ya era conocido o usado en el país en el que se solicita la patente, o ya había sido usado por terceras personas, o bien ya había sido patentado, o ya se había publicado antes de la concepción del invento que se pretende patentar.
- 2) Un tercero ya había inventado lo mismo y lo explota en forma constante.
- 3) La invención ya había sido patentada o publicada, o era del dominio público, o fue puesta a la venta dentro del país en el que se pretende obtener la patente, ya sea por el que solicita la patente o por un tercero, un año de la solicitud de esta.

En caso de que se obtenga un resultado inesperado se puede obtener una patente. Por ejemplo, aunque resulte evidente hacer algo con el fin de obtener "X", y si por alguna razón inexplicable se obtiene un resultado y una ventaja inesperada "Y", entonces "Y" es patentable.

Las patentes cubren solamente lo que es usado, vendido, o hecho en el país en el que se solicitó la patente es decir, si se solicita la patente en EUA, pero no en Japón, la patente norteamericana no podrá prohibir su uso, vender o hacer el producto patentado en Japón.

Una patente revela solamente la información disponible en el momento de solicitarla, de esta manera, una patente no puede incluir detalles comerciales que hayan sido desarrollados después que se obtuvo la patente

6.2 Para México

Serán patentables, si reúne un invento las condiciones que establece el art. 16:

1) Nuevas.

2) Resultado de una actividad inventiva.

3) Susceptibles de aplicación industrial.

1) Se entiende por nuevo, a todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica (art. 12, frac. I). Por 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. (art. 12 frac. II)

2) Actividad inventiva, al proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia (art. 12, frac. III).

3) Aplicación industrial, a la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica (art. 12, frac. IV)

La legislación de los EUA y la legislación nacional, de forma similar establecen lo que no puede ser patentado, no pueden considerarse invenciones:

a) Los principios teóricos o científicos,

b) Los principios que consisten en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre;

- c) Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos;
- d) Los programas de computación, siempre y cuando el programa no forme parte del proceso, para realizar cierta acción;
- e) Las formas de presentación de información;
- f) Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias;
- g) Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicable al cuerpo humano y los relativos a animales y;
- h) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezcla de productos conocidos, su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia (art. 19).

Las excepciones a los inventos que pueden ser patentados, son las siguientes: a) Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción o propagación de plantas y animales; b) el material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza; c) las razas animales. d) El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y; las variedades vegetales, en la antigua ley del 21 de julio de 1991, se limitaba a este tipo de invenciones, no serían patentables cuando consistieran en procesos esencialmente biológicos para la obtención o reproducción de plantas, animales o sus variedades, incluyendo los procesos genéticos o relativos a material capaz de conducir su propia duplicidad, por sí mismos o por cualquier otra manera indirecta; cuando consistieran simplemente en seleccionar o aislar material biológico disponible y dejarlo que actuara en condiciones naturales, etc. (art. 20 derogado)

7. Infracciones administrativas y delitos en México

- a) La primera infracción administrativa en la que se puede incurrir, consiste en realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal (art. 213, frac. I)
- b) La segunda infracción administrativa en la que se puede incurrir, consiste en hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad (art 213, frac. II).
- c) Otras infracciones administrativas con respecto a las patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, dentro de este artículo, y con relación a las patentes, generalmente

las fracciones con números nones están enfocadas a las acciones por parte de los fabricantes y las fracciones con números pares están enfocadas a las acciones por parte de los comerciantes

- a) Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva (art. 213, frac. XI).
- b) Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva (art. 213, frac. XII).
- c) Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva. (art. 213, frac. XIII).
- d) Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva (art. 213, frac. XII).
- e) Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva (art. 213, frac. XIII).
- f) Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas de que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación (art. 213, frac. XIV).
- g) Reproducir diseños industriales protegidos por un registro, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva (art. 213, frac. XV).

7.1. Delitos

El delito consiste en rescindir en las conductas previstas en las fracciones II a la XXII del artículo 213.

7.2. Sanciones

Las sanciones varían según el caso y pueden consistir en sanciones administrativas, pudiendo consistir en a) multas, b) clausura temporal hasta por noventa días; c) clausura definitiva, arresto administrativo hasta por treinta y seis horas (art. 214), y, la reparación del daño material o indemnización de daños o perjuicios por la violación de los derechos que confiere la ley, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de productos que impliquen una violación de

alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta ley (art. 221 bis).

De la misma manera se prevé que las sanciones establecidas se impondrán sin perjuicio de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios a los afectados (art. 221). En el caso de que del análisis del expediente formado con motivo de la investigación por infracción administrativa, el IMPI advierta la realización de hechos que pudieran constituir alguno de los delitos previstos en la misma ley, así lo hará constar en la resolución que emita (art. 222). Las sanciones por razón de delitos tipificados en el artículo 223 de la ley, podrán variar desde la multa de cien a diez mil días de salario mínimo o de dos a seis años de prisión (art. 224).

8. Infracción administrativa y delitos en EUA

Según la sección 271 de la ley de patentes, una persona será responsable por haber cometido una infracción a una patente cuando:

- a) Cometa la infracción directamente, es decir, cuando haga, use o venda una invención patentada sin la autorización de su titular
- b) Induzca a cometer la infracción, es decir, cuando activamente y a sabiendas, solicite o ayude a una tercera persona a cometer una infracción sobre una invención patentada, y la tercera cometa la infracción.
- c) Actúe conjuntamente, es decir, que venda un componente material de la invención, el cual no tiene ningún uso sustancial fuera del contexto de la invención patentada, a sabiendas de que la venta o adaptación de dicho componente material es especial para el uso de la invención patentada y no tenga ningún otro uso sustancial, o cuando cause que el comprador cometa la infracción sobre la patente directamente.
- d) Importe, venda o utilice un producto extranjero realizando a través de un proceso protegido por una patente protegida en EUA, es decir, la importación no autorizada dentro del territorio de los EUA de un producto fabricado en el extranjero mediante un proceso patentado en EUA
- e) Fabrique o venda componentes de una invención patentada para que éstos sean ensamblados en el extranjero, es decir, que provea desde el territorio de los EUA todo o una parte sustancial de los componentes de una invención patentada, introduciendo la combinación de los componentes fuera del territorio de los EUA.

Los tribunales, en diferentes casos, han establecido que las sanciones a todo tipo de violaciones pueden consistir desde pagar daños y perjuicios, y en algunos casos se puede recuperar hasta gastos de juicio, incluyendo honorarios de abogados.

9. Nulidad y caducidad de patentes

9.1 La patente o registro sera nulo en los siguientes casos:

- 1) Cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes o registros de modelos de utilidad y diseños industriales (art. 78, frac. I)
- 2) Cuando durante el trámite se hubiere incurrido en abandono de la solicitud (art. 78, frac. II).
- 3) Cuando el otorgamiento se encuentre viciado por error o inadvertencia graves (art. 78, frac. IV)

9.2 Caducidad

Las patentes o registros caducan y los derechos que amparan caen en el dominio público en los siguientes supuestos

- 1) Al vencimiento de su vigencia (art. 80, frac. I).
- 2) Por no cubrir el pago de la tarifa prevista para mantener vigente sus derechos (art. 80, frac. II).
- 3) Que el titular de la patente no compruebe su explotación o la existencia de una causa justificada a juicio del IMPI, transcurrido el término de dos años contados a partir de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria (art. 80, frac. III, referido al art. 73).

10. Las patentes en el tratado de Libre Comercio (TLC, art. 1709)

10.1 Las creaciones intelectuales que son susceptibles de aplicación industrial, en el marco jurídico del TLC:

se traduce como un estímulo para la evolución constante de la investigación y el desarrollo de las tecnologías, así como para los países, significando la innovación o el mejoramiento de lo ya existente y la optimización de procesos de producción.

Las partes dispondrán del otorgamiento de patentes para cualquier invención, tratándose de productos o procesos, en todos los campos de la tecnología, siempre que tales invenciones sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial.

10.2 No se considerarán invenciones de patentabilidad

Para impedir la patentabilidad en el país en donde se realice el registro y su comercialización de las invenciones ha proteger: a) el orden público o moral; b) la vida o la salud humana, animal o vegetal y c) a la naturaleza o al ambiente.

Lo anterior será aplicable, siempre que la exclusión no funde únicamente en que la Parte prohíbe la explotación comercial, en su territorio, de la materia que sea objeto de la patente.

También se consideran invenciones, a elección de cada una de las Partes: a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos, para el tratamiento de seres humanos o animales, b) plantas y animales, excepto microorganismos; c) procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, distintos de los procesos no biológicos y microbiológicos para dicha producción.

10.3 Protección de las variedades vegetales, productos farmacéuticos y agroquímicos

No obstante lo señalado respecto a la exclusión de patentabilidad de plantas, animales y microorganismos, cada una de las Partes otorgará protección a las variedades de plantas mediante patentes, o bien mediante un esquema efectivo de protección sui generis, lo que elimina la posibilidad de que se protejan por ambos sistemas.

Si una Parte no ha dispuesto el otorgamiento de patente para dar protección a los productos farmacéuticos y agroquímicos:

- a) Al 1o. 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 alimento o medicina.
- b) Al 1o. de julio de 1991, para cualquier otra materia.

Esa Parte otorgará al inventor de cualquier de esos productos, o a su causahabiente, los medios para obtener protección por patente para dicho producto.

10.4 Derechos de exclusividad de un derecho de patente de producto y de proceso

Cada una de las Partes dispondrá de que:

- a) Cuando la materia objeto de la patente sea un producto, la patente confiere a su titular el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen o vendan la materia objeto de la patente, sin el consentimiento del titular.
- b) Cuando la materia objeto de la patente sea un proceso, la patente confiera a su titular el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan o

importen, por lo menos, el producto obtenido directamente de ese proceso, sin el consentimiento del titular de la patente.

10.5 Excepciones a los derechos de patente

Cada uno de los países miembros, podrá establecer excepciones limitadas a los derechos exclusivos conferidos por una patente, siempre y cuando tales excepciones no interfieran de manera injustificada con la explotación normal de la patente y no provoquen perjuicio, sin razón, a los legítimos intereses del titular de la patente, ni de los terceros interesados.

10.6 Discriminación

Ni en el otorgamiento de la patente, ni en el goce de los derechos respectivos, en función del campo de la tecnología, del territorio de la Parte en que la invención fue realizada, o de si los productos son importados o producidos localmente.

10.7 Revocación

Una Parte podrá revocar una patente solamente cuando:

- a) Existan motivos que podrían justificar la negativa de otorgarla.
- b) El otorgamiento de una licencia obligatoria no haya corregido la falta de explotación de la patente.

10.8 Cesión o transmisión

Cada una de las Partes permitirá a los titulares de la patente cederla o transmitirla por sucesión, así como celebrar contratos de licencias.

10.9 Licencias obligatorias

Cuando la legislación de una de las Partes permita el uso de una materia objeto de una patente, distinto al permitido en las excepciones establecidas con anterioridad, la autorización del titular del derecho, incluido el uso por el gobierno o por otras personas que el gobierno autorice, la Parte respetará las siguientes disposiciones:

- a) La autorización de tal uso se considerará en función del fondo del asunto particular de que se trate.
- b) Sólo podrá permitirse tal uso si, con anterioridad al mismo, el usuario potencial hubiera hecho esfuerzos por obtener la autorización del titular del derecho en términos y condiciones comerciales sensatas y tales esfuerzos no hubiesen tenido éxito en un plazo razonable.

- c) Podrá no tomarse en cuenta este requisito en casos de emergencia nacional, en circunstancias de extrema urgencia o en casos de uso público sin fines comerciales. No obstante en emergencia nacional o en circunstancias de extrema urgencia, se notificará al titular del derecho tan pronto como sea razonable.
- d) En el caso de uso público sin fines comerciales, cuando el gobierno o el contratista, sin hacer una búsqueda de patentes, sepa o tenga comprobables para saber que una patente válida es o será utilizada por o para el gobierno, se informará con prontitud al titular del derecho.
- e) El ámbito y duración de dicho uso se limitará a los fines para el que haya sido autorizado
- f) Dicho uso será no exclusivo.
- g) El uso mencionado no podrá cederse, excepto junto con la parte de la empresa o del aviso que goce ese uso.
- h) Cualquier uso de esta naturaleza se autorizará principalmente para abastecer el mercado interno de la Parte que lo autorice.
- i) A reserva de la protección adecuada de los intereses legítimos de las personas así autorizadas, podrá revocarse la autorización de dicho uso, siempre y cuando las circunstancias que lo motivaron dejen de existir y sea improbable que se susciten nuevamente.
- j) La autoridad competente estará facultada para revisar, previa solicitud motivada, si estas circunstancias siguen existiendo
- k) Al titular del derecho se le pagará una remuneración adecuada, según las circunstancias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización.
- l) La validez jurídica de cualquier resolución relacionada con la autorización estará sujeta a revisión judicial o a una revisión independiente por una autoridad superior distinta.
- m) Cualquier resolución relativa a la remuneración otorgada para dicho uso estará sujeta a revisión judicial o a una revisión independiente por una autoridad superior distinta.
- n) La determinación del monto de la remuneración podrá tomar en cuenta, en tales casos, la necesidad de corregir las prácticas contrarias a la competencia.
- o) Las autoridades competentes estarán facultadas para rechazar la revocación de la autorización siempre y cuando resulte probable que las condiciones que la motivaron se susciten nuevamente.

- p) No se autorizará el uso de la materia objeto de una patente para permitir la explotación de otra, salvo para corregir una infracción que hubiere sido sancionada en un procedimiento relativo a las leyes internas sobre prácticas contrarias a la competencia.

10.10 procedimiento administrativo

Cuando la materia objeto de una patente sea un proceso para la obtención de un producto, cada una de las Partes dispondrá que, en cualquier procedimiento administrativo relativo a una infracción, el demandado tenga la carga de probar que el producto supuestamente infractor fue hecho por un proceso diferente al patentado, en alguno de los siguientes casos:

- a) El producto obtenido por el proceso patentado es nuevo.
- b) Exista una probabilidad significativa de que el producto presuntamente infractor haya sido fabricado mediante el proceso, y el titular de la patente no haya logrado, mediante esfuerzo razonable, establecer el proceso efectivamente utilizado.

10.11 Posible ampliación de la vigencia

En los casos en que proceda, cada una de las Partes podrá extender el periodo de protección con el fin de compensar retrasos originados en procedimientos administrativo de aprobación.

11. Regla para la presentación de solicitudes de patentes

De conformidad con la Ley de Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial (D. O.) el 2 de agosto de 1994, su reglamento (D. O. 23-11-94) y el Acuerdo que establece las Reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D. O. 14-12-94), para poder realizar una presentación o solicitud de patente se deberá de realizar la redacción de la misma. La cual consta de una serie de elementos o capítulos denominado: título, antecedentes, descripción de los dibujos y figuras, descripción, reivindicaciones, resumen.

a) Título

Indicar la denominación o el título de la invención, tal como figurará en la solicitud, el título deberá de ser connotativo a la descripción, es decir, cuando sea leída la solicitud de patente, con solo el hecho de leer el título se tendrá una idea de lo que es o de lo que trata.

b. Antecedentes de la invención

c. Breve descripción de las figuras

Los dibujos cumplen con el objetivo de dar una idea física de lo que es la invención y le dan sólido apoyo a la descripción, tanto para la divulgación de la invención como para la interpretación de las reivindicaciones.

Los dibujos se sujetarán a las siguientes reglas:

- 1) Si la solicitud de patente no se acompaña de dibujos y éstos son necesarios para comprender la invención, el IMPI requerirá al solicitante para que los exhiba en un plazo de dos meses. En caso de no cumplir, se tendrá por abandonada la solicitud.
- 2) Si la solicitud, en la descripción o en las reivindicaciones se mencionan los dibujos, y éstos no se hubieren exhibido junto con la solicitud y los mismos no se requirieran para la comprensión de la invención, el IMPI requerirá al solicitante para que los exhiba en un plazo de dos meses. De no cumplir el solicitante con el requerimiento, se tendrá por no puesta cualquier referencia a los dibujos.
- 3) Cuando se exhiban los dibujos después de la fecha de presentación de la solicitud habiendo mediado requerimiento, el IMPI reconocerá como fecha de presentación de la solicitud la fecha de la exhibición de los dibujos enmendados y no reconocerá la fecha de presentación que el solicitante ya hubiese obtenido antes, si los dibujos enmendados agregan materia nueva respecto de los dibujos originales.
- 4) Las gráficas, los esquemas de las etapas de un procedimiento y los diagramas serán considerados como dibujos.
- 5) Los dibujos deberán presentarse en tal forma que la invención se entienda perfectamente. Deberá contener siempre las características o partes de la invención que se reivindican, y
- 6) Podrán presentarse fotografías en lugar de dibujos, sólo en los casos en que los mismos no sean suficientes o idóneos para ilustrar las características de la invención.
- 7) Los dibujos deberán ser esquemáticos, libres de detalles inútiles, de leyendas y palabras, poniendo en evidencia lo esencial, o sea, las características de la invención, sólo podrán llevar algún tipo de leyenda cuando sea muy necesaria para su comprensión.

d. Descripción detallada de la invención

Muchas veces el capítulo de los antecedentes se puede eliminar, pero, en la descripción se deberá de iniciar con ellos o con referencias en el campo o esfera de la técnica donde aplica la invención.

La función más importante de la descripción consiste en divulgar la invención, es decir, deberá hacerse la descripción en forma suficiente completa y clara para cumplir con dos propósitos: que sea posible evaluar la invención y con fundamento en el artículo 47 de la ley, para poder guiar su realización por una persona que posea pericia o conocimientos

medios en la materia., basado en el reglamento en materia de la Ley de Propiedad Industrial se dan una serie de lineamientos para ser tomados en consideración, para la formulación de la descripción:

- 1) Precisar el campo técnico al que se refiere la invención
- 2) Especificar la invención, tal como se reivindique, en términos claros y exactos que permitan la comprensión del problema técnico, aun cuando este no se designe expresamente como tal, y de la solución al mismo, y expondrá los efectos ventajosos de la invención, si los hubiera, con respecto de la técnica anterior.
- 3) Indicar el mejor método conocido o la mejor manera prevista por el solicitante pueda reproducir la invención reivindicada. Cuando resulte adecuado, la indicación deberá hacerse mediante ejemplos prácticos o aplicaciones específicos de la invención, que no sean de naturaleza ajena a la invención que se describe, debiendo expresar las medidas y acciones que se deberán de tomar para ejecutar la invención, no es preciso ofrecer una explicación científica, ni justificar determinados efectos además y con referencia a los dibujos, si los hubiere
- 4) Indicar explícitamente, cuando no resulte evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención, la forma en que puede producirse o utilizarse o ambos. La descripción deberá seguir la forma y orden señalados, salvo cuando por la naturaleza de la invención una forma un orden diferente permita una mejor comprensión y una presentación más práctica

e) Reivindicaciones

Las reivindicaciones son las características técnicas esenciales de una invención, para las cuales se reclama la protección legal mediante la solicitud de patente. En el caso de una patente concedida, las reivindicaciones aprobadas determinan el alcance de la protección legal otorgada.

La esencia o razón de ser de una reivindicación consiste en definir la invención, indicando sus características técnicas, dándole el alcance a la patente. La reivindicación deberá delimitarse claramente la invención respecto al estado de la técnica o tecnología anteriores, reivindicaciones serán de

- 1) Productos, las cuales podrán referirse a una sustancia (compuesto, mezcla u otra similar) definida mediante la indicación de su composición o de las funciones se sus componentes.
- 2) Procedimientos, podrán referirse al proceso o método propiamente dicho (de fabricación o de tratamiento de un producto, de análisis, de medición, de síntesis, etc.), hasta la aplicación nueva de un procedimiento conocido o la nueva utilización de un producto conocido

3) Uso, podrá referirse al uso de una substancia, compuesto.

4) Equipo, se refiere a un aparato o combinación de aparatos o equipos los cuales realizarán algún determinado uso.

5) Combinación de los incisos anteriores

Por regla general las reivindicaciones no deben hacer referencia a la descripción ni a los dibujos.

Las reivindicaciones de formularán sujetándose a las siguientes reglas:

1) El número de las reivindicaciones deberá corresponder a la naturaleza de la invención reivindicada

2) Cuando se presenten varias reivindicaciones, se enumeraran en forma consecutiva con números arábigos.

3) No deberán contener referencias a la descripción o a los dibujos, salvo que sean absolutamente necesario.

4) Deberán redactarse en forma de las características técnicas de la invención.

5) En caso de que la solicitud incluya dibujos, las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones podrán ir seguidas de signos de referencia, relativos a las partes correspondientes de esas características en los dibujos, si facilitan la comprensión de las reivindicaciones. Los signos de referencia se colocarán entre paréntesis.

6) La primera reivindicación, que será la independiente, deberá referirse a la característica esencial de un producto o proceso cuya protección se reclame de modo principal. Cuando la solicitud comprenda más de una categoría de las hace referencia el artículo 45, se deberá incluir por lo menos una reivindicación independiente, por cada una de esas categorías.

Las reivindicaciones dependientes deberán comprender todas las características de las reivindicaciones de las que dependan y precisar las características adicionales que guarden una relación congruente con la o las reivindicaciones independientes o dependientes relacionadas.

Las reivindicaciones dependientes de dos o más reivindicaciones, no podrán servir de base a ninguna otra dependiente a su vez de dos o mas reivindicaciones, y

7) Toda reivindicación dependiente incluirá las limitaciones contenidas en la reivindicación o reivindicaciones de que dependa

f) Resumen

La función del resumen es dar una información breve sobre la invención, permitiendo una fácil comprensión del problema técnico planteado, la solución aportada y los principales usos de la invención. El resumen se formulará sujetándose a las siguientes reglas:

I. Debera contener:

- a) Una síntesis de la divulgación contenida en la descripción, reivindicaciones y dibujos. La síntesis indicará el sector técnico al que pertenece la invención y deberá redactarse en tal forma que permita una comprensión de ese problema mediante la invención y del uso o usos principales de la misma, y
 - b) En su caso, la fórmula química que, entre todas las que figuren en la descripción y en las reivindicaciones, caracterice mejor la invención.
- ### II. Deberá ser tan conciso como la divulgación lo permita, pero su extensión preferentemente, no deberá ser menor a cien palabras ni mayor a doscientas.
- ### III. No contendrá declaraciones sobre los problemas meritos o el valor de la invención reivindicada, ni sobre su supuesta aplicación, y
- ### IV. Cada característica técnica principal mencionada en el resumen e ilustrada mediante un dibujo, podría ir acompañada de un signo de referencia entre parentesis. El resumen deberá referirse al dibujo mas ilustrativo de la invención.

Los resúmenes de las patentes se incorporarán en bancos de datos de información tecnológica, para que los interesados puedan negociar, con los titulares de patentes, licencias de uso y de explotación de las invenciones, propiciando así la transferencia de tecnología dentro del marco legal de la propiedad industrial.

La difusión de la información técnica que describe en detalle una invención objeto de una solicitud de patente, cumple la doble función de agilizar el ritmo del progreso tecnológico en el país al difundir prontamente la información sobre los nuevos inventos que van surgiendo, por un lado, y de notificaciones oportunamente al público sobre la invención que se solicite patentar, a efecto de prevenir que se inicie la utilización, fabricación o venta del inventor sin autorización del solicitante de la patente, de modo que ninguna persona pudiera incurrir de buena fe en una invasión de la patente que pudiera resultar de la solicitud presentada.

El resumen de un documento de patente es un enunciado breve y conciso de su contenido técnico o descubrimiento. Deberá ser una herramienta útil y eficiente en la búsqueda de información en un campo en particular de la técnica. No deberá exceder de 200 palabras. Podrá contener fórmulas químicas, matemáticas y tablas. No se utilizarán frases obvias o implícitas como "el contenido trata sobre..." o "la invención definida por el contenido es"...

etc. Deberá evitarse la fraseología propia de las reivindicaciones o palabras como "por medio de"... , "como se ha dicho"... , "tal como se ha descrito"... etc.

El resumen deberá estar dirigido hacia la novedad en el campo a que se pertenece la invención. Si ésta consiste en la modificación de... , el resumen deberá versar sobre el contenido técnico de dicha modificación. Si se trata de una máquina o aparato, el resumen contendrá su estructura u organización y operación. Si se trata de un artículo, su proceso de manufactura. Si es un proceso químico su metodología de identificación y preparación. Si es un proceso, sus etapas. No es necesario dar detalles de diseño mecánico de aparatos o equipos, ni sus propiedades.

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

a) Ser de papel blanco tipo Bond de 36 Kg.

b) Ser legibles de tal manera que puedan retribuirse por fotografía, procedimientos electrostáticos, offset y microfilme.

c) Ser de formato rectangular de 21.5 x 28 cm. (tamaño carta), o de formato 4A (21 cm. x 29.7 cm).

d) Utilizar solo por un solo lado y en sentido vertical.

e) Tener los siguientes márgenes en blanco:

1) Mínimos de: 2 cm. en el superior, en el inferior y en el derecho; y 2.5 cm. en el izquierdo.

2) Máximos de: 4 cm. en el superior e izquierdo, 3 cm. en el derecho; y 3 cm. en el inferior.

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

g) La descripción, las reivindicaciones, y el resumen deberán ordenarse y numerarse consecutivamente, con números arábigos colocados en el centro de la parte superior o inferior de las hojas, sin invadir los márgenes especificados. Al final, se incluirán los dibujos, pudiendo numerar las hoja, por ejemplo, si son 3, quedarían 1/3, 2/3 y 3/3.

h) No presentar arrugas, ni rasgaduras o enmendaduras.

i) Estar razonablemente exentas de borraduras y no contener correcciones, tachaduras, ni interlineaciones.

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

- a) Ser mecanografiada o impresa, salvo en el caso de los símbolos y caracteres gráficos y las fórmulas químicas o matemáticas, que podrán escribirse en forma manuscrita o dibujarse, siempre que fuere necesario.
- b) Hacerse con un espacio entre línea de 1 ½ o doble espacio y enumerarlas al margen izquierdo, por lo menos de cinco en cinco, las líneas de cada hoja.
- c) Hacerse con caracteres cuyas mayúsculas no sean inferiores a 0.221 cm. de alto y con color negro e indeleble.

13. Ejemplos

a) Ejemplo de patente de un instrumento

Tubo de plástico de vacío para toma de muestra de sangre

Antecedentes

Existen en el mercado diferentes tipos de jeringas y vacutainers, pudiendo utilizarse para extraer sangre en animales, para uso veterinario; todas las jeringas constan de un cuerpo y un émbolo que se mueve alternativamente en el interior del cuerpo, para aspirar o impulsar líquidos, las jeringas son de materiales rígidos o duros, normalmente de plástico o de vidrio.

Es por lo tanto un objeto de esta invención proporcionar un tubo plástico de vacío para toma de muestras de sangre en forma sencilla, confiable y principalmente estéril para los exámenes o análisis.

Otro objeto más, es el de proporcionar un utensilio de fabricación barato y desechable.

La ventaja que tiene este tubo plástico de vacío para toma de muestras de sangre, consiste en ser un tubo flexible enrollable, sin tener que hacer uso de una jeringa común o de un vacutainer, además de que en el mismo tubo podrán realizarse los estudios químicos.

Breve descripción de las figuras

Figura 1. Corresponde a un esquema visto de frente del tubo plástico de vacío.

Figura 2. Corresponde a un esquema visto de frente del tubo plástico de vacío enrollado.

Figura 3. Corresponde a un esquema visto lateralmente en donde se desdobra el tubo de plástico de vacío por efecto del llenado.

Figura 4. Corresponde a un esquema visto de frente de un tubo doble de plástico de vacío.

Descripción detallada de la invención

La presente invención corresponde a un tubo de plástico de vacío para toma de muestra de sangre para uso veterinario, el cual consiste en proporcionar una nueva forma de poder aspirar o succionar líquidos, a continuación se describe la invención relacionando las figuras, para su mayor entendimiento:

El tubo plástico de vacío (Fig. 1), está formado por un cuerpo de material de plástico flexible transparente, no siendo necesario que sea transparente, utiliza los atributos funcionales de este material como son la elasticidad, memoria de forma a lo que se le denominan nuevos materiales, que hace posible una tecnología sencilla y funcional de un artículo final, el cuerpo del tubo es de forma tubular de plástico (parecido a un tubo de ensaye), el cual puede estar graduado; tiene un tamaño funcional de 10.0 a 11.0 cm. (aproximadamente 10.0 ml. de volumen) y un diámetro de 1.0 a 1.5 cm. de grueso (Fig. 1,1), en la parte superior contendrá un tapón enroscado o a presión (Fig. 1,2), que se unirá al cuerpo del tubo de vacío, el tapón por la parte media estará horadado teniendo una saliente que soportara a la aguja, ya sea enroscada o a presión, en caso de no tener esa saliente, podrá tener un orificio cóncavo, con pares verticales, en el que se podrá acoplar la aguja a presión o enroscada. en la parte inferior del cuerpo podrá estar cortado en diagonal y sellado, o bien, podrá tener base redondeada o plana (Fig. 1,3).

Aprovechando las propiedades del tubo plástico de vacío, para succionar sangre, se enrollará (Fig. 2) y se efectuará la punción en la piel del paciente (un animal), buscando la vena o la arteria, en el momento de soltarlo se desenrollará y al mismo tiempo, succionará la sangre y se ira llenando el tubo plástico de vacío (Fig. 3), en caso de que haya faltado vacío, para succionar la sangre, se puede volver a enrollar el tubo plástico de vacío para acompletar el volumen requerido, sin necesidad de retirar el tubo plástico flexible del paciente.

El tubo de plástico de vacío, para toma de muestra de sangre, se podrá usar para muestras de sangre de venas o arterias, además se podrá hacer uso de exámenes de sangre con anticoagulantes (exámenes bioquímicos, hematológicos, etc.), así como para tomas de muestras de sangre sin anticoagulante cuando se forme suero (exámenes serológicos como ELISA).

Podrá hacerse uso de una variante del tubo plástico de vacío, la cual consiste en dos tubos unidos, para tomas de muestras con anticoagulante (para exámenes hematológicos o químicos) o sin anticoagulante para los exámenes serológicos (ELISA. Fig. 4).

Este tubo de plástico hace posible realizar los estudios químicos, con solo quitar el tapón o cortar del cuerpo del tubo plástico flexible el tapón y sellar en muchos casos, para evitar que se derrame la sangre, eliminando la posibilidad de infecciones o contagios. Al realizarse estudios con centrifugado y separarse los componentes de la sangre, se podrá sellar el tubo de plástico de vacío con cada uno de los componentes

El tubo plástico de vacío para toma de muestras de sangre incluirá la aguja, cuando el paciente sea un animal pequeño o cuando sea de fácil localización las venas o arterias, cuando el animal sea grande o de difícil acceso a las venas o arterias tendrá que ser de aguja colocable; el tamaño de aguja para cerdos deberá de ser del número 18G y para lechones 21 G o 23G, para bovinos del número 18G y para vena coccigea y para vena yugular del número 16G.

Reivindicaciones

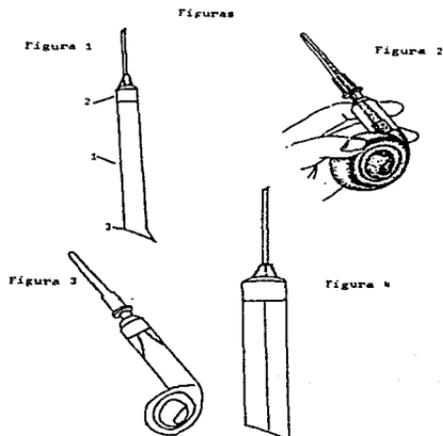
Habiendo descrito la presente invención, esta se considera una novedad, por lo que se reclama lo contenido en las siguientes cláusulas:

1. Tubo de plástico de vacío para toma de muestras de sangre, caracterizado porque consiste de un cuerpo flexible que contiene un tapón que soporta la aguja, en la parte inferior esta cortada en forma diagonal, o podrá tener base plana o redondeada, para tomar las muestras de sangre se enrollará el tubo plástico de vacío, e realizar la punción previamente localizado la posición de la vena o arteria, posteriormente se soltará, desenrollándose el tubo succionando el fluido; se tiene una variante del tubo plástico de vacío, con el objeto de poder realizar un estudio simultáneo, la cual consiste de un tubo plástico de vacío doble separado por una pared, por medio de la cual, al ser succionada la sangre se bifurcará esta cayendo en ambos lados del tubo.
2. Tubo de plástico de vacío para toma de muestra de sangre, en conformidad con la cláusula 1, caracterizado porque el tubo de plástico de vacío deberá de enrollarse, antes de realizar la punción.
3. Tubo de plástico de vacío para toma de muestras de sangre, en conformidad con la cláusula 1, caracterizado porque se usará solo para succionar sangre.
4. Tubo de plástico de vacío para toma de muestras de sangre, en conformidad con la cláusula 1 a la 4, caracterizado porque en el mismo tubo podrán realizarse estudio químicos o serológicos, previamente separado o cortado el tapón del cuerpo del tubo plástico de vacío, además de que si se realizara un centrifugado, y al tener diferentes componentes se podrá sellar el tubo con cada uno de los componentes al igual que el cuello del tubo flexible para evitar derrames o contagios.
5. Tubo de plástico de vacío para toma de muestras de sangre, en conformidad con la cláusula 1, caracterizado porque podrán realizarse estudios simultáneos con anticoagulante y sin coagulante debido a que se tendrá un tubo doble de plástico de vacío, separado por una pared.
6. Tubo de plástico de vacío para toma de muestras de sangre, en conformidad con la cláusula 1, caracterizado porque el tubo de plástico de vacío, para fáciles tomas de sangre, el tubo plástico de vacío siempre podrá llevar la aguja insertada al cuerpo del tubo; y para difíciles tomas llevara la aguja separada

7. Tubo plástico de vacío para tomas de muestras de sangre, en conformidad con la cláusula 1, caracterizado porque si al tubo plástico de vacío le faltase presión para ser succionada la sangre, se podrá enrollar nuevamente para obtener un volumen determinado, sin necesidad de retirar el tubo plástico de vacío.

Resumen

La presente invención se refiere a un tubo de plástico de vacío, para toma de muestras de sangre, el cual consiste de un tubo de plástico con aguja, que al enrollarse y al efectuarse la acción de la punción, extraerá la sangre del paciente.



Ejemplo: idea original de Jorge Pérez González

b)Ejemplo de patente de compuesto

Proceso para la preparación de ...

Antecedentes de la invención

Las ... se les ha encontrado utilidad en la industria del ... como ... y ... Los métodos anteriores han incluido agregar las substancias ... a una solución de ... el problema con esta preparación es que la disolución de ... y ... es costosa y molesta.

En la literatura encontramos los siguientes documentos de patentes:

1. La patente número ... consiste en un procedimiento a base de...
2. En la patente número ... realiza el procedimiento a base de ...
3. La patente...

Entre las ventajas que presenta este nuevo procedimiento, podemos destacar:

- 1.
- 2.
3. etc.

Descripción de la invención

Se describe un procedimiento para la preparación de ..., que consiste en poner a reaccionar una mezcla de ..., ..., ... y ..., en una relación molar de ..., con un pH de ... en presencia de ... y ..., a una presión de ... atmósferas y a una temperatura de ... grados centígrados, en presencia de sales de ... o complejos de..., comprendiendo las etapas de:

- a) ...
- b) ...
- c) etc.

Ejemplos del mejor método para realizar la invención:

Se presentan los siguientes ejemplos para ilustrar mejor la novedad y utilidad de la presente invención, a fin de dar mayor claridad a esta, y sin limitar los alcances de la misma.

Ejemplo 1: ...

Ejemplo 2: ...

Con los ejemplos anteriores se ofrece toda la información necesaria (como si fuere receta de cocina): datos, tablas, gráficas, concentraciones, variables, índices, toxicología, etc.

Reivindicaciones

1. Procedimiento para la preparación de ..., caracterizado porque se oxida la mezcla de..., ..., ..., ... y ..., en presencia de sales de ... o complejos de...
2. Procedimiento para la preparación de ..., en conformidad con la cláusula 1, caracterizado porque la sal es ... o el complejo es de ...
3. Procedimiento para la preparación de ..., en conformidad con las cláusulas 1 y 2, caracterizado porque se utilizan ... gr., de la sal de ...
4. Procedimiento para la preparación de ..., en conformidad con las cláusulas 1 a la 3, caracterizado porque se pone en contacto una mezcla de ... y de ..., en una relación molar de ... a ... en presencia de ... y ..., en condiciones de ... atm. de presión y ... grados centígrados de temperatura; en presencia de sales de ... o complejos de ...

Resumen

Se describe un procedimiento para la preparación de ..., en donde se oxida una mezcla de ... y en condiciones ... y en presencia de sales de ... o complejos de ...; las condiciones de reacción son: ..., ..., etc. Es por lo tanto un objeto de la presente invención proporcionar una mejora en la pureza alcanzada.

Otro objetivo es el de obtener un compuesto industrialmente barato.

Ejemplo: Idea original de Jorge Pérez González

14. Forma de solicitud

FALTA PAGINA

No. 66

² Mayers, R. M., Bronsvold, B. G. , Drafting Patent License Agreements. The Bureau of National Affairs, Inc. Washington, D. C., E. U. A., 1992., para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas (art. 15).

³ Kitch, E. W., Padman, H. S., Legal Regulation of the Competitive Process. University Casebook Series, Nueva York, E. U. A., 1992.

⁴ Barret, M., Intellectual Property Emanuel Law Outlines, Inc. Nueva York, N. Y., EUA, 1991.

⁵ Hennessey, W. O., International Trade Regulation. Franklin Pierce Law Center, Concord, N. H., 1993.

CAPÍTULO V

MODELO DE UTILIDAD

1. Origen

La incorporación de los modelos de utilidad al sistema de propiedad industrial tiene su primer antecedente en la ley alemana de 1891 (que se mantiene en las normas posteriores), y se origina en la necesidad de cubrir un vacío entre las invenciones patentables, respecto de las cuales la legislación alemana era extremadamente exigente, respecto a los aportes técnicos menores, que hacen más útiles herramientas o maquinarias ya conocidas. En consecuencia, la protección a los modelos de utilidad no incluirían en principio a los productos finales nuevos ni a los procesos.

2. Patente, secreto industrial y modelo de utilidad

El fin de una patente, de un secreto industrial y de un modelo de utilidad es la innovación tecnológica, definir las dos primeras es evidente en grado de alcance, pero, definir el modelo de utilidad, es en principio una invención de menor alcance, que están estrechamente ligadas a las invenciones patentables.

En cambio, la diferencia entre la patente y los modelos de utilidad, diferencia para las autoridades administrativa, que debe de decidir qué tipo de derecho otorga y, por parte del inventor que tipo de derecho puede demandar. La novedad de la institución del modo en nuestro derecho acentúa la problemática. En este último aspecto será conveniente recurrir a solicitar la protección de la patente y en el mismo acto, subsidiariamente, la de modelo de utilidad.

La doctrina y la legislación han propuesto dos enfoques preponderante para realizar la distinción entre patentes y modelos:

- a) Cuantitativa, el modelo es una pequeña invención " es una invención de menor entidad, en que la innovación que ofrece el objeto inventado estriba, por lo general, en la forma peculiar que se le atribuye"¹.
- b) Cualitativa, el modelo se refiere a soluciones ya conocidas modificando sus aspectos marginales y de ejecución². Ascarelli se inclina netamente por esta segunda concepción, que es la que aparentemente adopta nuestra legislación: "La distinción entre modelo e

inventos no puede hallarse en un plano subjetivo, señalando, una diferencia cuantitativa de originalidad creadora... La distinción debe más bien establecerse objetivamente.

En el modelo de utilidad el descubrimiento concierne a la comodidad de la aplicación del procedimiento técnico conocido consiguiendo una mayor comodidad y eficacia de empleo de un producto conocido o de productos conocidos o de parte o de combinación de partes de productos conocido³.

Es elemento común de la legislación que reconocen los modelos de utilidad el reducir las exigencias en los trámites administrativos para obtener el registro.

3. La Ley mexicana

Define al modelo de utilidad, como los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presentan una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad (art. 28), cuando en realidad la invención de estos "objetos", que pueden ser "utensilios, aparatos o herramientas". Dentro de la misma Ley es notoria la contradicción pues define la invención actividad patentable (art. 15) y luego dice que quedan comprendidos entre las invenciones "los procesos o productos" (art. 16). Hubiere sido preferible, dado la gran similitud, adoptar el tipo de conceptualización de la Ley española, que define al modelo de utilidad como "una invención" de un "objeto" y enumera como tipo de objetos a "los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos (art. 143, Ley 11/86, B.O.E. 26/3/86), también la ley los define como invenciones, la de Costa Rica por ejemplo protege "las formas" de los objetos. La Ley protege, en consecuencia, una actividad intelectual que se materializa en la forma o estructura de un objeto, lo cual excluye a los gases, líquidos y sólidos. La ley nacional no es precisa con en el requisito de que se trate de objetos preexistentes, pero que presenten una función diferente a las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad (art. 28), la definición excluye contundentemente a las invenciones relacionadas a procedimientos, biotecnología o a animales o vegetales.

4. Vigencia

El registro del modelo de utilidad tendrá una vigencia de diez años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud (art. 29).

5. Requisitos para el registro

La Ley no exige que, en los modelos de utilidad, se deriven de una actividad inventiva. Se tendrá en cuenta para la novedad, en consecuencia, el estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud de registro. En esta figura jurídica no se acepta el principio de prioridad.

6. Derechos y obligaciones

Se procederán de la misma forma que para las patentes, la solicitud de registro será la misma que para la patente, sólo que se escogerá el recuadro del modelo de utilidad.

7. Ejemplo

Pinza de mordaza ajustable

Antecedentes

Se conocen las pinzas desde hace mucho tiempo, estas han sido fabricadas de diferentes materiales y tamaños, en lo que respecta a la mordaza esta ha sido de diferentes formas: cuadradas, alargadas, cortas, de punta, curvas, cruzadas, torcidas y de formas versátiles.

Es por lo tanto un objeto de la presente invención, proporcionar un nuevo tipo de pinza de mordaza ajustable, la cual se podrá adoptar a superficies de diferentes dimensiones.

Breve descripción de las figuras

Figura 1. Corresponde a un diagrama visto desde arriba de la pinza cerrada.

Figura 2. Corresponde a un diagrama visto desde arriba de la pinza abierta.

Breve descripción de la invención

La presente invención se refiere a una pinza de tenaza ajustable, la cual se describe en relación a las figuras para dar mayor claridad a la invención.

La tenaza que no está formada por el remache (Fig. 1), consta de una serie de orificios abiertos (Fig. 1,1), del lado izquierda de la misma, otra serie de orificios desfasados a un cuarto de los de la derecha (Fig. 1,2), cuyo movimiento se efectúa por parte de la tenaza contraria, la que está formada por el remache; del orificio superior, jalando a la izquierda y bajando a la derecha en zig - zag en forma escalonada para cada uno de los orificios hasta el último, de esta forma podrá ser ampliada o disminuida el diámetro de la mordaza.

Reivindicaciones

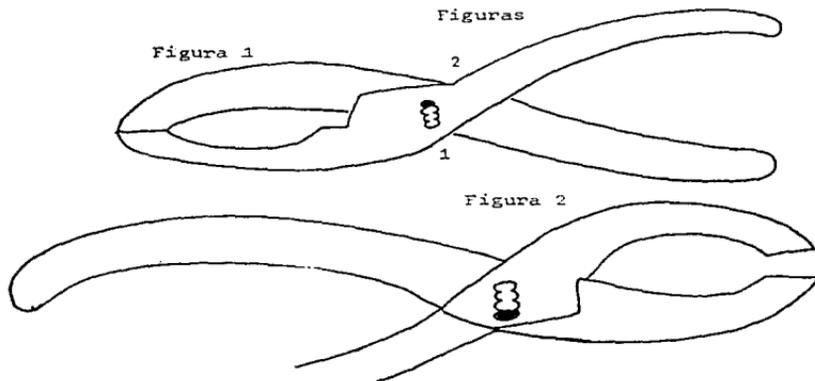
Habiendo descrito la presente invención, esta se considera una novedad, por lo que se reclama lo contenido en las siguientes cláusulas:

1. Pinza de mordaza ajustable, caracterizado porque en una tenaza consta de una serie de orificios consecutivos del lado derecho y por el lado izquierdo se comunica por medio de un número igual de orificios desfasados a un cuarto de los primeros orificios.

2. Pinza de mordaza ajustable, en conformidad con la cláusula 1, caracterizado porque para abrir la mordaza de la pinza se jalará la tenaza contraria a la izquierda, ajustándose a la derecha por medio del remache de la pinza.

Resumen

La presente invención consiste en presentar un modelo de utilidad de pinza ajustable, para diferentes diámetros, la ampliación de la mordaza se logra por medio de orificios ajustables.



Diseño: Jorge Pérez González.

BIBLIOGRAFÍA

- ¹ Baylos Carroza, Hermenegildo, Tratado de derecho industrial, de Civitas, Madrid 1987.
- ² Di Cataldo, Vincenzo, La invenzioni-i modelli. Giuffrè Editore, Milán (Italia) 1990.

³ Scarelli Tulio. Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales. ed. Bosh, Barcelo
(España) 1970

C A P I T U L O VI

DISEÑOS INDUSTRIALES

Desde los inicios de la era industrial el diseño ha desempeñado una actividad en la competencia, Afín de reducir precios y capacidad de satisfacer necesidades . En la economía moderna la competencia con base en el abaratamiento de precios es muchas veces sustituido por el ofrecimiento de marcas acreditadas, en base a la propaganda masiva y muy especialmente por el diseño, que consta de una importancia creciente a medida que, en muchas áreas de la industria, se evoluciona de la producción masiva con altas escalas a la especialización flexible¹.

1. Concepto

Al diseño se le dan atributos de creaciones estéticas que se manifiestan en la combinación de formas, líneas, colores, que son incorporados a un bien material es decir, a un producto industrial, al cual otorgan "un aspecto peculiar o propio", siempre y cuando se incorporen a productos que se producirán industrialmente, refiriéndose en específico al dibujo industrial (art. 32, frac. I), o bien, cuando son toda combinación forma tridimensional para servir de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos (art. 32, fracc. II), refiriéndonos a el modelo industrial, de esta forma comprende a la figura jurídica del diseño industrial. La protección del diseño está ligado a la legislado del derecho de Autor, sólo le otorga la identidad para su registro como propiedad industrial el objeto de caracterizar un producto o de servir de molde para caracterizado.

2. Requisitos para ser registrable

Al igual que las obras estéticas protegidas por el Derecho de Autor, se les pide:

- a) Que sean originales, entendiéndose como nuevo, se consideran nuevo los diseños que sean de creación independiente y diferentes en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseño (art. 31).
- b) Susceptibles de aplicación industrial.

3. Vigencia

El registro de los diseños industriales tendrá una vigencia de quince años improrrogables a partir de la fecha de presentación

4. Solicitud de registro.

- a) Presentar solicitud por escrito ante el IMPI.
- b) Reproducción gráfica o fotográfica del diseño correspondiente (art. 34).
- c) Indicar el género del producto para el cual se utilizará el diseño.
- d) Presentar original y copias por triplicado del texto a registrar.
- e) Por cada uno de las copias y original, presentar solicitud.
- f) Realizar el pago de derechos de la tarifa correspondiente.

5. disposiciones del TLC, sobre el diseño industrial (art. 1713)

5.1 Que se considera diseño industrial

Al igual que la legislación mexicana, se consideran los diseños industriales que sean nuevos u originales que sean de creaciones independientes.

Los diseños no se considerarán nuevos u originales si no difieren en grado significativo de diseños conocidos o de combinación de características de diseños conocidos. Dicha protección no se hará extensiva a diseños que obedezcan esencialmente a consideraciones funcionales o técnicas.

5.2 Diseños textiles

Deberá garantizarse que los requisitos para obtener la protección de diseños textiles, particularmente en lo que se refiere a cualquier costo, examen o publicación, no menoscaban injustificadamente la oportunidad de una persona para solicitar y obtener protección

5.3 Diseños industriales u obras artísticas

Los países miembros podrán cumplir con esta obligación mediante la legislación sobre diseños industriales o de derecho de autor.

5.4 Derechos del titular

El titular de un derecho industrial protegido, tendrá el derecho de impedir que otras personas que no cuenten con su consentimiento fabriquen o vendan artículos que ostenten o incorporen un diseño que sea una copia, o una copia en lo esencial, del diseño protegido, cuando estos actos se realicen con fines comerciales.

5.5 excepciones

Existirá la posibilidad de prever excepciones limitadas a la protección de los diseños industriales, a condición de que tales excepciones no interfieran de manera injustificada con la explotación normal de los diseños industriales protegidos ni provoquen injustificadamente perjuicios a los legítimos intereses del titular del diseño protegido, tomando en cuenta los intereses legítimos de terceros.

5.6 Vigencia

Se otorgará un periodo de protección para los diseños industriales de quince años como mínimo (art. 36).

6. La forma de la solicitud de registro es igual que la de patente sólo que, se escogerá el cuadro correspondiente al diseño industrial.

7. Ejemplo

Figura decorativa

A continuación se describe un diseño industrial de figura decorativa, relacionando las figuras para dar mayor claridad al diseño, y sin restarle alcance.

Figuras decorativas (Fig. 1), consiste en un molde de cualquier material y de cualquier tamaño, , formado por un cuerpo ovoide, en su parte inferior es de complejión gruesa que hace las veces de espalda y extremidades inferiores (Fig. 2,1); en la parte superior tiene otro cuerpo ovoide de menor tamaño (Fig. 2,2), pegado o unido al cuerpo ovoidal grueso, el cual simulará la cabeza; en la base tendrá un cinturón que serán los pies (Fig. 2,3); pudiéndose pintar a gusto, dándole forma o apariencia que se desee (Fig. 2,4).

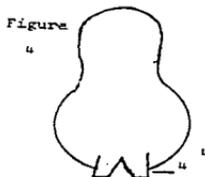
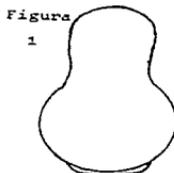
Una modificación de la figura decorativa, podrá ser que en la cabeza, la cara tenga facciones reales, no pintadas las facciones (Fig 3,1), simulando tocados, chales, gorros, etc.; el cual será delgada si estamos hablando de un chal, (Fig. 3.2), par un esquimal, será gruesa y redonda.

Otra modificación es, que en la base no presente el cinturón, sino que tenga una hendidura simulando las piernas de la figura (Fig. 4.1).

Reivindicación

Diseño industrial de figura decorativa, "Tal como se ha referido he ilustrado".

Figuras



Diseño: original de la matruska

BIBLIOGRAFÍA

¹ Kaplinski, Raphael, Derechos de propiedad industrial e intelectual a partir de la Ronda Uruguay. En Gomez Uranga, Mikel - Sánchez Padrón, Miguel, de la Puerta, Enrique, El cambio tecnológico hacia el nuevo milenio, debates y nuevas teorías, ed. Icaria -Fuehem, Colección Economía Crítica, Barcelona (España) 1992.

C A P Í T U L O V I I

MARCAS

Las marcas son signos o información simbólica o en clave que permite distinguir bienes o servicios. La idea es que esta información simbólica tenga un impacto psicológico para las personas que las lean o al identificarlas, estableciendo un vínculo entre el consumidor y el productor¹.

De esta manera la atracción de la clientela se opera en forma directa por el conocimiento que el público tiene de los artículos, productos o servicios, por medio de las marcas que los identifican. De manera específica e inmediata, la finalidad de las marcas consisten en identificar las mercancías, dicha identificación implícitamente produce la imagen de la clientela. Este señalamiento de la procedencia constituye a su vez un modo de llamar al consumidor.

Las marcas tienen un papel muy importante en el mercado, debido a la comercialización de los productos generados por las invenciones, es decir, producto de la actividad inventiva de los secretos industriales, patentes, y demás figuras jurídicas; desde el punto de vista de los consumidores, identificando los bienes o servicios provenientes de una fuente en particular de poder volverlos o no a consumir. Desde el punto de vista de los comerciantes, su importancia radica en que son el medio de atracción a los consumidores, en la medida en la clientela identifica y adquiere los bienes y servicios con el comerciante. Las marcas son también un modo de avisar y promocionar productos o servicios.

Las legislaciones en todo el mundo, por regla general, están diseñadas para proteger la buena fe del consumidor como la de los comerciantes. Esta buena fe se desarrolla a través del uso constante de las marcas, así como la prohibición a terceros para que éstos usen marcas similares que puedan confundir a los consumidores, el objeto consiste en evitar engañar al consumidor acerca del origen del producto, restringiendo la reputación del propietario original de la marca.

La Ley de Propiedad Industrial (LPI), indica que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten (art. 87), a fin de obtener la exclusividad y sobre todo la protección.

La Ley de Propiedad Industrial da el concepto de la marca, una marca es todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado,

puediendo constituir dichos signos distintivos las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase; las formas tridimensionales, los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la legislación correspondientes; y por último, el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado (arts. 88 y 89).

1. Clasificación nacional

Los criterios más importantes para clasificar las marcas son los siguientes.

- a) Por el objeto que distinguen, las marcas de los productos se diferencian de las marcas de servicios.
- b) Por el sujeto titular de la marca, las marcas industriales se distinguen de las marcas de comercio y de las marcas de agricultura.
- c) Por su composición, integración o formación, las marcas pueden ser nominativas o denominativas, dependiendo si consisten de un vocablo, en una palabra o en una frase.
- d) Pueden ser figurativas, innominadas o gráficas cuando su signo es un emblema, un dibujo o una combinación y distribución de colores mostrados en una superficie.
- e) Las marcas tridimensional, tendrá volumen, entonces se trata de una marca plástica, como las que ocurren en envases, refrescos, etc.
- f) Las marcas mixtas siendo toda aquellas que resultan de una combinación o varias combinaciones de las modalidades antes citadas.

1.1 Clasificación de EUA

La casuística y en algunos casos la legislación marcaria², identifica cuatro diferentes categorías de denominaciones, en orden ascendente de importancia dependiendo de la fuerza que tienen como símbolo distintivo:

a) Denominaciones genéricas

Quando se refieren o se entienden como referidas al género o del cual el producto en particular es la especie. Este tipo de denominaciones no son registrables como marcas.

En este sentido existen casos muy importantes, en donde en un principio las marcas fueron denominadas caprichosas para distinguir un tipo de producto pero que con el transcurso del tiempo fueron adquiriendo significado propio hasta el punto de convertirse en una denominación genérica.

ESTA TESIS NO DEBE SALIR DE LA BIBLIOTECA

Generalmente, esta situación tiene lugar cuando un producto totalmente nuevo se introduce al mercado y no existe una denominación específica para referirse al mismo o que en el caso de que exista, ésta es tan complicada o larga, que es más rápido referirlo por la marca.

Ejemplos de denominaciones: que en un principio fueron marcas y actualmente son denominaciones genéricas: "Aspirina, Thermo, Cellophan, Trampolín, Yo-yo, Nylon, Lanolina, Hielo Seco, Corn Flakes, Raisinbran, Teflón, Margarina, Refrigerador, etc"

Actualmente existen marcas que pueden correr el riesgo de convertirse en denominaciones genéricas como es el caso de: "Salsa Tabasco, Maizena, Kleenex, Kotex, Wight Watchers, kodak, Bacardi, Diurex, Coca, Lycra, Curitas, Bimbo, Jugo Maggi, Knorr, Cotonetes, Pritt". Si los titulares de dichas marcas quieren mantener la distintividad de los términos, deben proteger su denominación como marca, ya que de no hacerlo corren el riesgo de perder la titularidad de la marca o visto de otra manera, uno de los activos más importantes con los que puede contar una empresa.

b) Denominaciones descriptivas

Son marcas que evocan inmediatamente una idea de los ingredientes, cualidades o características de los bienes o servicios. Este tipo de denominaciones, aunque pueden fungir como marcas, no son consideradas distintivas, ya que la protección que otorga es muy débil. Ejemplo: "California, mapa de California para distinguir vinos; frío, para helados; Algodón, para camisetas, etc."

c) Denominaciones sugestivas

Cuando se refieren a marcas que describen indirectamente el producto o servicio que identifican. El consumidor debe tener en mente la asociación entre la marca y el producto que identifica. por ejemplo "Coppertone, bronceador, Eternity, perfume, Fresca RA, pasta dentífrica, etc."

Diferencia entre marca sugestiva y descriptiva

La diferencia es mínima, por esta razón, los tribunales han aplicado dos criterios diferentes para poder distinguirlos.

- 1) Primer criterio, se pretende determinar el grado de imaginación que tenga que utilizar el consumidor para describir directamente el producto o servicios. Es importante el grado de imaginación que se utilice, la denominación será considerada más sugestiva. Ejemplos: "Genie, incienso, Felina, ropa interior, Raid Matabichos, insecticida.
- 2) Se determina si los competidores realmente necesitan hacer frente a la marca para describir sus propios productos. Si no es necesaria para describir los productos de los competidores, esa marca se considerará sugestiva. Así por ejemplo, la marca "Scribe"

para cuadernos no es necesaria para describir el producto de un competidor. Sin embargo la denominación "Lite" para servesas si podria ser necesaria para describir los productos del competidor en la medida que es la variación ortográfica caprichosa de la palabra "ligh" (ligero) y que en este caso significa que el producto es bajo en alcohol, y por lo tanto cae en la clasificación de las denominaciones descriptivas.

d) Denominaciones caprichosas y arbitrarias

Son marcas artificiales o líquidas. En muchos casos son palabras inventadas. Ejemplo: "Rolex, relojes; Gio, perfume; Bic, instrumentos de escritura; Benneton, ropa".

Las denominaciones arbitrarias son aquellas que de ninguna manera describen el producto o servicios en particular que pretenden distinguir. Ejemplo: "Apple, computadoras; Mitsubishi (en japonés significa tres diamantes), para tractores, coches y motocicletas, Caribe, coche; León, dulces".

Estas marcas son las que más fuerza distintiva tienen y por lo tanto se les da mayor protección, además de que son las que otorgan con mayor rapidez.

2. Tipos usados en E.U.A. y México

La clasificación anterior de marcas se dio por su significado y por su contenido; ahora se dará la clasificación por medio de los productos y servicios que pueden distinguir las denominaciones, dibujos o mezclas de ellas, una vez que han sido aceptadas como marcas.

2.1 sentido literal

- a) Según el Código de los Estados Unidos Americanos, literalmente marca es un nombre, símbolo, instrumento o cualquier combinación de estos elementos que se utilizan para identificar o distinguir los bienes o servicios fabricados o vendidos por otros, y para indicar la fuente de dichos bienes o servicios, aún cuando dicha fuente sea desconocida Vol. 15, (Lanham Act), sección 1127, (15 USC §§ 1127)
- b) En la legislación nacional como ya se mencionó es todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

2.2 Sentido técnico

Se refiere a una palabra, nombre, símbolo o instrumento o la combinación de lo expuesto, que se utiliza para indicar o distinguir los bienes fabricados o vendidos por otros, y para indicar la fuente de dichos bienes, aún cuando dicha fuente sea desconocida (Lanham Act, sección 1127, (15 USC §§ 1127))

Al referirnos a "palabra, nombre, símbolo o instrumento", nos referimos a una línea de elementos que son capaces de utilizarse como marca. Esta línea es muy grande ya que no solamente incluye denominaciones sino dibujos, logos, formas, formas tridimensionales y

otros tipos de creaciones intelectuales, así como cualquier rasgo que pueda servir como distintivo de un producto.

Por ejemplo, un fabricante de mermeladas o de cualquier otro producto, puede registrar como marca el nombre del producto, también el diseño de su etiqueta, el diseño de su empaque y además puede registrar como derecho de autor el dibujo de su etiqueta, y aún más, la formulación incluyendo el proceso, por medio de una patente.

Las palabras "para indicar la fuente de dichos bienes, aún cuando dicha fuente sea desconocida" contenidas en la definición, se refiere a que una marca indica que su producto tiene su origen en una fuente en particular y que es la misma en todos aquellos productos con la misma marca que el consumidor ha utilizado o escuchado en el pasado. No importa de que no se pueda identificar la fuente de los mismos.

Ejemplo, la marca Emulsión de Escot es un producto que contiene vitaminas, la marca indica al consumidor que el producto tiene el mismo origen cuando inició a comprar, que la última botella que compró, teniendo la misma calidad y características, no importando si conoce o no la fuente.

2.3 Marcas de servicios

Son lo mismo que las marcas en sentido técnico, con la excepción de que identifican y distinguen servicios en lugar de productos. Por lo tanto, una marca de servicios identifica y distingue servicios como por ejemplo: Cometra, seguridad económica de empresas; Vips, restaurantes, Infotec, información tecnológica, etc.

Las legislaciones sobre marcas aludieron a marcas que tienen por objeto diferenciar un producto de otro, una mercancía de otra, así como sus sinónimos, mercadería, efectos, bienes y artículos. En 1946, el "Lanham Act", incluye como objetos distinguibles o identificables por medio de las marcas a los servicios.

En México, en 1975 adoptó el sistema cada vez más generalizado a nivel mundial, de reconocer y reglamentar dentro del sistema marcario, a los servicios del lado de las mercancías, sin distinguir las marcas para la mercancías de las marcas para los servicios.

2.4 Marcas de certificación y denominaciones de origen

Las marcas de certificación son palabras, nombres, símbolos o instrumentos utilizados para certificar ciertas características con las que cuenta los bienes o servicios que distinguen. Las características pueden consistir en el origen del producto en una determinada región geográfica, la composición de una materia en particular, la calidad, la exactitud del producto hecha por una organización en particular. Por ejemplo, el estado de Florida puede utilizar un signo distintivo para certificar que el jugo de naranja protegido por marca en ese estado, está hecho con naranjas crecidas del mismo estado

El propietario de una marca de certificación no puede utilizarla en sus propios productos o servicios, sin tomar en cuenta la naturaleza de los mismos

En México no existe esta figura como tal, sin embargo, existe una figura con la que puede tener cierta similitud, denominada Denominación de origen¹, se entiende como el nombre de una región geográfica del país que sirva para distinguir un producto originario de la misma, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos. (art. 156)

Aparentemente no existe ninguna diferencia con la certificación de origen prevista en la legislación de los EUA, sin embargo, la diferencia radica en que se establece que la protección legal concedida a las denominaciones de origen se indica con la declaración que al efecto emita el IMPI (art. 157)

Es decir, la autorización para usar una denominación de origen deberá ser solicitada ante el IMPI y se otorgará a toda persona física o moral que cumpla con los requisitos establecidos, entre los que se encuentran: dedicarse directamente a la extracción, producción o elaboración de los productos protegidos por la denominación de origen, realizar la actividad dentro del territorio determinado en la declaración; cumplir con las normas oficiales establecidas por el IMPI conforme a las leyes aplicables respecto de los productos de que trate y los demás que se señalen en la declaración.

La diferencia esencial entre los dos países radica en que para poder utilizar una denominación de origen en México, se debe contar con la autorización de la administración pública del IMPI, de oficio o a petición de quienes tengan interés jurídico: en los Estados Unidos, aunque no consideran la figura, se necesita dicha autorización gubernamental.

La autorización en México, la otorga la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, siendo el Estado de México quien es el titular de la denominación de origen (art. 167).

Ejemplo: El "tequila", que por resolución de la SECOFI, de fecha 22 de noviembre de 1974, dicha palabra podrá aplicarse al aguardiente regional del mismo nombre, debiendo ser las características y componentes del producto y el procedimiento para su elaboración, las que se fijan en la norma oficial de calidad establecida por la Dirección General de Normas; se establece que los territorios de origen comprenden cincuenta y cuatro municipios pertenecientes a los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas⁴.

2.5 Marcas colectivas

Las marcas colectivas son las marcas utilizadas por asociaciones o agrupación de asociaciones de productores, fabricantes o prestadores de servicios (art. 96). Esta organización, puede indirectamente tener la misma función que una marca de certificación. En este caso, la marca colectiva indicará que el productor de los bienes o servicios reúnen los estándares de calidad exigidos por la organización, indicando así mismo, las características y calidad de los bienes o servicios.

Con la solicitud de marca colectiva se deberá presentar las reglas de uso (art. 97), documento en que se describe cual será el destino de la marca.

2.6 Avisos comerciales

El derecho exclusivo para usar un aviso comercial se obtiene mediante registro en el IMPI, entendiéndose como aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimiento o negociaciones industriales, comerciales o servicios, productos o servicios, para distinguirlos fácilmente de los de su especie (art. 100).

Los registros no amparan en estos casos productos o servicios, aun cuando no estén relacionados con el establecimiento o negociación (art. 102).

Los avisos comerciales tendrá una vigencia de diez años a partir de la fecha de presentación y podrá renovarse por periodos de la misma duración (art. 103).

La diferencia con la legislación de los EUA radica principalmente, en que para que se pueda otorgar el registro de un aviso comercial en la Oficina de Patentes y Marcas, se deberá demostrar que el mismo cuenta con un significado secundario (consiste en distinguir además del producto o servicio, la fuente específica de los mismos).

2.7 Nombres comerciales

El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivamente estará protegido, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existiera difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo (art. 105). El nombre comercial utilizado será publicado en la Gaceta de Inventiones y Marcas dicha publicación producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial (art. 106).

Los efectos de la publicación de un nombre comercial durarán diez años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrán renovarse por periodos de la misma duración.(art. 110).

El "Lanham Act", en la sección dedicada a las definiciones, establece la definición de los "nombres comerciales", esto consiste en cualquier nombre utilizado por una persona para identificar su negocio o profesión, en base a la sección 1126, inciso (g), I§ 1126 (g)) se otorgará la protección a los mismos sin necesidad de registrarlos y sin necesidad de que formen parte de una marca.

2.8 "Trade Dress"

En la legislación nacional no se cuenta con la figura jurídica denominada "Trade Dress", pero que en el "Lanham Act" se reconoce y puede verse desde dos perspectivas diferentes:

- a) Como la envoltura o contenido de: producto.
- b) Como el producto en si mismo o su configuración.

Ejemplo: las carrocerías de los coches, un avión, un procesador de alimentos, una televisión, etc., siempre que se den elementos "estéticos".

Existe una diferencia con la figura de los diseños industriales, esta diferencia radica en la utilidad de la figura a protegerse. Es decir, para obtener la protección de un diseño industrial. Es decir, para obtener la protección de un diseño industrial ("design patent"), éste debe cumplir con los requisitos de una patente, como son el ser útil y original, además de nuevo y que no sea evidente. Así, alguien que pretenda registrar (o proteger) un producto o su envoltura como una marca, deberá primero demostrar su dueño que tiene funcionalidad.

Además de este requisito, con el objeto de cumplir con el requisito de tener una naturaleza distintiva, el diseño debe indicar su origen.

Al demostrarse que la figura carece de funcionalidad y que es indicativo de su origen, se anula la posibilidad de otorgar una mayor protección por un periodo menor de tiempo, como es el caso de las patentes, a una figura que no cumple con sus requisitos y que sin embargo, también debe ser protegido.

En México no se reconoce claramente este tipo de figuras. Sin embargo podrían interpretarse de los artículos 88 y 89 de la Ley de Propiedad Industrial, ya mencionado al inicio de este capítulo. Así por ejemplo, la forma del jabón "Mont - Claire", si se demuestra que no es útil, y que solamente es estético, además de ser indicativo de su origen, podría ser protegido como marca.

3. Requisitos legales para obtener una marca

3.1 En México

Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el IMPI, con los datos previstos en los artículos 113, 114, 115 y 116 de la LPI. De la misma manera, una vez recibida la solicitud, aplicados los exámenes de forma y de fondo por el IMPI y en su caso, subsanados los impedimentos que puedan existir para el otorgamiento de una marca, se harán la publicación correspondiente y las resoluciones sobre los requisitos de las marcas, que posteriormente lo indicare

a) Requisitos de fondo

Los requisitos de fondo que pueden constituir una marca son los siguientes signos:

I. Las denominaciones o figuras visibles, suficientes distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

II. Las formas tridimensionales.

III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y

IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o nombre comercial publicado (art. 89)

Por lo anterior, no serán registrables las figuras cuando

I. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles;

II. Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;

III. Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinguan fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por naturaleza o función industrial.

IV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedando incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para distinguir la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

V. Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo;

VI. Las traducciones a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;

VII. Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales.

gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;

- VIII. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;
- IX. Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocimientos oficiales,
- X. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia;
- XI. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especies e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;
- XII. Los nombres, seudónimos, firmas, y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea directa o por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;
- XIII. Los títulos de obras literarias artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos: a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;
- XIV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engaño público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;
- XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicada a cualquier producto o servicio.

En general las marcas serán registradas en relación con productos o servicios determinados o clases de productos o servicios según la Clasificación Internacional (La Clasificación Internacional se estableció en el acuerdo de Niza el 15 de junio de 1957. Este fue revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977. México utiliza esta clasificación Internacional para efectos del registro de los bienes y servicios aunque no sea parte del mismo)

Por otra parte, México reconoce la prioridad en el registro de una marca en países miembros de los tratados internacionales de los que México forma parte, de esta manera, cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que determinan los Tratados Internacionales o, en su efecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, podrá reconocerse como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en que fue primero (art. 117 y del Convenio de París el art. 4 Inciso 3, fracción C-1)

Se presenta un beneficio a terceros, en lo que respecta a no producir efecto alguno contra:

- I. Un tercero que de buena fe explotaba un territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud del registro o del primer uso declarando de ésta,
- II. Tampoco producirá efecto contra cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona que le haya concedido licencia.
- III. A cualquier persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que preste o a sus establecimientos, o lo use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma que este acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distinga claramente de un homónimo ya registrado como una marca o publicado como nombre comercial (art 92).

3.2. Nulidad, caducidad y cancelación del registro

Antes de entrar de lleno al estudio de las marcas, es importante hacer una pequeña introducción acerca de las nulidades en general. Siguiendo la teoría general de las obligaciones, se establece que la nulidad es una sanción ya que no tiene por utilidad y por razón de ser sino asegurar la observancia de la regla que sanciona y, si la regla es violada, debe reparar el mejor modo posible esta violación, preservando contra las consecuencias de ella los intereses de cada destinado a proteger. Por esto, únicamente, hay actos nulos⁵.

Con respecto a la naturaleza de la nulidad, es importante destacar que en la teoría clásica la nulidad es considerada como cierto estado del acto. El acto, tomado en si mismo, prácticamente no existe. Lo que existe realmente son efectos jurídicos.

En materia marcaria, el registro de una marca es nulo cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro.

También será anulado cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando se haga valer el mejor derecho por uso anterior.

Las demás causas para anular el registro de una marca consiste en que éste se hubiere otorgado con base en datos falsos o inexistentes, contenidos en su solicitud; se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o semejantes, el agente, usuario o distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga de ésta a su nombre u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera, y en este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe. Con ciertas excepciones, las acciones de nulidad que se deriven por estas causas podrían ejercitarse dentro de un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta de Inventiones y Marcas.

Por su parte, el registro caducará cuando no sea renovado conforme a la LPI y cuando la marca haya dejado de usarse por más de tres años consecutivos, salvo que exista causa justificada a juicio del IMPI (Por influencia de los Estados Unidos, en el TLC especifica que cuando la marca no se haya usado en un "período de años", esta disposición está comentada en la Sección 45 (ξ 45) del "Lanham Act").

Por último, procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registro, de modo tal que, en los medios comerciales y en el uso generalizado del público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique. El registro también podrá ser cancelado a solicitud del titular.

Por otra parte, vale la pena señalar la figura del abandono a la marca. En la LPI sólo se hace mención en el artículo 122 Bis, que la solicitud de la marca tendrá que considerarse abandonada. Sin embargo, solamente se prevé esta causa cuando el solicitante no de cumplimiento a los requisitos formulados por el IMPI en tiempo o no presente el pago de la tarifa correspondiente., pero además de esta disposición no existe otra en donde se aclare cuándo la marca también debe ser considerada como abandonada. Un ejemplo de lo que podría ser considerado como abandono es el supuesto que se establece en el artículo 139 de la LPI, el cual dice que los productos que se venden o los servicios que se ofrecen por el usuario deberán ser de la misma calidad que los que los fabricados o prestados por el titular de la marca... el problema con este artículo es que no hay sanción, es decir es una norma incompleta. Una sanción al incumplimiento de esta norma podría ser el hecho de considerar la marca abandonada, ya que el titular, que es el responsable de la marca, "abandonada" la misma en manos del licenciatario

4. Principios que rigen la validéz de una marca

4.1 Principio de especialidad

El artículo 90 de la LPI se establece lo que se puede registrar y lo que no se puede registrar, identificando los productos o servicios a los que se apliquen en su misma especie. Es decir, el campo de acción se limita al campo de las mercancías iguales o similares, o pertenecientes a un mismo género o a una misma especie.

Asimismo, el carácter especial de la marca se encuentra en la legislación mexicana en la medida en que se exige que los registros de las marcas se efectúen bajo el cumplimiento de las reglas concernientes a la clasificación tradicional de sus productos. Tales reglas se pueden resumir en el contenido de los siguientes artículos de la LPI:

Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta ley (art. 93)

Para el registro de una marca se deberá presentar solicitud de registro (art. 113), posteriormente veremos que se debe presentar para el registro de una marca ante el IMPI.

Una vez efectuado el registro de una marca, no podrán aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aun cuando pertenezcan a la misma clase, lo que si podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite (art. 94).

Se prohíbe el registro de una marca cuando ésta sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o una ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios (art.90, Fracc. XVI y XVII).

Será considerada como infracción administrativa, usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada (art. 213, fracción IV), además, también es considerado en el artículo 223, fracción II.

Cuando, la marca se idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios (art. 151, fracción II).

Un ejemplo más adecuado para explicar la especialidad de la marca y la idea de que solo importa si la denominación se utiliza para una clase de productos es la denominación "Presidente". Esta palabra está registrada y se utiliza indistintamente para distinguir: hoteles (clase 42, varios), chocolates (clase 30), y bebidas alcohólicas (clase 33). En la medida en que estos productos son totalmente distintos y por lo tanto sus mercados no pueden ser competitivos, se acepto el registro del mismo término para distinguirlos.

4.2 Principios de originalidad

En relación a este principio se puede afirmar que una gran uniformidad se aplica en su aplicación por la doctrina en general, ya que la denominación debe ser ante todo arbitraria. No debe contener la designación genérica o descriptiva del objeto, ni indicar sus cualidades o su destino, en una palabra, es preciso que la interpretación que ella evoca no tenga ninguna relación con la naturaleza de la mercancía a la cual está destinada, atendiendo a que nadie tiene el derecho de apropiarse del nombre vulgar de un objeto o de sus cualidades. Si el fabricante quiere caracterizar e individualizar sus productos, él debe naturalmente, hacer la elección de un nombre que se distinga notablemente de todos aquellos ya empleados para mercancías de esa misma naturaleza y que, por relación a estas últimas aparece como un nombre de pura fantasía⁶

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho a propósito de la naturaleza original de la marca lo siguiente:

"La característica de singular necesidad para conceder el registro de una marca, requiere circunstancias especiales, y entre ellas, existe indudablemente el de originalidad, que consiste en que la marca se le de una forma diversa, al usarla en productos similares; y de acuerdo con la ley, no es necesario para que determinado medio material pueda tenerse como marca, que ésta no sea o deje de ser simplista, no que tenga o deje de tener alguna particularidad susceptible de distinción, respecto al objeto que ampare"⁷

4.3 Principios de novedad

De la misma capacidad o eficiencia de la marca surge su inconfundibilidad con otras marcas existentes ya registradas o usadas para los mismos o similares productos o servicios y es precisamente en esto en lo que consiste la novedad. De ahí se sostiene que para que exista una marca válida es necesario que el signo tenga capacidad de individualización, esto es, a diferenciar el producto, y por otra parte que sea nuevo o sea diverso de otros signos distintivos usados para distinguir el mismo género de productos o servicios.

5. Requisitos de forma para los Estados Unidos de América

A diferencia de México, en la legislación de los EUA se acepta el registro marcario a nivel estatal y federal. De esta manera, una misma marca puede existir para un determinado producto a nivel estatal, y por otra parte, la misma marca para el mismo producto pero con un titular distinto, puede existir a nivel federal.

Existen decisiones de los tribunales para caso en donde ambos titulares adquirieron una misma marca similar o hasta idéntica para productos similares o idénticos, pero en diferentes zonas geográficas y por lo tanto, mercados totalmente distintos, pero en diferentes zonas geográficas y por lo tanto, mercados totalmente distintos. Uno de los titulares contaba con un registro estatal y el otro con un registro federal. Las resoluciones en estos casos

generalmente tienden a prohibir al titular de la marca registrada a nivel federal la entrada al mercado en el area geográfica del titular de la marca registrada a nivel estatal⁹.

La importancia del registro y el otorgamiento del uso de la marca, previo o en su defecto de la intención de buena fe del uso de la marca en el mercado. Así, como en la sección primera (§ 1) del "Lanham Act" se especifica que: (a) el propietario de una marca utilizada en el comercio puede solicitar su registro a la PTO, así como (b) la persona que tenga una intención de buena fe para utilizar la marca en el comercio podrá solicitarse su registro en la oficina antes mencionada.

5.1 Requisitos de fondo

En el Lanham Act, Sección dos (§ 2) se establece que se negará el registro de una marca cuando consista o comprenda situaciones inmorales, engañosas o escalonadas, o situaciones que desacreditan o sugieren falsedades acerca de o con relación a personas vivas o muertas, instituciones, creencias o símbolos nacionales, así como mencionarlos con desprecio o irrespetuosamente, consistan o comprendan banderas, escudos, banderas u otras insignias de los EUA, u otro estado o municipalidad, o de cualquier otra nación; consistan o comprendan el nombre, retrato o firma que identifique a cualquier otra persona viva, excepto con su consentimiento, así como el nombre, firma o retrato de cualquier presidente de los EUA durante la vida de su viuda, en su caso, excepto por el consentimiento por escrito de la misma; cuando consista o comprenda una marca similar a una registrada en la PTO, o una marca utilizada previamente en los EUA por otra persona y que no haya sido abandonada, y que sea similar, cuando sea utilizada en o con relación a los bienes del solicitante, y que cause confusión, engaño o error; cuando sea descriptiva o que induzcan a error o que sean descriptivas de su origen geográfico o que causen error del mismo

5.2 Abandono de la marca

En el "Lanham Act", Sección 45 (§45) se establece que una marca será considerada abandonada cuando su uso haya sido descontentado con la intención de no reanudarlo. Esta situación será deducida a partir de las circunstancias. Si la marca no se usa durante años consecutivos se considera evidencia prima facie de abandono. En este sentido "uso" de la marca significa el uso de buena fe de la misma en el curso ordinario del comercio, y no hecho con la única intención de reservar el derecho de la marca.

De la misma manera, cuando la conducta del titular de la marca, incluyendo actos de comisión así como de omisión, causen que la marca se convierta en la denominación generica para describir los bienes o servicios relacionados con la misma, o que de alguna manera causen la pérdida de su significado como marca

Por su parte, los tribunales en casos como Dawn Donut Co vs Hart's Stores Inc.⁸, Yocum vs Covington⁹, Kentucky Fried Chicken Corp vs Diversified Packaging Corp.¹⁰ han declarado el abandono de la marca en base al descontrol en el otorgamiento de licencias.

Estas decisiones se han tomado en base a que en el Lanham Act se establece un deber positivo al que una licencia. Este deber consiste en tomar medidas razonables para detectar y prevenir cualquier uso engañoso de la marca por parte del licenciatario. Así, como ya se dijo anteriormente, según la sección 14 (§ 14), el registro de la marca será cancelado porque la marca haya sido "abandonada". Al definirse el término "abandonada" se incluye cualquier acto de omisión o comisión que cause que la marca pierda su significado como un indicador de origen. Un acto de omisión consiste en que el licenciente permita a licenciatario utilizar erróneamente la marca, en productos de mala calidad, engañando a los consumidores. Esta medida se toma como una protección a los consumidores de marcas utilizadas por licenciatarios.

5.3 Significado secundario

El "significado secundario" es un aspecto muy interesante para determinar cuándo una denominación sugestiva o descriptiva es distintiva de un producto o servicio. Este aspecto es muy importante en la medida en que ha habido casos en que si no se demuestra este significado, la marca pierde su validez y por lo tanto se le niega el registro, o en el caso en que se haya obtenido el registro, este se considera inválido o nulo.

El significado secundario se adquiere cuando, debido a la exposición de la marca, el público consumidor no considera la marca en su sentido primario, descriptivo o como un sobrenombre, sino como un indicador de la fuente del producto o servicio. A través del uso evidente por un periodo largo de tiempo en un producto o servicio, los anuncios excesivos de una marca así como una investigación entre el público consumidor se puede determinar el significado secundario.

Por otra parte, según el "Lanham Act". 1052 (§ 1052), la prueba de un uso substancialmente exclusivo de una marca o un sobrenombre descriptivo de los bienes o servicios en el comercio por cinco años pueden ser evidencia prima facie de que la marca ha adquirido un significado secundario.

El fin del significado secundario consiste en demostrar que el público asocia la denominación con su fuente de origen, más que por el producto per se. Así por ejemplo, la marca "Colgate" carece de significado secundario en la medida en que se le conoce al producto como una pasta para dientes per se, en vez de conocerlo como que su fuente es la sociedad denominada "Colgate-Palmolive".

En sentido contrario, la marca "McNuggets" tiene un gran significado secundario ya que al ser escuchada, automáticamente se hace una asociación con su fuerte, la cadena de restaurantes "McDonalds".

Sin embargo, el público consumidor puede identificar y reconocer los bienes o servicios como de una fuente en particular, aunque dicha fuente sea anónima. De esta manera, también la denominación ha adquirido un significado secundario y se convierte en registrable.

5.4 Duración del registro marcario en México y EUA

En el artículo 95 de la LPI se establece que el registro de una marcas tendrá una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración.

Es importante señalar que ha cambiado el término de duración de los registros marcarios. Así, en legislaciones anteriores como la Ley de Inventiones y Marcas publicada en el Diario Oficial de la Nación en febrero de 1976, en su artículo 112 especifico que los efectos de registro de la marca tenían una vigencia de cinco años contados a partir de la fecha legal. Este plazo era renovable de modo indefinido por periodos de cinco años, a condición de que se comprobará el uso efectivo y continuo de la marca (artículos 139 y 140 abrogado).

Con la subsecuente legislación desapareció la obligación de comprobar el uso efectivo y continuo con el fin de renovar el registro de la marca. En la legislación que actualmente está en vigor se sigue con esta práctica

Así mismo, la duración del registro marcario en los EUA es igualmente de 10 años (Código de los Estados Unidos, Volumen 15, Sección 1058. [15 USC § 1058]) Sin embargo, en la Sección 9 (§ 9) (Código de los Estados Unidos, volumen 15, Sección 1059 [15 USC § 1059]) se establece que en el supuesto de que se quiera renovar el registro, se debe comprobar el uso efectivo y continuo en el comercio.

6. Infracciones administrativas y delitos en México

En los artículos 213 y 223 de la LPI se hace una distinción, respectivamente, entre los actos que constituyen infracción administrativa de los que constituyen delitos.

Asimismo, en el artículo 215 se establece que la investigación de las infracciones administrativas se realizarán por el IMPI de oficio o a petición de la parte interesada.

Las sanciones a las infracciones administrativas, se establecerán en el artículo 214 y consisten en multas, clausuras temporales, clausuras definitivas o en algunos casos, arrestos administrativos hasta por 36 horas. En el artículo 221 se prevé que las sanciones establecidas se impondrán sin perjuicio de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios a los afectados.

7. Ejemplo de registro de marca



(Una Hoja por Hoja de Solicitud de Ley 17) 03 FEB 1988 PM RECEPCION	(Una Hoja por Hoja de Solicitud de Ley 17) 011 No. de Expediente 223548 No. de Folio de Entrega 8900 LEY FECHA Y HORA DE PRESENTACION
---	--

J.T.R. INVENTAR DE	<input checked="" type="checkbox"/> REGISTRO DE MARCA <input type="checkbox"/> REGISTRO DE MARCA SELECTIVA <input type="checkbox"/> REGISTRO DE MARCA COMERCIAL <input type="checkbox"/> PUBLICACION DE MARCA SENCILLAS
--------------------------	--

EN SU CALIDAD DE: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

denominación: MEXICANA
0° PISO DE LA TORRE DE RECTORIA CIUDAD UNIVERSITARIA DELEGACION COTOACAN. C.P. 04510

ubicación: MEXICO, DISTRITO FEDERAL

EN REPRESENTACION DE: DR. CARLOS REYNOSO CASTILLO A F 1104

1er. PISO DEL EDIFICIO "B" DE LA ZONA CULTURAL DE CIUDAD UNIVERSITARIA
 para fines de inscripción con el siguiente domicilio, según aparece en el acta de inscripción:
COTOACAN MEXICO, D.F. 04510 622-61-29

SEÑAL DISTINTIVA: Tipo de escritura: Escritura: Marca: Trademark:
AMPLIFICASA

FECHA DE PRESENTACION: NO SE HA USADO

SE CALIFICA: (O.I.) SE PRODUCTIVO O SERVICIOS SE PRESENTA: (Solo en caso de marca figurativa)
ENZIMA AMPLIFICADORA DE FRAGMENTOS DE DNA

SE LE RESERVA EL USO DEL SEÑAL DISTINTIVO TAL Y COMO APARECE EN LA PRODUCTA DATOS DEL REGISTRO O PUBLICACION

AMPLIFICASA

LOS EFECTOS DE ESTE REGISTRO O PUBLICACION TENDRAN UNA DURACION DE DIEZ AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION Y ES RESPONSABLE DE ACORDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.
 POR ACUERDO DEL C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
 EL DIRECTOR DE MARCAS

D.E. APROBACIÓN DE		A. P. N. 5104	
AUTOR: DR. CARLOS REYNOSO CASTILLO			
TÍTULO: 1er. PISO DEL EDIFICIO "D" DE LA ZONA CULTURAL DE CIUDAD UNIVERSITARIA			
LUGAR DE AUTENTICACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO (Calle, número, colonia y ciudad):			
COYACACAN	MEXICO, D.F.	04510	622-A3-79
FECHA DE AUTENTICACIÓN:			
¿Se ha depositado?	Tipo de marca:	Reservada <input checked="" type="checkbox"/>	Comercial <input type="checkbox"/>
AMPLIFICASA			
FECHA DE PRIMERA USO:			
DÍAS DE SU USO: <input checked="" type="checkbox"/>			
EN CLASE:	<input checked="" type="checkbox"/> 01	¿SI PRODUCTOS O SERVICIOS:	¿SI SE HA DEPOSITADO:
ENZIMA AMPLIFICADORA DE FRAGMENTOS DE DNA			
¿SE HA RESERVADO EL USO DEL SIGNO DISTINTIVO Y/O ¿SE HA AFIANZADO EN LA COMERCIALIZACIÓN?		DATOS DEL REGISTRO O PUBLICACION	

BIBLIOGRAFÍA

¹ Gómez Sagade, J. A. Law International & Comparativ Trademark Law. Franklin Pierce Law Center, Concord, N. H., E.U.A., 1994.

² Trademark Act publicado en 1946, mejor conocido como "Lanham Act", Código de los Estados Unidos, vol. 15, sección 1051 a 1127, (15 USC §§ 1051 a 1127).

³ Esta figura se reconoce y está prevista en el GATT de la misma manera que en la legislación mexicana reconoce, sin embargo, en el TLC no esta reconocida ni prevista, debido a que en EUA no es generador de productos propios de su región, como podría ser el tequila, whisky, champagne, etc., por lo que no tiene ningún interés por legislar su protección. De hecho, existe un caso en que un juez de los Estados Unidos decidió que champagne no era denominación de origen, ya que así se les conocen comúnmente a los vinos espumosos.

⁴ El estado de Tamaulipas estaba incluido en la Resolución de fecha de 22 de noviembre de 1974. Fue por medio de resolución de fecha 20 de septiembre de 1976, resolución actualmente vigente, en donde el territorio de origen fue ampliado al Estado de Tamaulipas.

⁵ Borja Soriano, M. Teoría General de las Obligaciones De Porrúa, decimatercera edición, 1989

⁶ Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas, Editorial Porrúa, 1985.

⁷ Semanario Judicial de la Federación, T. C , Tomo VI.

⁸ Segunda Edición de Casos Federales, volumen 267.

⁹ Reporte trimestral de Casos de Patentes de los Estados Unidos, volumen 216.

¹⁰ Segunda Edición del Reporte de Casos Federales, volumen 549.

TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES

1. Antecedentes

Para resolver algunos problemas planteados por el sistema tradicional, el Comité Ejecutivo de la Unión de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, en septiembre de 1966, actualmente denominada World Intellectual Property Organization (WIPO), es decir, Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI); invitó a un grupo de ejecutivos que estudiaran urgentemente solicitudes destinadas a reducir las duplicaciones, tanto para los solicitantes como para las oficinas nacionales de patentes. En 1967, las BIRPI redactaron un proyecto internacional que presentaron a un Comité de Expertos. Posteriormente se redactaron varios proyectos, analizados dos en diferentes años, internacional, celebrados en diferentes años, hasta que se presentó finalmente un "Tratado de Cooperación en Materia de Patentes", en una Conferencia Diplomática celebrada en Washington, en junio de 1970. El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, o "PCT", entro en vigor el 24 de enero de 1978 y comenzó a usarse desde el 1o de junio siguiente, con un primer grupo de 18 Estados contratantes. A enero de 1995, 77 Estados entre ellos México, han ratificado el PCT o se han adherido al mismo, este aumento notable ha puesto en evidencia el interés suscitado por el Tratado.

La Oficina Internacional de la OMPI recibió los ejemplares originales de unas 175,000 solicitudes internacionales. En 1993 más de 28,500 solicitudes internacionales se presentaron, sustituyendo a unas 650,000 presentaciones nacionales.

Por lo que se puede observar que el numero de solicitudes tiende a ser mayor cada vez, y que la mayoría de los países formarán parte del PCT durante los años venideros.

La manera usual de presentación de solicitudes de patentes, en otras partes del mundo se realizaba en forma individual, es decir país por país en el que se realizaba, a excepción de los sistemas regionales de patentes como en el caso de la Organización Africana de la Propiedad Industrial (OAPI), y el sistema de Protocolo de Harare establecida en el marco de la Organización Regional de la Propiedad Industrial (ARIPO) y el sistema Europeo de Patentes, por medio de estos sistemas conduce a los solicitantes posteriormente a los

doce meses siguientes a la fecha de presentación de la primera solicitud. Con esa necesidad conduce al solicitante a preparar y presentar solicitudes de patentes en todos los países en los que se desee proteger su invención, esto en un plazo de un año tras la presentación de su primera solicitud. De ello se derivan gastos de traducción, honorarios para los agentes de patentes de los diferentes países, y gastos relativos a las tasas adeudadas a las oficinas de patentes, todo ello en un momento en el que el solicitante aún no sabe si tiene alguna posibilidad de que se le otorgue una patente, o que su invención sea nueva, en relación al estado del arte

2. Principales objetivos del PCT

El principal objetivo del PCT es el de simplificar, hacer más eficaz y más económico el procedimiento a seguir para solicitar la protección de una patente de invención cuando se quiere obtener esa protección en varios países.

Antes de la introducción del sistema del PCT, el único medio de obtener protección para la misma invención en varios países consistía prácticamente en presentar solicitudes separadas en cada uno de estos países; al no guardar ninguna relación esas solicitudes entre sí, implicaban una repetición de las operaciones de representación y exámenes de cada país, entonces el PCT opto por:

- a) Establece un sistema internacional ante una sola oficina de patentes (la "Oficina Receptora") de presentación de una solicitud única (la "solicitud internacional"), redactada en un solo idioma, desplegando sus efectos en cada uno de los países parte del Tratado que el solicitante mencione ("designe") en su solicitud.
- b) Dispone el examen de forma de la solicitud internacional por una sola oficina de patentes, la oficina receptora.
- c) Somete cada solicitud internacional a una búsqueda internacional que concede al establecimiento de un informe que cita los elementos pertinentes de la técnica (esencialmente, los documentos de patentes publicados relativos a invenciones anteriores), los que tal vez habrá que tener en cuenta para determinar si la invención es patentable, este informe se entrega en primer lugar al solicitante y posteriormente a las demás partes interesadas.
- d) Dispone de la publicación internacional centralizada de las solicitudes internacionales y de los informes de búsqueda internacional así como su comunicación a las Oficinas designadas.
- e) Prevé la posibilidad de proceder a un examen preliminar internacional de la solicitud, que de un informe a las oficinas que habrá de determinar si conviene o conceder una patente, así como al solicitante, emitiendo una opinión sobre la cuestión de si la

invención cuya protección se reivindica responde a ciertos criterios internacionales de patentabilidad.

- f) Cuando se desea realizar registro de patentes en más de once países, con un solo pago se tiene la solicitud en cada país designado.

El procedimiento descrito en el inciso f), se denomina usualmente la "fase internacional" del procedimiento PCT mientras que se habla de "fase nacional" para describir la parte final del procedimiento de concesión de patentes, que tal como se indica, es tarea de las Oficinas "designadas", es decir, las nacionales (en la terminología del PCT, se habla de oficinas "nacionales", fase "nacional" y tasas "nacionales", incluso en el caso de una oficina regional de patentes), de los estados designados en la solicitud internacional, o que actúen en su nombre.

Incluso en los países que se benefician de la situación más favorable, las oficinas de patentes deben enfrentarse desde hace algunos años con un excesivo recargo de trabajo (que se traduce en retrasos), y se preguntan cual es la mejor forma de utilizar sus medios para que el sistema de patentes de los mejores resultados, habida cuenta de los efectivos disponibles. Una de las importantes ventajas ofrecidas por el PCT es la racionalización que permite del trabajo de las oficinas nacionales de patente, habida cuenta de que una gran parte de ese trabajo corresponde a las invenciones, y ayudar a los países en desarrollo a acceder a la tecnología.

3. Solicitud Internacional

Toda persona nacional o residente de un Estado contratante del PCT puede presentar una solicitud internacional. En la mayoría de los casos, las solicitudes internacionales pueden presentarse en la oficina nacional que actúa en calidad de oficina receptora del PCT (y en Europa Occidental, también en la Oficina Europea de Patentes); nacionales o residentes de países de la OAPI y de algunos otros países en desarrollo pueden presentar solicitudes internacionales en la oficina Internacional de la OMPI que actúa para ellos en calidad de Oficina receptora.

a) Efectos de una solicitud internacional

A partir de la fecha de presentación internacional, una solicitud internacional produce los efectos de una solicitud nacional en los Estados contratantes del PCT que el solicitante haya designado en su solicitud (o los mismos efectos que una solicitud de patente europea si el solicitante quiere obtener tal patente con efecto en un Estado designado, parte en el

Convenio sobre la Patente Europea, o como una solicitud para una patente OAPI si el solicitante así lo desea).

b) Normalización de las solicitudes internacionales

El PCT establece normas aplicables a las solicitudes internacionales, la solicitud preparada con arreglo a esas normas, que se aplican en todos los Estados contratantes, será aceptada por esos Estados y no será necesario introducir posteriormente modificaciones, debido a diferencias de las normas nacionales o regionales (con los gastos que ellos implican).

c) Tasas para solicitudes internacionales

El establecimiento y presentaciones de una solicitud internacional ocasiona un solo conjunto de gastos, que son pagaderos en una sola moneda y a una sola oficina (la oficina receptora). El pago de las tasas a las Oficinas designadas se pospone, esas tasas son pagaderas más tarde, si se sigue la vía tradicional del Convenio de París.

Las tasas adeudadas a la Oficina receptora por una solicitud internacional son cuatro:

1. Tasa de transmisión, destinada a remunerar el trabajo de la Oficina receptora.
2. Tasa de búsqueda, destinada a remunerar el trabajo de la Administración encargada de la búsqueda internacional.
3. Tasa internacional, destinada a remunerar el trabajo de la Oficina Internacional.
4. Tasa de designación, destinada a remunerar a las Oficinas de cada país en que se requiera realizar solicitud internacional, cuando se designan más de once países se tiene una tasa determinada

d) Idioma del texto de la solicitud internacional

El idioma en que se debe presentar una solicitud internacional depende de las exigencias de la Oficina receptora en la que se presente esa solicitud, y se trata normalmente del idioma nacional. Los principales idiomas en los que pueden presentarse solicitudes internacionales son: alemán, español, francés, inglés, japonés, ruso, danés, finlandés, holandés, noruego y sueco

e) La Oficina receptora

La Oficina Receptora percibe la tasa y, tras haber procedido a una verificación de forma y asignado una fecha de presentación internacional, envía un ejemplar de la solicitud internacional (denominado "ejemplar original") a la Oficina Internacional de la OMPI, y otro (denominado "copia para la búsqueda" a la Administración encargada de la búsqueda internacional. La Oficina receptora percibe las tasas PCT y transfiere la tasa de búsqueda a la Administración encargada de la búsqueda internacional y la tasa internacional a la Oficina Internacional.

f) La búsqueda internacional

Cada solicitud internacional es objeto de una búsqueda internacional, es decir, de una búsqueda de alto nivel realizada en los documentos de patentes y en la literatura conexa a la de patente, redactados en los idiomas que se presentan la mayoría de las solicitudes de patentes. El alto nivel de esa búsqueda viene garantizado por las normas internacionales que establece el PCT, por lo que respecta a la documentación, las calificaciones de los examinadores y los métodos de búsqueda internacional, las cuales son oficinas de patentes experimentadas que la Asamblea de la Unión del PCT (órgano administrativo supremo creado por el PCT) ha designado especialmente para proceder a las búsquedas internacionales, y que tienen el compromiso de observar las normas y los plazos del PCT.

g) Encargados de la búsqueda internacional

Las siguientes oficinas han sido designadas como Administración encargadas de la búsqueda Internacional la Oficina Australiana de Patentes, la Oficina Austraca de Patentes, la Oficina Japonesa de Patentes, la Oficina Sueca de Patentes, La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de America, el Comité de Patentes y Marcas de la Federación de Rusia y la Oficina Europea de Patentes

h) Documentos de consulta

Las administraciones encargadas de la búsqueda internacional están obligadas a poseer, por lo menos, la documentación mínima del PCT definida en el Tratado, ordenada convenientemente a los fines de la búsqueda, de forma general, puede decirse que comprende los documentos de patentes publicados desde 1920 por los grandes países industrializados, así como, ciertos artículos de literatura distinta de la de patentes. Al proceder a la búsqueda, la Administración encargada de la búsqueda internacional debe utilizar todos los medios de que disponga y consultar la documentación complementarias que posea además de la documentación mínima. La obligación de consultar, por lo menos, la documentación mínima del PCT, garantiza que la búsqueda internacional será más fidedigna

I) Informe de búsqueda internacional

Los resultados de la búsqueda internacional se consignan en un informe de búsqueda internacional, que se entrega al solicitante en el curso del cuarto o quinto mes después de la presentación de la solicitud. Las citas del estado anterior de la técnica pertinente en el informe de la búsqueda internacional, permiten al solicitante evaluar las oportunidades que tienen de obtener una patente en o para los países designados en su solicitud internacional de patente.

Un informe de búsqueda favorable, es decir, conteniendo citas sobre el estado de la técnica o del arte que no obstaculizarían la concesión de una patente, ayuda al solicitante en la posterior tramitación de su solicitud en las Oficinas designadas. El alto nivel de la búsqueda internacional garantiza al solicitante que toda patente concedida será "sólida", es decir, que tendrá pocas posibilidades de ser atacada con éxito y que, de esta forma, puede considerarse como una base válida para inversiones o licencias.

El informe de búsqueda internacional ayuda también a las Oficinas designadas, en particular aquellas oficinas que no disponen ni de un personal técnicamente calificado ni de una gran colección de documentos de patentes adecuadamente dispuestos para la búsqueda, a examinar una patente o determinar de otra manera el interés de la invención descrita en la solicitud.

El informe de la búsqueda internacional permite al solicitante determinar, a la luz del estado de la técnica, definiciones en los documentos citados en el informe de búsqueda, si tiene interés en continuar solicitando una protección para su invención en los Estados designados, o si es preferible para él modificar primero las reivindicaciones de su solicitud internacional, con el fin de distinguir mejor su invención del estado de la técnica.

Para las solicitudes que se han presentado en el marco del tratado, el PCT también prevé un procedimiento concedido para reforzar los sistemas nacionales de patentes y para ayudar a las Oficinas nacionales en la tramitación de solicitudes y la concesión de patentes nacionales. La legislación nacional sobre patentes puede contener disposiciones que establezcan una "búsqueda de tipo internacional" (art. 15 5 del PCT), que se refiere a las solicitudes estrictamente nacionales. Esta búsqueda es la misma que una búsqueda internacional y se realiza por la Administración encargada de la búsqueda internacional que sería designada por la Oficina nacional para la búsqueda de tipo internacional. La adopción del mecanismo de la búsqueda de tipo internacional tiene dos ventajas para el país considerado: en primer lugar, esto significa que todas las patentes serían sometidas al mismo tipo de búsqueda, independientemente de que sus solicitudes tomen o no la vía del PCT; en segundo lugar, las empresas y los inventores nacionales, incluso sin presentar una solicitud en el marco del PCT, pueden beneficiarse de un informe de búsqueda de tipo internacional.

La administración encargada de la búsqueda internacional envía este informe de búsqueda internacional al solicitante y a la Oficina Internacional, la oficina Internacional incluye el informe de búsqueda internacional en la publicación internacional de la solicitud internacional y envía una copia a cada oficina designada

4. Publicación Internacional

La publicación internacional tiene dos objetivos principales dar a conocer al público la invención, es decir, de forma general, el progreso tecnológico realizado por el inventor, y dar a conocer la amplitud de la protección que el inventor podrá obtener

La Oficina Internacional publica un folleto PCT que tiene, en conjunto, una página de portada en la que figuran los datos bibliográficos extraídos de la petición, así como, las indicaciones tales como, el símbolo de la Clasificación Internacional de Patentes (IPC), atribuido por la Administración encargada de la búsqueda internacional, el resumen y uno o varios dibujos, la descripción, las reivindicaciones y el informe de búsqueda internacional. Si las reivindicaciones de una solicitud internacional han sido modificadas, se publican a la vez las que fueron presentadas y las que han sido modificadas

La publicación tiene lugar, por lo general a los 18 meses después de la fecha de prioridad de la solicitud internacional, el folleto se publica en el idioma en el que fue presentada la solicitud internacional, a condición de que ese idioma sea alemán, español, francés, inglés, japonés o ruso no obstante, si la solicitud internacional se publica en algunos de esos idiomas, el título, el resumen y el informe de búsqueda internacional también se publican en inglés, si la solicitud internacional ha sido presentado en otro idioma, se publica traducido al inglés

La publicación de cada folleto se anuncia en la Gaceta del PCT, que relaciona las solicitudes internacionales publicadas en forma de rubrica que reproduce las páginas de la portada de los folletos. Cada número de la Gaceta del PCT también contiene un índice de clasificación que permite seleccionar las solicitudes internacionales publicadas en función de los sectores tecnológicos

El folleto y la Gaceta del PCT se envían gratuitamente y de forma sistemática por la Oficina Internacional a todos los Estados contratantes del PCT, también se proporcionan al público, previa petición, y contra pago de su importe

5. Examen preliminar internacional facultativo

Cuando el solicitante ha recibido el informe de búsqueda internacional, tiene la posibilidad de pedir un examen preliminar internacional, a fin de tener una opinión sobre la cuestión de si la invención de la que solicita protección responde total o parcialmente a los

siguientes criterios: „Parece nueva, parece implicar una actividad inventiva y parece susceptible de aplicación industrial”, el examen preliminar internacional, previsto en el Capítulo II del PCT, es facultativo. Solo algunos Estados contratantes del PCT excluyen en la actualidad este capítulo y la mayor parte está considerado a la exclusión de la reserva de ese capítulo en un futuro próximo. El Capítulo II también es facultativo para el solicitante; la solicitud internacional, no se somete automáticamente a examen preliminar internacional, en la que menciona su voluntad de utilizar los resultados de ese examen en tal o cual Estado designado en la solicitud internacional (en el procedimiento del Capítulo II, estos Estados se denominan “Estados Elegidos”, lo que les distingue de los Estados designados).

Al igual que las administraciones encargadas de la búsqueda internacional, encargadas del examen preliminar internacional son designadas por la Asamblea de la Unión del PCT. Las oficinas que han sido nombradas a este título, son las mismas que han sido nombradas administrativamente encargadas de la búsqueda internacional, y la Oficina de Patentes del Reino Unido

Los resultados del examen preliminar internacional se consignan en un informe que se suministra al solicitante y a las “Oficinas elegidas” (que son las oficinas de los estados elegidos, o que actúan en su nombre), por conducto de la Oficina Internacional, la que también está encargada de traducirlo si fuere necesario, las opiniones emitidas sobre la patentabilidad de la invención, en función de los criterios internacionales mencionados anteriormente proporcionan al solicitante elementos, aún más sólidos para evaluar sus posibilidades de obtener patentes y facilitan a las Oficinas elegidas un mejor elemento de apreciación para su decisión de conceder patentes. Cuando se conceden patentes sin examen de fondo, el informe de examen preliminar internacional, constituye una sólida base que permite evaluar la validez de esas patentes a los que se interesan en la invención (por ejemplo, para adquirir la licencia)

Normalmente, en el momento de la publicación de la solicitud internacional (pero cuando más tarde, al vencer el mes 19 a partir de la fecha de prioridad), la Oficina Internacional comunica la solicitud internacional a las oficinas designadas, a fin de que se tramite en dichas oficinas, porque tal como se explicó, el PCT solo es un sistema de presentación y no le concierne la concesión de la patente, la cual es tarea y competencia exclusiva de las oficinas designadas, son las únicas que decidirán si deberá concederse una patente. El informe de búsqueda internacional y, en su caso, el informe de examen preliminar, están destinados únicamente a facilitarles su tarea.

La tramitación de una solicitud internacional en las oficinas designadas (es decir, la fase nacional) no comienza hasta la expiración de un plazo de 20 meses (o de 30 meses si es aplicable el Capítulo II), a partir de la fecha de prioridad de la solicitud internacional, a menos que el solicitante pida su tramitación anticipada.

6. Procedimiento en las Oficinas designadas

Tras haber recibido un informe de búsqueda internacional y, en su caso, un informe de examen preliminar internacional, y tras haber tenido la posibilidad de modificar las reivindicaciones de su solicitud, el solicitante puede decidir, en conocimiento de causa, si tiene posibilidades de obtener patentes en los Estados designados. Si se estima que no tiene ninguna posibilidad, puede retirar su solicitud, o bien no hacer nada; en este último caso, la solicitud internacional perderá los efectos de una solicitud nacional o regional y terminará el procedimiento. En este caso, el solicitante habrá economizado grandes gastos, a saber, todos los que habrían implicado la utilización de la vía clásica del Convenio de París, no ha tenido que pagar ni por presentación ni traducciones en las Oficinas nacionales y regionales, no ha tenido que designar mandatarios locales y no ha tenido que pagar tasas a esas oficinas, todos esos trámites que la utilización de la vía clásica del Convenio de París, le habría obligado a hacer en los doce meses siguientes a la fecha de prioridad, y sin que todavía hubiera tenido buenos elementos para evaluar sus posibilidades de obtener una patente.

Cuando decide continuar el procedimiento, y sólo en ese momento, el solicitante debe pagar a las Oficinas designadas las tasas nacionales prescritas y proporcionarles, si lo exigen, traducciones certificadas de su solicitud internacional en sus idiomas oficiales, también puede verse obligado a designar un mandatario local. El suministro de traducción y el pago de las tasas nacionales deben tener lugar dentro de los 20 o 30 meses siguientes a la fecha de prioridad mencionada anteriormente. Desde el comienzo de la tramitación nacional, se aplican los procedimientos nacionales ordinarios, sin perjuicio de algunas excepciones que corresponden al procedimiento del PCT (por ejemplo, en lo que respecta a las cuestiones de forma y de contenido de la solicitud internacional y el suministro de copias del documento de prioridad).

La OMPI ha publicado una "Guía de solicitantes PCT", el primer volumen de esa Guía proporciona informaciones generales a los usuarios del PCT (relacionadas a la fase internacional), el segundo volumen facilita informaciones sobre el procedimiento en las oficinas designadas y elegidas (fase nacional). En la Gaceta del PCT (sección IV, notificaciones e informaciones de carácter general), se publican regularmente informaciones complementarias.

7 Hechos básicos sobre el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)

Como ya se mencionó, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) es un sistema mundial para la presentación múltiple simplificada de solicitudes de patentes

1. ¿Desea proteger su invención en varios países?

Si es así, debe considerar las ventajas que le ofrece la presentación de una solicitud "internacional" de patentes en el marco del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. Mediante la presentación de una solicitud internacional de patentes, puede obtener protección para una invención simultáneamente en gran número de países.

2. ¿Desea evaluar sus posibilidades de proteger su invención antes de incurrir en gastos importantes en países extranjeros?

En tal caso, debe tener en cuenta que el "informe de búsqueda internacional" contiene una lista de documentos pertinentes sobre el estado de la técnica, que usted puede evaluar y que se envía a todos los países en los que surte efecto su solicitud internacional, el cual le proporciona más información sobre la patentabilidad de su invención antes de que incurra en los elevados gastos del procedimiento de concesión de patentes en cada uno de esos países.

3. ¿Desea conservar sus posibilidades de proteger su invención mientras investiga sus posibilidades comerciales en el extranjero?

Si es así, debe considerar el tiempo suplementario que economiza cuando presenta una solicitud internacional de patente.

4. ¿Desea poseer patentes sólidas en el extranjero?

En tal caso, debe tener en cuenta los beneficios de las normas internacionales que se aplican por las "Administraciones encargadas de la búsqueda internacional" y las "administraciones encargadas del examen preliminar internacional", al realizar la búsqueda internacional y el examen preliminar internacional de su solicitud.

5. ¿Cuáles son hechos básicos sobre el PCT?

A continuación se indican los hechos básicos que se deben conocer sobre el PCT, para información adicional, véase al final de este capítulo.

- a) Su derecho de presentar una solicitud internacional de patente

Cualquiera tiene el derecho de presentar una solicitud internacional de patentes si es nacional o residente de uno de los estados contratantes del PCT que se relacionan al final de este capítulo.

b) ¿En donde se debe presentar la solicitud internacional de patente?

Puede presentar su solicitud internacional de patente en su oficina nacional de patentes, que actuará como oficina "receptora" del PCT o, salvo que no le permita su legislación nacional, en la Oficina Internacional de la OMPi, en la dirección indicada del presente capítulo. Si usted es nacional o residente de un país parte en el Convenio Europeo de Patentes, también puede presentar su solicitud internacional de patentes en la Oficina Europea de Patentes, si lo permite su legislación nacional.

c) El efecto de la solicitud internacional de patente

Su solicitud internacional de patente tiene efecto de una solicitud nacional de patente de los Estados contratantes del PCT que usted "designa" en su solicitud. Tendrá efecto de una solicitud europea de patente en aquellos Estados contratantes del PCT, que también sean parte del Convenio Europeo de Patentes, a condición de que se designen para una patente europea para algunos de esos Estados, sólo puede obtenerse una patente europea por conducto del PCT. Toda vez que su solicitud internacional de patente deberá prepararse de conformidad con las normas internacionales efectivas en todos los Estados contratantes del PCT, no serán necesarias las adaptaciones posteriores para modificar los requisitos formales nacionales (o regionales y los gastos asociados con ellos). La concesión de una patente es responsabilidad de las oficinas nacionales (o de la Oficina Europea de Patentes), pero el comienzo de la tramitación de su solicitud ante esas oficinas (la "fase nacional"), que incluye el examen de fondo, se demora hasta el final del vigésimo o trigésimo mes desde la fecha de prioridad.

d) Costo de la presentación de la solicitud de patente

Debido a que su solicitud internacional de patente es efectiva en todos los Estados contratantes del PCT designados, no tendrá que incurrir en los gastos que se le ocasionarían si usted preparase y presentase solicitud separadas para todos esos Estados, debiendo pagar una única serie de tasas por la presentación de su solicitud internacional de patente en la Oficina receptora del PCT.

Se puede obtener información sobre esas tasas en la Oficina receptora nacional (en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), dichas tasas cubren la presentación, la búsqueda y la publicación de su solicitud internacional de patente, y son pagaderas en su moneda y en su Oficina (la Oficina receptora). Las tasas nacionales en los Estados designados serán pagaderas mucho después, debido a que se habrá diferido la tramitación nacional si usted utiliza el PCT. En varios países y en la Oficina Europea de Patentes, las tasas nacionales son también inferiores para las solicitudes internacionales de patentes a las que debería de pagar si presentase solicitudes nacionales separadas.

6. Reglamento concerniente al capítulo I del PCT

6.1 Requisitos para una solicitud

La solicitud del PCT (Internacional) deberá presentarse en la Oficina autorizada (en México, ante el IMPI) y deberá acompañarse por los siguientes documentos (original y tres copias):

6.1.1. Un petitorio (solicitud PCT/RO/101)

o 1.2. Una descripción

6.1.3. Una o varias reivindicaciones

6.1.4. Uno o varios dibujos (si son necesarios)

6.1.5. Un resumen

6.1.6. Pago de las tasas

Deberá redactarse en uno o dos idiomas prescritos y además devengará las tasas estipuladas.

6.1.1. El Petitorio contendrá (Art. 4, Regla 3 y 4):

-Una petición en el sentido de que la solicitud internacional sea tramitada de acuerdo con el PCT.

-Título de la invención.

-Datos del solicitante, Inventor y Representante o mandatario del solicitante (apellidos con letras mayúsculas y nombres con letras minúsculas).

-La designación de los Estados contratantes donde se desea la protección.

-Deberá firmarlo el solicitante o el mandatario (con un poder por separado en su caso).

-Una reivindicación de prioridad (de conformidad con el Convenio de París).

-Indicar la protección para los tipos de invención (patentes de invención o modelos de utilidad).

6.1.2. La descripción deberá ser (Art. 5, Regla 5):

- Deberá divulgar la invención de una manera suficientemente clara y completa.
- Comenzando por el título de la invención.
- Especificar el sector técnico a que se refiere la invención.
- Indicar la técnica anterior es decir los documentos técnicos relativos a ese sector técnico que constituyan el estado anterior de la técnica o la tecnología conocida relativa a la solicitud.
- Divulgar la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y su solución.
- Exponer las ventajas de la invención, respecto a la técnica anterior.
- Describir brevemente las figuras contenidas en los dibujos.
- Realizar la invención reivindicada.
- Indicar la forma en que la invención puede ser explotada en la industria.

6.1.3. Las reivindicaciones serán (Art. 6, Regla 6):

- definirán el objetivo de la invención cuya protección se solicita, serán claras y concisas, y fundamentarse enteramente en la descripción.
- Respecto a la estructura y redacción de las reivindicaciones los requisitos del PCT son similares a las que se aceptan en la mayoría de las Oficinas de Patentes
- Se enumerarán en forma consecutiva en cifras árabes.

6.1.4. Los dibujos serán (Art. 7, Regla 7):

- Solo se exigen cuando sean necesarios para comprender la invención.
- La presentación posterior de los dibujos da lugar, en ciertas condiciones a una corrección de la fecha de presentación internacional.

6.1.5. Resumen deberá ser (Regla 8)

-Solo sirve a los efectos de la información técnica, en particular esto significa, que no pueden utilizarse con el fin de interpretar el alcance de la protección solicitada.

-El resumen consistirá en una síntesis de la divulgación contenida en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, preferiblemente de 50 a 150 palabras.

-Deberá redactarse de tal forma que permita una clara comprensión del problema técnico, de la esencia de la solución de ese problema mediante la invención y del uso o usos principalmente de la invención.

6.1.6. Tasas deberán pagarse (Regla 57):

Se deberán pagar las tasas exigidas. Estas tasas son (a agosto de 1995):

-Tasa de transmisión: 200 Dólares.

-Tasa Internacional Base: 762 Francos Suizos.

-Tasa por Designación: 185 Francos Suizos por país.

-Tasa de Búsqueda: 62,100 Pesetas.

Todas ellas se deberán pagar en la Oficina Receptora, de acuerdo al tipo de cambio que este al día en que se pague.

-Tasa de Transmisión: el pago es en beneficio de la Oficina Receptora. Su finalidad es compensar a esa Oficina por la labor que debe realizar con la solicitud Internacional. La Oficina Receptora fijará el importe y la fecha de pago de la tasa, esta es pagadera en el plazo de un mes a contar de la fecha de recepción de la solicitud internacional.

-Tasa Internacional: es en beneficio de la Oficina Internacional. Su objetivo es cubrir los gastos que implica la labor que la Oficina Internacional debe realizar en el marco del PCT. La Tasa Internacional comprende la tasa de base y tantas tasas de designación como oficinas nacionales o regionales designadas en la solicitud por el solicitante, con un máximo de 11 tasas de designación. Los importes se fijan en la tabla de tasas que forma parte del reglamento. La tasa de base deberá pagarse dentro del plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la solicitud internacional.

-Tasa de Designación: deberá pagarse en el plazo de un año a partir de la fecha de prioridad o de un mes a partir de la fecha de recepción, si ese mes expira después de haber transcurrido un año desde la fecha de prioridad.

-Tasa de Búsqueda: es en beneficio de la Oficina encargada de la búsqueda Internacional, este tiene por objeto compensar a esa administración por la labor que debe realizar en relación con el establecimiento del informe de la búsqueda internacional. Esta tasa deberá pagarse dentro de un mes a partir de la fecha de recepción de la solicitud internacional. El importe lo fija la Administración encargada de la búsqueda internacional.

6.2 Documentos adicionales

Los documentos adicionales que se adjuntan con la solicitud, cuando se requieran son los siguientes:

6.2.1. Poder separado o copia de un poder general (puede presentarse posteriormente sin que ello afecte la fecha de presentación internacional)

6.2.2. Documentos de prioridad (deben presentarse dentro de los 16 meses a partir de la fecha de prioridad, Regla 17.1)

6.2.3. Indicaciones relativos a los microorganismos depositados.

6.2.4. Lista de una secuencia de nucleótidos y/o aminoácidos en el formato prescrito y en forma legible por máquina (puede presentarse posteriormente sin que ello afecte la fecha de presentación internacional)

6.3 Requisitos materiales de la solicitud internacional (regla 11)

6.3.1. La presentación del texto de la solicitud de patente, se presentará en el formato A4 para todas las hojas.

6.3.2. Los márgenes para las hojas de la descripción (Regla 11.6):

Mínimos de: 2.0 cm en el superior, en el inferior y en el derecho, y 2.5 cm. en el izquierdo. Máximos de: 4.0 cm. en el superior y en el izquierdo; 3.0 cm. en el derecho y 3.0 cm en el inferior.

Los márgenes para las hojas de los dibujos:

Mínimos de 2.5 cm. en el superior y en el izquierdo; 1.5 cm. en el derecho y 1.0 cm. en el inferior

6.3.3 Indicación de la referencia del expediente del solicitante o mandatario (Regla 11.6 [F] y sección 109).

-un máximo de 12 caracteres.

-En el petitorio.

En la esquina izquierda superior de cada hoja de la descripción, de las reivindicaciones y de los dibujos.

-Dentro de 1.5 cm. a partir del borde superior de la hoja.

6.3.4. Numeración de la hoja (Regla 11.7 y secciones 207 y 311)

-Los números se colocarán en el centro de la parte superior o inferior de las hojas pero no en el margen.

-3 series: Petitorio, descripción, reivindicaciones, resumen y dibujos.

6.3.5. Requisitos especiales para los dibujos (Regla 11.13)

-Se recomienda no incluir textos con los dibujos (asi se evitan problemas con las traducciones para la fase nacional).

7. Ejemplo de solicitud de patente PCT (en la siguiente paguina).

BIBLIOGRAFÍA

Memorias del curso del tratado de Cooperación en Materia de Patentes, organizado por las Naciones Unidas, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial.

Folleto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para uso al público, publicado por el mismo Instituto.

PCT

PETITORIO

El abajo firmante pide que la presente solicitud internacional sea tramitada de conformidad con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

Para uso de la Oficina receptora únicamente

Solicitud internacional N°

Fecha de presentación internacional

Nombre de la Oficina receptora y "Solicitud internacional PCT"

Referencia al expediente del solicitante o del mandante (si se usará) (como máximo, 12 caracteres)

Recuadro N° I TÍTULO DE LA INVENCIÓN

Recuadro N° II SOLICITANTE

Nombre y dirección: (Abreviar segunda del nombre. En el caso de una persona jurídica, la dirección oficial completa. En la dirección deben figurar el código postal y el nombre del país.)

Esta persona es también un inventor.

N° de teléfono

N° de facsimil

N° de teleimpresora

Estado de nacionalidad:

Estado de domicilio:

Esta persona es solicitante para: todos los Estados designados solo en Estados designados o en los Estados Unidos de América únicamente los Estados Unidos de América únicamente los Estados indicados en el recuadro suplementario

Recuadro N° III OTROS(S) SOLICITANTE(S) Y/O (OTRO(S)) INVENTOR(ES)

Nombre y dirección: (Abreviar segunda del nombre. En el caso de una persona jurídica, la dirección oficial completa. En la dirección deben figurar el código postal y el nombre del país.)

Esta persona es:

solicitante únicamente

solicitante e inventor

inventor únicamente (Si se marca esta casilla, no se debe rellenar la que sigue.)

Estado de nacionalidad:

Estado de domicilio:

Esta persona es solicitante para: todos los Estados designados solo en Estados designados o en los Estados Unidos de América únicamente los Estados Unidos de América únicamente los Estados indicados en el recuadro suplementario

Los demás solicitantes y/o (demás) inventores se indican en una hoja de continuación.

Recuadro N° IV MANDATARIO O REPRESENTANTE COMUN; O DIRECCIÓN PARA LA CORRESPONDENCIA

La persona abajo identificada se designa y/o designada para actuar en nombre del/ de los solicitante(s) ante las administraciones internacionales competentes: mandatario representante común

Nombre y dirección: (Abreviar segunda del nombre. En el caso de una persona jurídica, la dirección oficial completa. En la dirección deben figurar el código postal y el nombre del país.)

N° de teléfono

N° de facsimil

N° de teleimpresora

Márquese esta casilla cuando no se designe/se haya designado ningún mandatario o representante común y el espacio de arriba se utilice en su lugar para indicar una dirección especial a la que deba enviarse la correspondencia.

Continuación del recuadro N° III OTROS SOLICITANTES Y/O (OTROS) INVENTORES

Si no se ha de utilizar ninguna de estas subrecuadros, esta hoja no debe ser incluida en el pedido.

Nombre y dirección: (Apretado se envía el número; en el caso de una persona jurídica, la dirección completa, la del establecimiento principal y el país. En la dirección deben figurar el código postal y el número del país.)

Esta persona es:

- solicitante únicamente
 solicitante e inventor
 inventor únicamente
 (Si se marca esta casilla, no se debe rellenar la que sigue.)

Estado de nacionalidad:

Estado de domicilio:

Esta persona es solicitante para:

- todos los Estados designados todos los Estados designados salvo los Estados Unidos de América los Estados Unidos de América únicamente los Estados indicados en el recuadro suplementario

Nombre y dirección: (Apretado se envía el número; en el caso de una persona jurídica, la dirección completa, la del establecimiento principal y el país. En la dirección deben figurar el código postal y el número del país.)

Esta persona es:

- solicitante únicamente
 solicitante e inventor
 inventor únicamente
 (Si se marca esta casilla, no se debe rellenar la que sigue.)

Estado de nacionalidad:

Estado de domicilio:

Esta persona es solicitante para:

- todos los Estados designados todos los Estados designados salvo los Estados Unidos de América los Estados Unidos de América únicamente los Estados indicados en el recuadro suplementario

Nombre y dirección: (Apretado se envía el número; en el caso de una persona jurídica, la dirección completa, la del establecimiento principal y el país. En la dirección deben figurar el código postal y el número del país.)

Esta persona es:

- solicitante únicamente
 solicitante e inventor
 inventor únicamente
 (Si se marca esta casilla, no se debe rellenar la que sigue.)

Estado de nacionalidad:

Estado de domicilio:

Esta persona es solicitante para:

- todos los Estados designados todos los Estados designados salvo los Estados Unidos de América los Estados Unidos de América únicamente los Estados indicados en el recuadro suplementario

Nombre y dirección: (Apretado se envía el número; en el caso de una persona jurídica, la dirección completa, la del establecimiento principal y el país. En la dirección deben figurar el código postal y el número del país.)

Esta persona es:

- solicitante únicamente
 solicitante e inventor
 inventor únicamente
 (Si se marca esta casilla, no se debe rellenar la que sigue.)

Estado de nacionalidad:

Estado de domicilio:

Esta persona es solicitante para:

- todos los Estados designados todos los Estados designados salvo los Estados Unidos de América los Estados Unidos de América únicamente los Estados indicados en el recuadro suplementario

Los demás solicitantes y/o (demás) inventores se indican en otra hoja de continuación.

Recuadro N° V DESIGNACION DE ESTADOS

A continuación se hacen las designaciones siguientes en virtud de la Regla 4.9.a) *inscribirse en una sola categoría, pero permitir que exista más de una categoría*

- AP Patente ARIPO : KE Kenya, MW Malawi, SD Sudán, SZ Swazilandia, UG Uganda, y cualquier otro Estado contratante del Protocolo de Harare y del PCT
- EP Patente Europea : AT Austria, BE Bélgica, CH y LI Suiza y Liechtenstein, DE Alemania, DK Dinamarca, ES España, FR Francia, GB Reino Unido, GR Grecia, IE Irlanda, IT Italia, LU Luxemburgo, MC Mónaco, NL Países Bajos, PT Portugal, SE Suecia, y cualquier otro Estado contratante del Convenio sobre la Patente Europea y del PCT
- OA Patente OAPI : BF Burkina Faso, BJ Benin, CF República Centroafricana, CG Congo, CI Côte d'Ivoire, CM Camerún, GA Gabón, GN Guinea, ML Malí, MR Mauritania, NE Níger, SN Senegal, TD Chad, TG Togo y cualquier otro Estado que sea Estado miembro de la OAPI y que sea un Estado contratante del PCT (si se desea otra forma de protección o de transmisión, especifíquese en la línea de puntos)

Patente nacional (si se desea otra forma de protección o de transmisión, especifíquese en la línea de puntos):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> AM Armenia | <input type="checkbox"/> MD República de Moldova |
| <input type="checkbox"/> AT Austria | <input type="checkbox"/> MG Madagascar |
| <input type="checkbox"/> AU Australia | <input type="checkbox"/> MN Mongolia |
| <input type="checkbox"/> BB Barbados | <input type="checkbox"/> MW Malawi |
| <input type="checkbox"/> BG Bulgaria | <input type="checkbox"/> MX México |
| <input type="checkbox"/> BR Brasil | <input type="checkbox"/> NO Noruega |
| <input type="checkbox"/> BY Belarus | <input type="checkbox"/> NZ Nueva Zelanda |
| <input type="checkbox"/> CA Canadá | <input type="checkbox"/> PL Polonia |
| <input type="checkbox"/> CH y LI Suiza y Liechtenstein | <input type="checkbox"/> PT Portugal |
| <input type="checkbox"/> CN China | <input type="checkbox"/> RO Rumanía |
| <input type="checkbox"/> CZ República Checa | <input type="checkbox"/> RU Federación Russa |
| <input type="checkbox"/> DE Alemania | <input type="checkbox"/> SD Sudán |
| <input type="checkbox"/> DK Dinamarca | <input type="checkbox"/> SE Suecia |
| <input type="checkbox"/> EE Estonia | <input type="checkbox"/> SG Singapur |
| <input type="checkbox"/> ES España | <input type="checkbox"/> SI Eslovenia |
| <input type="checkbox"/> FI Finlandia | <input type="checkbox"/> SK Eslovaquia |
| <input type="checkbox"/> GB Reino Unido | <input type="checkbox"/> TJ Tayikistán |
| <input type="checkbox"/> GE Georgia | <input type="checkbox"/> TM Turkmenistán |
| <input type="checkbox"/> HU Hungría | <input type="checkbox"/> TT Trinidad y Tobago |
| <input type="checkbox"/> IS Islandia | <input type="checkbox"/> UA Ucrania |
| <input type="checkbox"/> JP Japón | <input type="checkbox"/> UG Uganda |
| <input type="checkbox"/> KE Kenya | <input type="checkbox"/> US Estados Unidos de América |
| <input type="checkbox"/> KG Kirguistán | <input type="checkbox"/> UZ Uzbekistán |
| <input type="checkbox"/> KP República Popular Democrática de Corea | <input type="checkbox"/> VN Viet Nam |
| <input type="checkbox"/> KR República de Corea | |
| <input type="checkbox"/> KZ Kazajistán | Casillas reservadas para designar Estados (a los fines de una patente nacional) que han pasado a formar parte del PCT después de la publicación de la presente hoja: |
| <input type="checkbox"/> LK Sri Lanka | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> LR Libia | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> LT Lituania | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> LU Luxemburgo | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> LV Letonia | <input type="checkbox"/> |

Además de las designaciones arriba efectuadas, el solicitante efectuará también, en virtud de la Regla 4.9.b), todas las designaciones que estén permitidas con arreglo al PCT, salvo la designación o designaciones de
El solicitante declara que estas designaciones adicionales están basadas a confirmación y que cualquier designación que no se considere antes de que expiren los 13 meses a partir de la fecha prioritaria se considerará retirada por el solicitante al expirar dicho plazo. (La confirmación de una designación consiste en la presentación de un aviso en el que se especifica dicha designación, así como el pago de las tasas de designación y confirmación. La confirmación deberá ir dirigida a la oficina receptora dentro de ese plazo de 13 meses.)

C A P Í T U L O IX

APROPIACIÓN DE LA TECNOLOGÍA

1. El sistema de Propiedad intelectual e Industrial

Llamamos apropiación de bienes intelectuales, en sentido amplio, a los hechos o actos jurídicos en virtud de los cuales una persona puede excluir a las otras de la utilización de una obra o una invención (producto o proceso productivo) y logra una situación que le reporta (o puede reportarle) una retribución pecuniaria; comprende la patente, el derecho de autor, el secreto industrial, el modelo de utilidad, las invenciones de los trabajadores en relación de dependencia, mejoras de patentes, marcas, franquicias. En virtud de lo cual la invención u obra sólo puede ser explotada por quien la creó, o por la persona a quien la misma expresamente autorice.

También suele denominarse como patente al derecho que emana de ese documento, el atributo de propiedad industrial, solo lo detentan las invenciones patentadas o registradas como modelos de utilidad, los derechos industriales y las marcas, pues son las únicas instituciones que otorgan con plenitud el denominado "derecho de exclusiva".

En el ámbito estético, la protección de la obra de los artistas se brinda a través del derecho de autor y la vinculación con el comercio o la industria es causal o secundaria; al menos así era hasta la incorporación, en muchas legislaciones, de los fonogramas y programas de cómputo como "obras registrables o protegidas"

2. Derecho de apropiación como estímulo a la actividad inventiva

La transformación permanente de la sociedad con base en la dinámica científica-tecnológica es una característica de la sociedad industrial occidental, que debe ser analizada desde diversas perspectivas. Una gran parte de las investigaciones se orientan a estudiar la influencia de las innovaciones tecnológicas sobre la estructura y desarrollo social y sus posibles repercusiones futuras, ellas son muy útiles para definir prioridades en los estímulos.

El desarrollo tecnológico en la sociedad industrial debe su impulso a la búsqueda de nuevos productos, o el abaratamiento de costos que permitirán a los que lo logren obtener una ganancia extraordinaria. Esta ventaja competitiva desaparece, sin embargo, cuando una unidad de producción de la competencia obtiene o adquiere los mismos conocimientos.

Otro mecanismo, el estímulo económico estatal, resulta útil en la investigación científica básica, pero su eficiencia es relativa en el desarrollo tecnológico; por otra parte, este tipo de retribuciones resultan de difícil vinculación con la importancia económica y social de las invenciones o innovaciones.

La retribución vinculada a los beneficios que se derivan de la innovación, y fijar un plazo prudencial de vigencia de los mismos, parecieron ser el sistema más adecuado para estimular el desarrollo tecnológico, en tanto subsistan en paralelo financiamiento estatal a la investigación científica y al desarrollo técnico que gocen de cierta autonomía; ha predominado en este sistema el denominado "derecho de exclusiva", identificado como un derecho de propiedad industrial y del derecho de autor.

3. Estimulación de las invenciones

Las nuevas tecnologías han provocado en gran medida la necesidad de modificar criterios y políticas legislativas en ambos sentidos; por una parte los países desarrollados han presionado para que se amplíe el campo del patentamiento a las invenciones científicas hasta hace poco no patentables como las vinculadas a la vida animal y vegetal y, en especial, todas las innovaciones en el campo de la biotecnología.

El sistema de patentes (y la protección al secreto industrial), individualiza el bien intangible apropiable entre varios posibles y los deslinda de los restantes bienes intelectuales, acotando la protección de las invenciones al campo de la utilidad tecnológica. Define su límite superior, a los conocimientos científicos básico: teorías, conceptos, descubrimientos; y el inferior, a los conocimientos técnicos menores (si bien en algunos casos son protegidos bajo la figura jurídica de modelo de utilidad).

Por otro lado, avances importantes, pero que no podían ser considerados como invenciones patentables han sido objeto de protección especial a través de derechos de autor (programas de cómputo), solución claramente forzada, o de leyes o convenios específicos (topografía de semiconductores, microchips): La Organización Mundial de la Propiedad Industrial (O.M.P.I.), ha puesto que se reconozcan a las bases de datos la posibilidad de registrarse en derechos de autor como compilaciones; incluso cuando carezcan de originalidad¹.

4. Naturaleza jurídica

Parte de la teoría justifica el derecho de patente en la necesidad de retribuir al inventor para estimular la actividad creadora, otros consideran conveniente las patentes para lograr la difusión de su contenido². Se trata, sin embargo, de explicaciones de política económica que no basta para fundar un derecho subjetivo y mucho menos para otorgar al mismo el carácter de derecho real de propiedad.

Pese a cierta opinión respecto a que este debate carece de relevancia, lo consideramos importante en la medida en que marca los límites posibles de adecuación legislativa del sistema de patentes, y del régimen del secreto industrial, a las necesidades de los países en

desarrollo que necesitan para su crecimiento económico, adquirir a precios razonables conocimientos científicos y técnicos producidos fuera de sus fronteras².

Aceptar que los atributos jurídicos de una invención patentada surgen de un Derecho de propiedad originado en el Derecho Natural de quien ha logrado un bien mediante adquisición original o derivada, implica otorgar a su titular el uso, goce u abuso del bien (la innovación tecnológica) traducido a los efectos de las creaciones intelectuales en el derecho de exclusividad. Para ejemplificar su importancia digamos que una alternativa podría ser aceptada que se debe estimular pecuniariamente a quien logre una innovación tecnológica mediante el otorgamiento de derechos subjetivos e, inclusive, de privilegios en la explotación de la misma pero determinando libremente las características de la retribución; por ejemplo, otorgando a la industria y el comercio la libertad para utilizar las innovaciones, pero retribuyendo al inventor conforme a la utilidad económica lograda, o estableciendo un porcentual sobre las ventas netas, como se estipula habitualmente en los contratos de licencia.

En la doctrina encontramos una primera diferencia entre quienes consideran precisamente que la patente otorga un derecho absoluto de propiedad, requisito para que los conocimientos intangibles adquieran la entidad de bien (corriente europea continental que se origina en una de las primera leyes de la Asamblea Francesa del 17 de enero de 1791) y aquellos que lo califican como el otorgamiento de un "derecho de monopolio", acotado y reglamentado (corriente anglosajona que se origina en el Estatuto de Jacobo I)³. En la manifestación esquemática que corresponde a estos cuerpos legales, la Constitución mexicana se inclina por la teoría del derecho de monopolio (si bien la ley actual se denomina "... de propiedad industrial"), y la argentina a la del derecho de absoluto de propiedad⁴.

En consecuencia es una teoría que trata de explicar la naturaleza jurídica de la patente, explica el resultado de esta protección y la justifica como instrumento de fomento la modernización tecnológica.

5. Derecho de Propiedad

El derecho de propiedad individual se define con precisión en el periodo de transición al capitalismo, refiriéndonos a el origen de la actual propiedad privada individual, usada como capital y en la apropiación del trabajo ajeno, de ser reproducida en forma amplia.

El acceso al estado de felicidad está condicionado por la posibilidad de posesión, uso y disfrute de los bienes, y una felicidad duradera por la de atesoramiento y acumulación, su carácter absoluto es un requisito de pleno goce.

Los titulares de un derecho de propiedad sobre un bien, pueden transferirlo a un tercero mediante cualquier forma legal, que dicte la ley: el nuevo propietario lo es por derivación, siendo esta la forma más usual de adquirir una propiedad, siendo la mas habitual, presuponiendo que es la forma mas usual de transferencia.

Al analizar la naturaleza jurídica nos interesa, por el contrario, las formas de otorgamiento de un derecho y, más específicamente, de ese derecho, el de propiedad al inventor, reconociéndole su derecho preexistente, siendo el derecho el que establece el vínculo entre la invención y al inventor como derecho de propiedad de manera originaria.

Cuando hablamos de un derecho de propiedad, entendemos por tal como la creación pura y simple de un derecho sobre un bien, explicándose en términos de ocupatio y la de specificatio, por lo que, el objeto de la ocupación preexiste en estado de naturaleza, la especificación supone, por el contrario, una nueva, implicando trabajo y capital. La apropiación de las cosas se hace de manera efectiva por quien aporta la invención, el instrumento y el objeto a transformar lo aportan los conocimientos científicos, tecnológicos, etc.; al igual que una mercancía una persona puede contratar a una persona asalariada o a un investigador para realizar algún trabajo, proporcionándole instrumentos de trabajo e insumos, el contratante puede reclamar derechos por lo inventado del que éste a su servicio, siendo el nuevo bien de su propiedad.

Existe una corriente que establece ciertas diferencias respecto a los derechos de propiedad, pero que al analizarla resulta ser la misma de la que se habla del derecho de bienes inmateriales, según el cual el derecho de patentar deriva del reconocimiento por el derecho objetivo de una manera originaria de adquirir la propiedad de un bien intangible.

Algunas versiones de la teoría de los bienes inmateriales, se trataría de una especificación utilizando los conocimientos científicos, generalmente no patentables, pero incorporándoles trabajo intelectual que los transforme en un nuevo bien; la existencia de un nuevo tipo de bien, diferente a los materiales, implica una nueva forma de apropiación, un nuevo tipo de propiedad, consistente en el derecho de exclusiva. Un ejemplo de exclusiva consiste en la prohibición de la comercialización de dicha materialización, su reproducción sin autorización, mientras la de proceso la reproducción de la materialización (fórmulas, planos, diagramas, etc.) no está prohibida necesariamente, pero si esta prohibida la elaboración de bienes.

6. La invención, objeto de bien derecho de propiedad

El Derecho de propiedad regula relaciones entre los individuos, que tienen como referencia necesaria un bien, la propiedad tradicional otorga al titular el derecho exclusivo al uso, goce, modificación y destrucción del bien objeto de propiedad, significando la negativa de uso a terceros (a todos), impidiendo y obstaculizando el goce, modificación o destrucción del objeto por parte de sus propietarios. El derecho respecto a todas las personas, incluido el estado, el cual es intemporal, y puede ser transmitido por declaración expresa por el titular en casos inter vivos y por causa de muerte, el derecho al uso implica el derecho al no uso, la titularidad sólo se pierde por el no uso cuando simultáneamente un tercero ejerce la posesión del mismo bien, a título de dueño, durante un periodo generalmente prolongado.

Parte de la doctrina asimila la llamada propiedad industrial a la propiedad de bienes tangibles asimilación que implicaría su reconocimiento como derecho natural, principal de este

derecho derivado de esta figura sería la exclusividad en el uso o explotación del bien inventado.

El objeto de la llamada propiedad industrial es un bien intangible; no es la suma de los bienes materiales que lo integran (soportes, es decir, documentos, cintas), lo es su contenido intelectual, la posibilidad de usarlo en la producción de bienes y servicios para abaratar costos o satisfaciendo necesidades con los nuevos servicios.

El privilegio, como un derivado necesario del Derecho de propiedad comprendería, en la propiedad industrial, la prohibición de reproducir el objeto del derecho. La persona que registra primero la invención obtiene la exclusividad, y nadie puede volver a realizar o producir el mismo objeto o invento y luego utilizarlo, sólo hasta que caduque ese bien; por ejemplo una persona que invento una bicicleta siendo el propietario de la exclusividad, puede oponerse a que otra persona la utilice, pero no a que fabrique otra bicicleta idéntica y haga uso de ella, siempre y cuando no infrinja o invada derechos del primer inventor.

Por definición, las innovaciones tecnológicas no son el producto exclusivo de la actividad creadora del inventor, si no que se apoyan de los conocimientos científicos de otros investigadores o científicos a los cuales no se les reconoce su derecho pecuniario, solo reconociendo su derecho moral.

BIBLIOGRAFÍA

¹ Unión de Berna, asamblea. Décimo tercer periodo de sesiones (3° extraordinario) Ginebra 21 a 29 de noviembre de 1992. En Revista del Derecho de Autor, Ed. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra (Suiza), año VI, No. 6/1992.

² Laquis, Manuel. Derechos Reales, tomo II de. Depalma, Buenos Aires Argentina, 1979. Penrose, Edith, T La economía del sistema internacional de patentes, de siglo XXI, 1974.

³ Escarelli, Tulio. Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales ed Bosch Barcelona (España), 1970. Dicaltaldo, Vincenzo. Li Invenzioni-i modelli, ed. Guiffirè, Milán (Italia).

⁴ Baylos, Carroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial ed Civitas, Madrid (España), 1978.

CAPÍTULO X

RELACION LABORAL Y DESARROLLOS TECNOLÓGICOS

Los desarrollos tecnológicos, colaboraciones, etc., por personal que ofrece sus servicios a alguna dependencia son frutos civiles y, conforme a las normas generales del derecho, corresponden al propietario de las instalaciones y de los insumos utilizados y a quien adquirió la fuerza de trabajo mediante un salario. Sin embargo por la importancia de las invenciones y de la actividad laboral que las produce, en la mayoría de las legislaciones se establecen algunas normas específicas al respecto. Sobre patentes y modelos y todas las figuras jurídicas de propiedad industrial ha adquirido mayor importancia en los últimos años, por medio de los equipos de investigación contratados para inventar o desarrollar

1. La doctrina europea sigue en general un criterio originado en el derecho alemán, que divide las actividades:

a) Las invenciones de hacienda o de empresa

Son realizadas por personas contratadas para realizar tareas de investigación científica que pueden derivar en invenciones patentables o hacer solicitudes de cualquier tipo en materia de propiedad intelectual, aunque el resultado final de la investigación no sea el satisfactorio o el que se esperaba, y mucho menos el resultado para lograr el patentamiento. Además de que cuando el resultado fue el esperado, no se sabe si en alguna otra parte, otro grupo de investigadores o investigador ya realizó la invención y esta invención quedo fuera su novedad, por lo que ya no podrá realizar un registro

b) Invenciones de servicio

Son las realizadas por otros asalariados en el desarrollo de sus funciones, que no son las específicas de investigar, pero utilizan instancias físicas de la empresa, conocimientos proporcionados por la misma, pudiendo ocupar el tiempo o no en su trabajo.

c) Invenciones libres

Están dadas por personas que no fueron contratados para investigar o desarrollar; pudiendo lograr resultados patentables en actividades distintas a las que fue contratado, además de que puede renunciar antes de lograr los resultados deseados y luego lo registre o patente por su

cuenta o por cuenta de otra empresa, o en caso contrario que lo despidan antes de lograr el objetivo.

La Ley de Propiedad Industrial se remite (art. 1-4) a la Ley Federal del Trabajo (LFT, art. 163), a las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales realizados por personas que estén sujetas a una relación de trabajo, les será aplicable lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo, sin embargo la LFT se refiere exclusivamente a las invenciones realizadas en la empresa a las invenciones libres, apartándose expresamente de la tendencia europea al menos en dos aspectos: a) reglamenta las invenciones laborales en la ley del trabajo y no en la correspondiente a propiedad industrial, lo que provocó la crítica de los sectores empresariales, b) no regula las invenciones de servicio, unifica esta con las labores, otorgando al patrón sólo el derecho de opción.

1.1 Asalariados contratados para investigar

Los investigadores libres o independientes que logran una invención representan un porcentaje muy reducido, siendo sus desarrollos muy poco relevantes para el mundo industrial moderno. La mayoría de los desarrollos exitosos se obtienen en equipos grandes de empresas (mayoritariamente transnacionales), universidades o institutos (públicos o privados) de investigación. En estos casos la LFT establece que "cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de ésta, la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderá al patrón." (art. 163, fracción II)

1.2 Aplicación

La Ley Federal del Trabajo sólo se refiere a invenciones que puedan derivarse en patentes o mejoras, no contempla los modelos y los diseños industriales. Se debe interpretar en consecuencia que la Ley de Propiedad Industrial, ordena que se aplique el mismo principio, por analogía a los modelos y a los diseños industriales, en igual sentido cuando se trate de invenciones de trabajadores que no se encuentren comprendidos por la Ley Federal del Trabajo.

Al referirse a las invenciones realizadas "en la empresa", no lo hace en sentido estricto, debiéndose entender que también corresponderán al patrón las que se encuentran comprendidas en los objetos del contrato, en especial si ocasionalmente cumplía su actividad laboral fuera de la misma. La palabra empresa debe interpretarse, en consecuencia, en sentido amplio e incluye, a estos efectos, a las universidades o instituciones de investigación académicas y gubernamentales.

1.3 Asalariados universitarios

En el caso de los investigadores universitarios, no se presentan problemas con los de tiempo exclusivo que dedican la mayor parte de su tiempo a la investigación en equipos determinados, pero sí cuando se trata de investigadores docentes que laboran en más de una

institución y el resultado es obtenido fuera del ámbito específico de un equipo de investigación, pero utilizando de alguna manera el tiempo pagado por la universidad y las instalaciones físicas de la misma. Los contratos y designaciones de la universidad no contemplan, generalmente, la asignación de una a una actividad concreta o a una línea de investigación, por lo que estos casos se resolverán causticamente, considerando los objetivos de promoción de la investigación científica por parte de las normas de propiedad industrial y los salarios generalmente reducidos para algunos de los investigadores de las universidades.

Otro problema que presenta la universidad es la de los becarios, en especial los que están realizando estudios e investigaciones a nivel licenciatura, maestría, doctorado o posdoctorado, tanto por la importancia de las investigaciones que realizan como por los ingresos que pudieran recibir.

La Universidad Nacional Autónoma de México, como es sabido, tiene un reglamento que inspiró a la Universidad de Buenos Aires, Argentina, establece la propiedad exclusiva de la universidad sobre los resultados obtenidos de la investigación cuando se hubieren obtenido únicamente con el aporte de la universidad, la propiedad es conjunta cuando se obtienen los resultados con el aporte o mediante convenios, con otras instituciones o empresas (art. 3 de la Ley de Propiedad Industrial de Buenos Aires, Argentina). En ambos casos, se reconoce a los investigadores responsables de los resultados obtenidos el cincuenta por ciento de los beneficios (regalías por transferencia de tecnología), que corresponde a los investigadores universitarios por la explotación de dichos resultados (art. 6 de la LPI, Buenos Aires, Argentina). Este principio de reservar el derecho de propiedad en la relación con los investigadores es objeto de discusión teórica en muchas universidades norteamericanas, cuando se trata de una actividad inventiva que se realiza fuera de un campo constituido especialmente al efecto.

Generalmente las universidades autorizan que las obras artística o literarias (protegidas por Derechos de Autor) se registran a nombre de sus investigadores y que perciban los ingresos correspondientes a tal protección. Sin embargo, cuando se registran como derechos de autor los programas de cómputo, la tendencia general es de darle el mismo tratamiento que a las invenciones (apropiación por parte de la universidad)¹.

1.4 Ingresos extraordinarios

Conforme a los principios laborales, ningún trabajador puede exigir un extra por haber realizado la encomienda para la cual se le contrató, y si el resultado esperado es una invención patentable, la situación teórica no debería variar, ya que es el resultado esperado por los contratantes y no se podría reducir el salario si no se logra la invención o no se la pueda patentar por haberlo hecho otra persona anteriormente. El sistema jurídico francés otorga automáticamente este derecho para una invención, cuyas modalidades dependen de las convenciones colectivas o contratos individuales de trabajo, acuerdos de empresas (LPI, París, Francia), y de las disposiciones administrativas y de los acuerdos de los agentes

públicos (Decreto 80-645 del Consejo de Estado del Gobierno Francés); según la legislación italiana nada puede demandar el investigador (Di Cataldo, Vincenzo, *Le invenzioni modelli*, De Giuffrè, Milán, Italia, 1990). La española prevé la posibilidad de que se tenga que realizar un pago suplementario al trabajador cuando su aportación personal y el resultado obtenido exceda de manera evidente el contenido del contrato.

En sentido similar, la legislación mexicana obliga a pagar un estipendio extra cuando la importancia de la invención y su valor para el patrón "no guarda proporción con el salario percibido por el inventor...". El salario del inventor es de fácil determinación, no así el otro parámetro, que resultará de la ponderación de dos magnitudes: la valuación de la invención y de los beneficios que la invención pueda reportar al patrón.

Si no hubiera acuerdo entre patrón y asalariado respecto al importe del pago extra, corresponderá a las autoridades competentes laborales - Junta de Conciliación y Arbitraje - decidir el importe. Será necesario definir el valor de la invención, para poder compararla con los salarios que percibe el inventor y saber si corresponde la compensación complementaria y el importe de la misma. Por lo que será necesario solicitar un peritaje para obtener un dictamen técnico de las autoridades administrativas competentes en materia de Propiedad Industrial, que en primera instancia le correspondería al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; la posibilidad de solicitarla es potestativa de la Junta, en consecuencia, el dictamen representará una magnitud indicativa.

2. Inventores asalariados fuera de su relación laboral

Si un asalariado fuera de sus horas de trabajo y sin utilizar las instalaciones ni los conocimientos que les proporcionó la empresa o institución en la que laboran, logran una invención patentable, o alguna figura de propiedad industrial, tendrá todos los derechos morales, de propiedad y explotación que reconoce la ley.

La legislación mexicana establece que cuando un trabajador realice una invención en el lugar donde labora, y no se dedique a tareas de investigación o de perfeccionamiento de procedimientos, tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención o de la obra artística o literaria (derecho moral), y a la propiedad de la invención (patentarla a su nombre). El patrón, sin embargo, tendrá derecho a optar, con preferencia respecto a terceros (derecho del tanto), por la adquisición de los derechos sobre la invención o explotarlo bajo licencia exclusiva (derecho patrimonial). No podrá, según la actual redacción del art. 163, exigir al trabajador inventor que le ceda los derechos sobre la patente o registro ni que le otorgue licencia alguna si éste decide explotarlo por su cuenta o transferirlo a cualquier otro.

3. Préstamos para innovar

Cuando el sector público financia o subvenciona investigaciones que derivan en patentes o registros, se presenta también el problema de la titularidad, el cual se vincula con la invención laboral cuando esta subvención se incluye el pago de una parte del sueldo o ingreso del investigador. Es conveniente distinguir cuando las subvenciones son genéricas y la institución

que la recibe la administra en diversos proyectos, de aquella específica para un proyecto previamente evaluado, también cuando se trata también de préstamos reembolsables o de apoyo directo no retornables (inversiones de riesgo).

Tanto en el caso de apoyo genérico como en el de los préstamos, la subvención debe ser considerada como inexistente y la cuestión de los derechos de propiedad sobre el conocimiento obtenido se regirán por las normas generales analizadas o por las específicas pactadas cuando así fuera y correspondiera.

Cuando se trata de pagos específicos a los investigadores o de aportes concretos a proyectos evaluados, salvo renuncia expresa, la institución que realiza el aporte económico será copropietario de la invención en proporcionar directamente a su contribución. En general, cuando se trata de convenios entre organismos universitarios o centros de investigación públicos y empresas privadas, el derecho de propiedad se pacta entre las partes; la tendencia general es, en estos casos, que la Universidad se reserve el derecho de propiedad sobre la invención u se autorice su explotación a la empresa privada o pública participe (EE. U.U., México, Argentina).

5. Derecho de exigir el patentamiento

El investigador asalariado tiene derechos morales, y puede tener también derechos patrimoniales, respecto a la invención, pero los mismos sólo se harán efectivos una vez que se obtenga la patente o se tenga la solicitud de registro. La ley parte del supuesto de que el patrón tendrá interés en patentar o registrar la innovación, pero no siempre será así; como ejemplo se puede citar aquel en el que se decide guardar la invención como secreto industrial. El contenido del secreto industrial es una invención que debe reunir características similares a las exigidas por el patentamiento, pero la ley sólo se refiere a las obligaciones del asalariado que conoce de un secreto industrial e inclusive veda a la competencia contratarlo para obtener estos conocimientos confidenciales; nada dice de los derechos del inventor respecto a la invención obtenida mediante su trabajo asalariado.

Estos derechos son de dos tipos:

a) Sobre el secreto industrial:

1. A ser reconocido públicamente como inventor
 2. A recibir una retribución especial según la importancia económica de la tecnología lograda.
- b) Sobre la invención patentada, a subrogarse en los derechos del patrón y solicitar la patente a nombre de este con mención de su nombre como inventor.

Los argumentos principales serían:

1. El riesgo de que patente la misma invención un investigador que la logró con posterioridad.
2. La posibilidad de una mayor precisión en la valuación económica.

Por último, la publicidad de la invención es uno de los objetivos de la invención de la legislación, por lo cual el trabajador estaría coadyuvando al cumplimiento del mismo. La legislación chilena se pronuncia en sentido inverso a nuestra postura, al precisar que la facultad de solicitar el privilegio corresponde únicamente al empleador (art. 68, LPI, Santiago de Chile), agregando en el decreto reglamentario que éste tendrá derecho a decidir que la investigación permanezca en secreto (art. 111, Santiago de Chile).

Los derechos del trabajador a veces no coinciden con los intereses del patrón, que puede considerar que es conveniente económicamente para su empresa no sólo patentar, sino además no patentar la invención como secreto industrial. Para el reconocimiento de estos derechos, así como para todo reclamo vinculado a lo expuesto en este capítulo, el investigador asalariado deberá recurrir a los Tribunales de Conciliación y Arbitraje y/o a las autoridades laborales competentes.

5. Invenciones colectivas

Los avances científicos modernos demandan de equipos de trabajo colectivos, generalmente jerarquizados, cuyos miembros muchas veces se amplían o sustituyen si el programa de investigación es de mediano o largo plazo; esto sucede especialmente en la investigación básica, pero también en la tecnología. A partir del impulso que han cobrado tecnologías lindantes con la investigación básica, como la biotecnología y los nuevos materiales, esta tendencia es cada vez más notoria.

Los derechos y deberes de los inventores, en estos casos, se regirán disposiciones correspondientes al dominio, en especial en nuestro país si se acepta la terminología de la legislación vigente; así, tanto para la solicitud de la patente (o registro) como para su posterior utilización o comercialización, las decisiones deberán tomarse por mayoría de intereses y por mayoría de copropietarios (art. 947 del Código Civil para el D. F.). Sin embargo, pese a que se utiliza la denominación propiedad industrial, no se regula estrictamente como tal a las invenciones o diseños patentados o registrados.

Si la invención es un nuevo bien creado por los miembros de un equipo colectivo, se debería presumir que pertenecen en copropiedad a todos ellos; sin embargo, se puede excluir a quienes no realizaron aportes inventivos, como asistentes o colaboradores de menores rangos intelectuales, límite no fácil de establecer. Otro factor a determinar es parte de cada uno de los que aportaron actividad inventiva, que aplicando los principios generales se debería presumir la igualdad entre todos los partícipes, lo cual no corresponde para nada con la opinión de los científicos y con la importancia que pareciera tener en todos los casos la o las cabezas del equipo respecto al resto. La coparticipación igualitaria no parece adecuada a este tipo especial de bien en la perspectiva patrimonial, pero resulta mucho menos aceptable en lo que hace al reconocimiento moral de las cualidades del inventor.

El bien del cual se apropia el equipo de investigación es un bien indivisible, por lo cual sólo tendrá derecho cada uno a ceder su cuota parte respetando el derecho de tanto de los condueños; puede exigir también su venta (al realizar una cesión total) a terceros para ingresar el importe monetario que le corresponde. Como se puede verificar, la aplicación lisa y llana de los principios del condominio, como lo aconseja la doctrina, resulta muy poco ágil para instituciones tan importantes como invenciones, modelos y diseños industriales, estos inconvenientes se agudizan cuando se trata de comercialización de la invención patentada para lo cual en todas las decisiones, comenzando por la de si se explotará directamente o se autorizará su explotación bajo licencia, demandara de mayoría de intereses y de copropietarios.

7 Rescisión contractual

Las presumen un comportamiento de inventores o investigadores asalariados y empresarios, pero conviene contemplar situaciones especiales. En los programas de investigación, muchas veces es posible conocer con anticipación la posibilidad de acceder a un conocimiento patentable o registro y la importancia económica que revestirá el mismo invento; en estos casos la ruptura de la relación laboral no siempre se verificará mediante buena fe de alguna de las partes, se pueden citar los siguientes casos:

- a) ruptura de la relación laboral poco tiempo antes de llegar a la invención patentable:
 - 1. provocada por el patrón para no retribuirle satisfactoriamente al inventor.
 - 2. provocada por el inventor para registrar la patente a su nombre.
- b) una empresa de la competencia contrata al inventor o investigador para que en su empresa termine la invención y se patente a nombre del nuevo dueño

Los avances de investigación antes de que se llegue a la invención patentable son considerados como secretos industriales, por lo cual la última situación descrita se debe resolver conforme a lo dispuesto por la Ley de Propiedad Industrial (art. 86), que considera como ilícito civil que se contrate a un trabajador, profesor, asesor o consultor para obtener del mismo secreto industrial a los que accedió en tal carácter, debiendo pagar quien lo contrató, los daños y perjuicios que ocasione al patrón anterior. La ley nada dice respecto a la responsabilidad del trabajador, por lo que se debe entender que sólo responderá si se prueba que actuó de mala fe

El núcleo del problema es, en consecuencia, la existencia de un secreto industrial, que es la calificación jurídica de las invenciones antes de llegar a ser patente. Quien contrata a un investigador o inventor para obtener secretos industriales, una vez logrados éstos, puede:

- a) Explotarlos como secretos industriales.

b) Previo su desarrollo, si fuera necesario, patentarlos o registrarlos, si reúnen los requisitos correspondientes.

Si se rompe la relación laboral, el investigador puede continuar sus investigaciones y con base en las mismas llegar a patentar un invento con perjuicio de quien lo contrató, por lo cual la doctrina europea establece que dentro del siguiente año el patrón puede reclamar los derechos de propiedad sobre la invención laboral (Ley de propiedad Industrial. Madrid, España, art. 19.1, dice "Las invenciones para la que se presente una solicitud , de patente o de otro título de protección exclusiva dentro del año siguiente a la extinción de la relación de trabajo o de servicios podrá ser reclamada por el empresario ..", de igual manera la legislación italiana) según una presunción que algunos autores consideran absoluta y otro salvo prueba en contrario, desafortunadamente la legislación mexicana no dice nada al respecto.

Puede darse el caso contrario, en las investigaciones actuales es posible prever un resultado favorable (patentable), permitiendo al patrón rescindir la relación laboral y no retribuir moral y patrimonialmente al inventor; esta posibilidad tampoco se prevé hoy en derecho comparado y mucho menos en el mexicano. En ambos casos se deberá probar la vinculación entre la actividad laboral y la invención para que patrón o asalariado, según la circunstancia, puedan demandar los perjuicios ocasionados.

BIBLIOGRAFÍA

¹ Rachmeler, Martín. Papel que desempeñan las universidades en los Estados Unidos de América en la transferencia de tecnología. Revista del derecho Industrial, año 14, núm. 40, Ed. Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1992.

Pérez Miranda, Rafael. La propiedad Industrial, 1995

CAPÍTULO XI

CONSIDERACIONES QUE SE DEBERÁN DE HACER EN LOS CONTRATOS O CONVENIOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Tradicionalmente, los desarrollos tecnológicos y el flujo de tecnologías industriales hacia las empresas y de sus países en vías de desarrollo se concretó por medio de sucursales, subsidiarias y afiliadas de las corporaciones multinacionales, y la introducción de técnicas de las corporaciones multinacionales, la introducción de técnicas y productos extranjeros fue en gran medida un hecho incidental al proceso de realizar inversiones directas de capital extranjero. Un conocimiento insuficiente de las complejidades de las licencias de tecnología y de las alternativas tecnológicas, unidos a preferencias históricas por ciertas fuentes en particular, ubican a los gestores de tecnología de las empresas de los países en desarrollo en inferioridad de condiciones para la negociación, obligándoles a aceptar algunas veces convenios y cláusulas contractuales que no conducen con las prácticas habituales de otorgamiento de licencias, en las empresas en desarrollo. A menudo esta situación ha sido explotada considerablemente en detrimento de los receptores de licencias y de los intereses superiores de las empresas en desarrollo con respecto al tema de la confidencialidad de tales contratos de licencia. Es por lo que a continuación, se describen una serie de puntos a tratar en los convenios:

1. La provisión de "know how" y tecnologías a las empresas en desarrollo, se ha visto con frecuencia rodeado con un manto de secreto, esto fue un rango inevitable de los contratos para el suministro de "know how" técnico a subsidiarias totalmente extranjeras y filiales de las corporaciones transnacionales. El secreto permitió que la naturaleza del "know how" y la información, juntamente con la remuneración correspondiente, fueran determinadas por la empresa matriz. Con el crecimiento de "joint ventures" con diverso grado de participación extranjera en el capital, el esquema se mantuvo relativamente similar, e incluso en los acuerdos contractuales de licencias -donde el proveedor no tenía participación en el capital- éste a menudo pretendía mantener en forma confidencial los términos y condiciones de la transferencia de tecnología y, al mismo tiempo, incorporar condiciones contractuales que podrían ser adversas a los intereses de los receptores, sólo cuando dichos contratos se presentaron para ser revisados por organismos e instituciones gubernamentales de los países en desarrollo salieron a luz algunos de los aspectos de los convenios de confidencialidad, y se llegó a precisar cabalmente su importancia.

2. Los asuntos relativos a la confidencialidad deberá ser considerada desde dos niveles: la empresa licenciada en desarrollo y los intereses superiores de un país. En ciertos aspectos, los intereses de la empresa puede no coincidir con los del país. particularmente si la primera es una entidad privada de propiedad particularmente extranjera. Con respecto a los licenciados de las empresas en desarrollo, los temas de confidencialidad se relacionan considerablemente con las condiciones específicas del propio contrato de tecnología, en contra posición a ello, y en relación a los intereses de la empresa receptora, las cuestiones no tienen tanto un carácter contractual sino que se refieren fundamentalmente al hecho de compartir y revelar información y experiencia con el objeto de ampliar el campo de la elección tecnológica, el conocimiento de la destreza con respecto a la adquisición de tecnologías en diversos sectores de producción, en condiciones y términos ventajosos

3. La cuestión de la confidencialidad surge inicialmente antes de que comience a negociarse los términos del contrato de licencia. Cuando el poseedor o propietario del "know how" aborda, o es abordado, por un posible receptor, es necesario que revele ciertos datos que le permitan a éste evaluar los méritos del "know how", a esta altura suele ser aconsejable redactar un preconvención de confidencialidad que especifique la fecha, la cantidad, y el modo en que se revelará la información, así como también los respectivos derechos y obligaciones de las partes. En estas circunstancias se justifica la estricta obligatoriedad del probable licenciador de mantener el secreto sobre la información del propietario (pero no sobre los términos comerciales).

4. Con respecto a los licenciadores, particularmente las empresas en desarrollo, las cláusulas de confidencialidad en los contratos de licenciamiento adoptados en el pasado solían, y a menudo suelen aun estipular, de una u otra manera que:

- a) La tecnología, el "know how" y la información revelados seguirían siendo propiedad del proveedor, y no serán utilizados ni explotados por el licenciado una vez que expire o caduque el contrato,
- b) Ninguna información comunicada por el licenciante al licenciador será transmitida a terceras personas sin el consentimiento del primero,
- c) La información y el "know how" revelados serán utilizados por el licenciante única y exclusivamente a los fines consignados en el contrato,
- d) El licenciante será responsable de garantizar que ningún empleado suyo viole las cláusulas de confidencialidad arriba mencionadas.

Un tema conexo es el relativo al derecho a sublicenciar tanto luego de la terminación o conclusión del contrato como durante la vigencia de él.

5. El punto más importante es el relativo al uso de la tecnología y del "know how" objeto de la licencia luego de la expiración del contrato de transferencia. Existen diversos casos de

convenios celebrados con los licenciantes de las empresas en desarrollo o ya desarrolladas en los cuales, aparte de las cláusulas arriba mencionadas, también se ha estipulado que a la terminación del contrato todos los dibujos, fotocopias, documentales e información entregada al receptor serán devueltos al licenciante, y que el licenciadore no podrá utilizarlos ni explotarlos de manera alguna luego de dicha expiración. Tal disposición contractual a menudo se ha usado para prolongar y renovar la validez de los convenios de transferencia de tecnología por periodos casi indefinidos, que resultan en la continuación del pago de regalías por periodos muy superiores a los diez años, sin que se transfiera ninguna nueva información tecnológica más allá de lo que se conviniere en la licencia original. En los últimos años, varias empresas en desarrollo han prohibido la inclusión de tales cláusulas contractuales restrictivas relativas al periodo posterior a la terminación. En varios países latinoamericanos, como por ejemplo Argentina, Brasil y el Grupo Andino -asi como en la India- dicha cláusula constituye una violación de las pautas para el registro y aprobación de los contratos de transferencia de tecnología. El hecho de que esta cláusula restrictiva sea aprobada por los organismos reguladores de dichos países, empero, varía según el país. Cuando existía el registro Nacional de Transferencia de Tecnología, no aceptaba restricción alguna al finalizar el contrato por el uso de know how. En el caso de Brasil, el acto normativo 15 del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) dispone que el convenio de licencia no debe contener cláusula alguna que prohíba el libre uso de datos de información transferidos una vez que haya expirado la patente pertinente. En cuanto al "know how", incluso los llamados "trade secrets", se impone una limitación de cinco años para la obligación de confidencialidad del receptor. En la India, la Junta de Inversiones Extranjeras no aprueba ninguna cláusula contractual que estipule restricciones de uso luego de la terminación del contrato de licencia. En los casos en que las patentes continúan gozando de validez luego de la expiración sin embargo, en general se permite que los contratos se prolonguen por el periodo de dicha validez, pero renegociando sus términos.

6. En la medida en que todo conocimiento o proceso tecnológico sea amparado por una patente válida, los derechos de patente no deberían ser violados durante la vigencia de ella, y el uso de dicha información o proceso deberá contar con el expreso consentimiento del titular de la patente. No se justifica continuar los pagos de regalías luego de la expiración de la patente (Se aconseja remitirse a la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso "Brulotte c. Thys Co.", 379 "U.S."), y éste principio deberá ser un importante factor determinante al establecer el periodo de vigencia del contrato de licencia. En algunos casos, la negociación relativas al contrato inicial resultan en el compromiso por parte del tenedor de la patente de renunciar a su derecho de privilegio hasta después de la vigencia del contrato de tecnología, y esto bien puede constituir un importante aspecto de dichas negociaciones, en particular cuando el proveedor pretende ser socio de una empresa conjunta en un país en desarrollo. Esto es igualmente aplicable para el caso de marcas comerciales, puesto que los titulares de derechos de marcas comerciales, están dispuestos a veces a permitir el uso de dichas marcas durante periodos posteriores a la expiración, en el caso de "joint ventures". Si no está involucrada una participación extranjera en el capital, los licenciantes del país en desarrollo pueden sostener el obstáculo de la marca comercial utilizando un nombre conjunto para el producto al principio, luego de la expiración del contrato el nombre extranjero puede

suprimirse, vendiéndose el producto de ahí en adelante con su denominación local, para lo cual el mercado habría sido preparado durante la vigencia del convenio.

7. Los motivos de desacuerdo respecto del uso permitido en el periodo posterior a la licencia se relaciona principalmente con el "know how o trade secrets". Dicha información tecnológica puede describirse a grandes rasgos como información industrial no amparada por una patente, pero que solo se pueden adquirir invirtiendo una gran dosis de tiempo y dinero. El propósito de esto radica razonablemente, puede ser calificado como "know how o trade secrets" pose un derecho comercialmente valioso, reconocido por la ley. La legislación de los Estados Unidos hace mucho tiempo ya que permite que el proveedor de "know how" imponga las condiciones que desee al licenciante, siempre y cuando estén dentro del margen de la concesión. El fundamento subyacente para permitir dichas restricciones fue enunciado en un conocido caso, en los términos siguientes:

En la medida en que el propietario de tal secreto es capaz de mantenerlo confidencial, necesariamente tiene el monopolio de su uso, y no existe restricción ilegal alguna si se negara a hacerlo público. Tampoco queda afectado el interés general por el hecho de que el proceso o fórmula sea utilizado por A o por B, o por ambos, puesto que no pueden existir restricciones al comercio con respecto a un método o fórmula solamente conocido por el descubridor o por aquellos a quienes el desee comunicárselo con restricciones. Al no tener la facultad de forzar su divulgación, el público no pierde derecho alguno respetando una revelación restringida, ya que no ha vulnerado ninguna libertad de comercio.

Una vez que el secreto comercial pierde su carácter de tal (siempre y cuando, desde luego, no haya sido por medio de un acto ilícito), el propietario ya no tiene derechos que hacer valer sobre esa tecnología. Si el secreto o el "know how" salen a luz por medios lícitos, se los considera entonces de dominio público. Dado que el "paquete tecnológico" requerido por los receptores de las empresas en desarrollo o ya desarrolladas tiende a ser mucho mayor que la tecnología similar intercambiada por las empresas de los países desarrollados, la esfera del "know how" y de la información es proporcionalmente mayor, y, por consecuencia, la cuestión adquiere una dimensión más amplia. Cualquiera que fuere la dimensión, empero, el tema fundamental que debe ser considerado es si dicho conocimiento, una vez transferido, puede ser recuperado, o si, a todos los fines prácticos, se lo transfiere para siempre. La actitud general de las empresas en desarrollo sobre este asunto debería ser de impedir toda restricción impuesta a los licenciatarios con respecto al uso del "know how" luego de la expiración del correspondiente contrato de licencia. El enfoque brasileño sobre un periodo de limitación de cinco años para la obligación de mantener la confidencialidad con referencia a la información industrial no patentada es de sumo interés en este contexto, y podría ser provechosamente considerado para su adopción por parte de los países en desarrollo, pese a que en lo atinente a cierto tipo de información crítica quizá sea razonable exigir un periodo más largo de mantenimiento del secreto. En los casos en que se suministre nueva información tecnológica o industrial en forma de acceso a mejoras e innovaciones, también debería aplicarse un razonable periodo mínimo de confidencialidad a partir de la fecha del suministro de dicha información.

8. el tema de la revelación de información a terceros es de especial importancia en los sectores de producción donde se verifica un alto grado de subcontratación. En la mayoría de las empresas en desarrollo se tiende a aumentar el contenido local de productos manufacturados por medio de vínculos con fabricantes locales de partes, si se le interpreta estrictamente, la cláusula de confidencialidad que prohíbe la revelación de información a terceros sin el consentimiento del proveedor, puede circunscribir y restringir considerablemente la posibilidad de elección del receptor en la obtención de partes, componentes, y productos intermedios. Tales cláusulas pueden ser, y han sido, utilizadas para canalizar las compras de los licenciarios en ciertas direcciones, a menudo hacia el licenciante, lo cual no necesariamente beneficia los intereses del licenciador ni del país receptor debido a las implicaciones de los precios de transferencia, el costo en monedas extranjeras y cuestiones similares. Esta cláusula puede ser, y en ocasiones lo ha sido, usada para lograr un grado más alto de integración vertical en la empresa licenciada, dado que la revelación de información a terceros -que de otro modo podrían ser empleados como subcontratistas o proveedores- no sería permitida desde el punto de vista del licenciante. Por medio de dicha cláusula de confidencialidad el licenciante queda facultado, y a menudo lo hace, para ejercer una influencia y un control indebido sobre la producción y las compras del receptor¹. La solución en tales casos es formular la cláusula de confidencialidad de modo tal que quede restringida a la revelación de información tecnológica confidencial a terceras personas, salvo en la medida en que sea necesario a los fines de la subcontratación, obtención de materiales, partes y componentes o con cualquier fin directamente relacionado con la fabricación y venta de productos de la empresa licenciada. Es menester que haya una redacción muy esmerada para definir la medida y el tipo de revelación permitidos para que no desvirtue el sentido de la confidencialidad de secretos técnicos.

¹ El uso de una cláusula de confidencialidad para restringir las compras del licenciado de diversos tipos de materiales, componentes, etc., se parece mucho a una forma indirecta de cláusula atada. Las cláusulas atadas están prohibidas por las leyes antimonopólicas tanto en los Estados Unidos como de la Comunidad Económica. Existen muy escasas circunstancias en las cuales podrían justificarse las compras atadas. Por ejemplo, con respecto a dichas cláusulas hay que considerar factores tales como disponibilidad de insumos compatibles y la satisfacción de especificaciones técnicas para los productos atados. El proveedor puede justificadamente negarse a garantizar la tecnología transferida si los insumos o los bienes de capital adquiridos por el licenciado no reúnen las condiciones estipuladas en el contrato. Bien puede ser que existan situaciones en que el licenciante sea el único proveedor de dichos materiales. Se debe admitir, sin embargo, que estos casos son raros.

² La cláusula de confidencialidad que restrinja el uso del "know how" transferido por medio de un convenio de licencia con fines específicos puede también constituir una desventaja para la licenciada si dichos "fines" no se hubieren definido de una manera comprensible. En el contrato de licencia, por ejemplo para la fabricación de cierta clase de componentes, sólo se hizo referencia al uso de tales componentes en una industria en particular. Cuando la licencia intentó fabricar componentes similares para otros sectores industriales, el licenciante sostuvo

que se debería suscribir un contrato aparte, con pagos adicionales, pese a que no necesitaba el licenciado que se le suministrara información tecnológica adicional. Hay que poner sumo cuidado para asegurar que no se redacte la cláusula de confidencialidad tan libremente que limite el uso legítimo que la licencia de la empresa en desarrollo pueda hacer el "know how" transferido. Cabe agregar que la limitaciones sobre el campo de actividad se encuentran frecuentemente en las licencias internacionales. Gran parte de la tecnología de que disponen las empresas puede emplearse en diversos campos de actividad para la fabricación de una amplia gama de productos. La licencia con restricciones de uso para varios campos, es una técnica por la cual uno o más de dichos campos o productos son extraídos de un paquete de tecnología de modo tal de incrementar al máximo la garantía que el propietario de la tecnología obtendrá de sus patentes y "know how". La legislación antimonopolica de los Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea y el Japon consideran como legal las restricciones razonables en el campo de actividad. En los casos en que se utilicen dichas restricciones, éstas deberían estar expresamente indicadas

10. La responsabilidad de que el licenciado asume para que su personal mantenga la confidencialidad también puede, en ocasiones, originar polémicas entre licenciados y licenciantes. Es obvio que resulta de interés para los licenciados de las empresas en desarrollo que la información industrial confidencial no sea revelada a terceros, salvo cuando esto sea claramente beneficiado para sus propias empresas. Al mismo tiempo, si dicha información es revelada por un empleado del licenciado sin que actúe sin autorización, poco remedio le queda al licenciado, salvo iniciar acciones legales contra el empleado transgresor y contra cualquiera que hubiese sido su cómplice. Para el licenciado, el hecho de asumir una responsabilidad que no pueda cumplir eficazmente no es algo que le convenga en absoluto. Puede, sin embargo, comprometerse a realizar un esfuerzo de buena fe para impedir que su personal divulgue información confidencial a terceros. Más allá de las obligaciones de diligencias, supervisión de buena fe e iniciación de acciones legales, el licenciado no asumirá razonablemente otras responsabilidades

11. Las cuestiones arriba mencionadas representan algunos de los problemas prácticos que pueden surgir respecto de las cláusulas de confidencialidad, que son características de la mayoría de los contratos de licencia. A estas cláusulas no se les presta mucha atención en el curso de las negociaciones de una licencia de tecnología, pero como ya se ha afirmado, pueden tener repercusión en los contratos de tecnología.

12. Otro tema estrechamente vinculado con el de la confidencialidad es el de las sublicencias. Lo habitual es que el derecho a sublicenciar se conceda en los casos de licencias exclusivas. De hecho, algunos comentaristas sostienen que el no otorgar derecho de sublicencia a un licenciado exclusivo constituye una violación de la ley de represión de los monopolios en los Estados Unidos. Más aún, para recibir beneficios impositivos según la legislación norteamericana (ganancias de capital) el licenciante debe renunciar a todos los derechos fundamentales, incluso el de otorgar sublicencias, pero como se dijo antes, esto atañe solo a las licencias exclusivas. La mayor parte de los contratos de tecnología con licenciados en empresas en desarrollo, tienen el carácter de no exclusividad y no estipulan derechos de

sublicencia. Dado que a las empresas licenciadas les interesa primordialmente adquirir y asimilar el "know how" y no crear una competencia potencial, aceptan rápidamente dicha cláusula. Desde el punto de vista nacional, sin embargo, la denegación de derechos de sublicencias reviste importancia, especialmente en los convenios relativamente prolongados, es decir, por más de cinco años. El hecho de que una tecnología en particular sea adquirida por una empresa, pero que no puede ser transferida a ninguna otra firma, lleva inevitablemente a que haya que obtener similar tecnología de diferentes proveedores extranjeros. Así, por ejemplo, para la fabricación de un producto de consumo durable relativamente simple, una empresa en desarrollo de consumo durable relativamente simple, un país en desarrollo quizá tenga ocho o diez empresas nacionales que tienen tecnología importada de diferentes proveedores, todo con un alto costo que implica elevados pagos por regalías, siendo que el licenciado inicial ya posee en el país una técnica de producción semejante.

13. Este problema de las importaciones tecnológicas duplicadas o repetidas puede sortearse eficazmente si se adquiere la tecnología extranjera por intermedio de un organismo centralizado, tales como los que existían en varios países socialistas. Son las empresas en desarrollo los que deben considerar la posibilidad de crear un organismo de este tipo, posiblemente en el sector público, para adquirir, absorber y distribuir tecnología de proceso en ciertos campos de la industria donde es probable que se instalen una cantidad de empresas manufactureras. Si, por ejemplo, se van a levantar en un país subdesarrollado varias plantas de fertilizantes, o plantas de ciertos tipos de compuestos químicos o petroquímicos en particular, o proyectos de menor envergadura para la elaboración de semiconductores o componentes de radio y televisión, televisores planares, quizá sea posible canalizar la tecnología extranjera seleccionada por medio de un solo proveedor, en vez de que cada empresa importe tecnología de un licenciante diferente. Esto se ha realizado con bastante éxito en algunos países en desarrollo, tales como la India, para sectores específicos de su producción, ha dado por resultado no sólo un gran ahorro en costos de tecnología, sino también la creación de considerable capacidad de absorción e idoneidad tecnológica en la empresa central encargada de importar la tecnología en cuestión.

14. Una opción, tal vez menos efectiva, sería negociar con los potenciales licenciantes la transferencia de derechos de sublicencias en la etapa del convenio inicial de licencia para tecnologías en particular. Desde el punto de vista del licenciante, dicho acuerdo no sería mal acogido, puesto que los pagos de regalías en forma global o continua tenderían a ser cada vez mayores si la tecnología se extendiera a más de una empresa licenciada, aun cuando las regalías y demás pagos a cargo de los sublicenciados tuvieran que ser compartidos en el licenciamiento original. Puede haber, empero, ciertas resistencias por parte de éste a compartir el "know how" adquirido con potenciales competidores, y también por parte de los otros sublicenciados de obtener el "know how" de un licenciado local en lugar de un proveedor extranjero directamente. Este problema puede ser resuelto satisfactoriamente por los organismos reguladores nacionales que han sido creados en diversos países en desarrollo. Varios países subdesarrollados deberían también considerar un enfoque regional o colectivo para negociar en forma conjunta y adquirir tecnología extranjera seleccionada por medio de

un solo organismo, el que a su vez podría luego otorgar sublicencias de dicha tecnología o "know how" a varias fábricas de esos países. También es posible considerar la idea de un ente internacional que desempeñe tal función para todos los países en desarrollo, en ciertos campos de la producción.

15. Cualquiera que sea el esquema institucional que se adopte, es importante evitar la importación de una cantidad de tecnologías extranjeras similares, ya que es probable que todas sean apropiadas o convenientes para los países en desarrollo. La tecnología más adecuada para un sector productivo en particular, debería ser elegida al cabo de una evaluación de las alternativas, y debería canalizarse por medio de una única agencia o empresa del país en desarrollo, en el caso de México, existió la Oficina denominada Registro Nacional de Transferencia de Tecnología la cual regulaba estas acciones, pero a la entrada en vigor de la Ley de Fomento y Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial el 21 de junio de 1991, se abrogó dicha oficina, en el entendido de que las empresas mexicanas habían aprendido a negociar sus propios contratos de transferencia de tecnología. La tecnología más apropiada para un sector productivo en particular, debería ser elegida al cabo de una evaluación de las alternativas, y debería canalizarse por medio de una única agencia o empresa del país con derechos de sublicencias, de modo tal que dicha tecnología pueda luego ser compartida por varias unidades de producción del mismo país o de otras naciones en vías de desarrollo.

16. La posibilidad de adquirir tecnología y "Know how" en forma conjunta para ser usados en varios países en desarrollo por medio de un único organismo que tenga derecho de sublicencia ofrece importante valor para el futuro, tanto para el proveedor como para los receptores de tecnología. Si bien los proyectos industriales deben basarse en los factores específicos existentes y en el ambiente comercial y técnico local, existen muchos rasgos comunes en la programación industrial de las empresas con un nivel similar de desarrollo, y en los próximos tres a cinco años es probable que se tenga una cantidad de proyectos semejantes al mismo tiempo. Estos proyectos van desde los planes en gran escala, las industrias de capital intensivo, tales como plantas siderúrgicas, refinerías petroleras, plantas químicas, petroquímicas y de fertilizantes, fábricas de máquinas y empresas similares en los países más grandes y más industrializados; hasta plantas medianas y pequeñas en varios sectores de producción en las naciones menos industrializadas. La adquisición de tecnología extranjera por medio de una única agencia centralizada, que a su vez pudiera sublicenciar el "know how" a otras empresas de varios países en desarrollo, en un plano regional -como el grupo de países latinoamericanos o africanos- o según el nivel común de desarrollo industrial, constituiría un notable adelanto en la cooperación tecnológica.

17. La necesidad de mayor cooperación y coordinación entre los países en desarrollo para adquirir licencias de tecnología ratifica lo útil que les resultaría mancomunar la información y la experiencia. Un aspecto importante del tema de la confidencialidad, que generalmente no queda explicado en los contratos para la transferencia de tecnología pero que implícitamente aceptan los licenciados y los licenciados de países en desarrollo, es que los términos comerciales del convenio deben ser mantenidos en secreto. En las empresas desarrolladas,

dicha confidencialidad a menudo favorece los intereses tanto de licenciantes como licenciados. Para el licenciado de un país en desarrollo, sin embargo, ya sea en una "joint venture" o en un convenio simple de licencia, esto puede reducir su margen de negociación, dado que él desconocerá los términos correspondientes de otros en los cuales los convenios de licencia deben ser registrados o aprobados por organismos nacionales. Aun en esta situación, se ha creado la impresión de que los términos comerciales de los contratos de transferencia de tecnología deben ser mantenidos confidencialmente, tanto por parte del licenciados como de las autoridades reguladoras, entendiéndose también como a la empresa licenciataria. No existe casi justificación para mantener el secreto de los términos comerciales y las condiciones de los convenios para la transferencia de tecnología. Se trata de términos puramente comerciales, carentes de todo elemento de información específica sobre el "know how". Dichos términos deberían estar abiertos al examen público si ello pudiera resultar beneficioso para los potenciales licenciados de las empresas en desarrollo. El argumento de los licenciantes en el sentido de que se incluyen cláusulas especiales para ciertos licenciados en particular, de empresas en particular -que a menudo se esgrime como pretexto para mantener en secreto los términos y condiciones-, debería ser objeto de verificación revelándose públicamente los términos comerciales de los contratos de licencia.

18. Cabe recalcar que el hecho de revelar los términos de los contratos a agencias de otros países, no necesariamente afecta o perjudica los intereses de los licenciantes, salvo cuando ciertas cláusulas contractuales varían radicalmente de las de otros contratos similares. Es precisamente este tipo de caso, sin embargo, el que probablemente necesite ser expuesto. No hay obstáculos aparentes para el intercambio de información relativa a los términos comerciales de diversos convenios de licencias con empresas en desarrollo. Esta clase de intercambio debería iniciarse lo más antes posible; puede ser instituido en forma unilateral por los países en desarrollo, puesto que no se requiere la cooperación de las empresas multinacionales y de los países desarrollados para realizar dicho intercambio.

19. Sería una ventaja para las empresas en desarrollo si se compartiera la información y la experiencia tecnológica. Esto no sólo permitirá poseer más datos respecto de la tecnología contratada en otros países en desarrollo, sino que también ampliaría el campo de alternativas tecnológicas aumentando el poder de negociación de dichos países debido al mayor caudal de conocimientos e información que se dispondrían. En un nivel nacional, los entes que obviamente podrían cotejar esa información serían los organismos tales como los registros nacionales de tecnología de varios países latinoamericanos, la Junta de Inversión Extranjera de la India, el INPI en Brasil y demás instituciones de los países en desarrollo que desempeñan similares funciones de examen y aprobación de convenios para la obtención de tecnología importada, con o sin el acompañamiento de inversión extranjera. No obstante sería necesario crear una agencia internacional encargada de mancomunar y distribuir dicha información, ya que quizá sería factible que los países en desarrollo manejarán una red de información multinacional sin la ayuda de un organismo internacional que haga las veces de cámara compensadora. En este contexto, tales funciones podrían ser desempeñadas por el Banco de Información Industrial y Tecnológico de la ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial). Esta institución podría reunir datos e información de los

registros nacionales u organismos similares de los países en desarrollo que integren un programa común, y luego distribuirlos a las agencias nacionales participantes. Además, datos e información adicionales podrán ser obtenidos por las agencias nacionales directamente entre ellas, o por medio del ente internacional

20. La información a almacenar y distribuir inicialmente entre los países participantes en tal programa, podrá limitarse a ciertos datos no técnicos relativos a los contratos de transferencia relativos a los contratos de transferencia de tecnología aprobados o rechazados por cada organismo nacional. Pese a la cantidad de contratos de tecnología en ciertos países en desarrollo puede llegar a ser bastante considerable en cualquier trimestre, la tarea de compilar los datos no debería ser laborioso.

21. Los temas referentes a la confidencialidad de los contratos de transferencia de tecnología a países en desarrollo cubren, así, un extenso campo que va desde las implicaciones para los licenciados, de las cláusulas contractuales específicas en convenios individuales, hasta las cuestiones más amplias del hecho de adquirir en forma conjunta la tecnología y compartir conocimientos y experiencias relativos a los contratos de transferencia de tecnología en sus respectivas áreas. Es importante que los licenciados y organismos nacionales del país en desarrollo comprendan cabalmente la trascendencia de la confidencialidad. A menos que éste se limite fundamentalmente a los detalles de la información industrial de las patentes válidas por un periodo definitivo y al "know how" -que puede no estar relacionado con las patentes- por un lapso limitado, las empresas licenciadas y los organismos de los países en desarrollo seguirán funcionando en desventaja para negociar y adquirir tecnología foránea. Si las empresas en vías en desarrollo adoptan disposiciones que restrinjan la obligación de mantener la confidencialidad del "know how" al negociar el periodo de vigencia de un contrato de licencia.

22. La ley de Propiedad Industrial en su capítulo VI establece que los derechos que confiere una patente o registro, o aquellos que derivan de una solicitud en trámite, podrán gravarse y transmitirse total o parcialmente en los términos y en las formalidades que establece la legislación común. Para la transmisión de derechos o gravamen puedan producir efectos en perjuicio de terceros, deberán inscribirse en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de transferencia de la titularidad de dos o más solicitudes en trámite o de dos o más patentes o registros cuando quien transfiera y quien adquiere sean las mismas personas en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes, patentes o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, patentes o registros involucrados.

El titular de la patente o registro podrá conceder, mediante convenio, licencia para su explotación. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

El titular de la patente o registro podrá conceder, mediante convenio, licencia para su explotación. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efecto en perjuicio de tercero. Podrá solicitar mediante una sola promoción la inscripción de licencias de derechos relativos a dos o más solicitudes en trámite o a dos más patentes o registros cuando el licenciante y el licenciario sean los mismos en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes, patentes o registros en los que se hará la inscripción.

La cancelación de la inscripción de una licencia procederá en cualquiera de los siguientes casos:

I. Cuando la solicitante conjuntamente el titular de la patente o registro y la persona a la que se haya concedido la licencia,

II. Por nulidad o caducidad de la patente o registro,

III. Por orden judicial.

No se podrá inscribir la licencia cuando una patente o registro hubiese caducado o la duración de aquella sea mayor a su vigencia.

La persona que tenga concedida una licencia inscrita en el Instituto, salvo estipulación en contrario, tendrá la facultad de ejercitar las acciones legales de protección a los derechos de patentes como si fuera el propio titular.

Tratándose de invenciones, después de tres años contados a partir de la fecha del otorgamiento de la patente, o de cuatro años de la presentación de la solicitud, según lo que ocurra más tarde, cualquier persona podrá solicitar al Instituto la concesión de una licencia obligatoria para la explotación si no se haya realizado, salvo que existan causas debidamente justificadas. No producirá el otorgamiento de una licencia obligatoria, cuando el titular de la patente o quien tenga concedida licencia contractual, haya estado realizando la importación del producto patentado u obtenido por el proceso patentado.

Quien solicite una licencia obligatoria deberá tener capacidad técnica y económica para realizar una explotación eficiente de la invención patentada.

Antes de conceder la primera licencia obligatoria, el Instituto dará oportunidad al titular de la patente para que dentro un plazo de un año, contado a partir de la notificación personal que se haga a éste, proceda su explotación.

Transcurrido el término de dos años contados a partir de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria, el Instituto podrá declarar administrativamente la caducidad de la patente, si el titular de la patente no comprueba su explotación o la existencia de una causa justificada a juicio del Instituto. El pago de las regalías derivadas de una licencia obligatoria concluirá

cuando caduque o se anule la patente, o por cualquier otra causa prevista por la ley que prevé.

La licencia obligatoria no será exclusiva: la persona a la que se conceda sólo podrá cederla con autorización del Instituto y siempre que la transfiera junto con la parte de la unidad de producción donde se explota la patente objeto de la licencia.

Es necesario recalcar que las condiciones y perspectivas del flujo de tecnología hacia las empresas en desarrollo están cambiando rápidamente. Estos cambios requieren un mayor entendimiento y apreciación, por parte de las corporaciones transnacionales y demás proveedores de tecnología, de las necesidades y aspiraciones genuinas de las empresas en desarrollo mejoren su margen de negociación en el proceso de adquisición de tecnología, y esto solo puede conseguirse compartiendo mutuamente el conocimiento y la experiencia y adoptando un enfoque colectivo encaminado al logro del crecimiento y desarrollo tecnológico.

BIBLIOGRAFÍA

- ¹ Rana K. D. N. Singhi B. Finnegan. Cuestiones de confidencialidad en los tratados de transferencia de tecnología con los países en desarrollo. Revista del Derecho Industrial, año 6, abril - agosto, 1991

C A P Í T U L O X I I

CONVENIOS DE LICENCIA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

1. Generalidades

Los siglos XIX y XX se tienen por los más grandes en lo que respecta a los mejores logros en cuanto a los inventos y descubrimientos en el mundo, diferenciándolos de los demás siglos, además de que las industrias, el comercio, la cultura y la sociedad se han organizado para planear, realizando patrones en la utilización de dichos descubrimientos e inventos, por lo que la sociedad en todos sus niveles y en todo el mundo, ha tenido diferentes facetas en virtud del desarrollo del *modus vivendi*. Por lo que un invento o un descubrimiento puede ser traducido como un activo para su titular, es decir para una persona física o moral, con el fin de obtener el producto de la venta o arrendamiento de dicho invento o descubrimiento, la necesidad de otorgar licencias consiste en establecer las regalías a ser percibidas por la explotación del producto, el término por el cual se va a explotar el producto, las condiciones bajo las cuales se otorga la licencia y en algunos casos la posibilidad de subcontratar con un tercero otro contrato de licencia.

El objeto de un contrato de licencia de transferencia de tecnología es de proteger de una violación a los derechos de los que se es titular, al mismo tiempo en que se obtiene una ganancia en virtud del invento o de la innovación.

1.1 Naturaleza de las licencias

Una licencia es el otorgamiento de un permiso o derecho de hacer, usar y/o vender un determinado producto, diseño o procedimiento o para realizar otras actividades, cuando dicho otorgamiento es realizado por el titular del derecho¹. De esta manera, el contrato de licencia se puede definir como el acto mediante el cual el licenciante, que es el titular de los derechos, transfiere temporal o definitivamente, el licenciataria tiene ciertos derechos de propiedad intelectual y/o experiencia técnica. Estos derechos pueden incluir patentes, marcas, derechos de autor, secretos industriales, asistencia técnica, ya sea nivel nacional o internacional².

Fundamentalmente, la diferencia entre los contratos de licencia nacionales e internacionales consisten en que estén armonizados los contratos internacionales, que constituirán en: la legislación, las costumbres, el lenguaje y requisitos de los diferentes países contratantes sean

compatibles, y muchas veces serán impuestas las obligaciones sin tomar en cuenta los puntos antes mencionados.

La legislación mexicana reconoce a las licencias en el capítulo VI del Título II de la LPI cuando se relaciona con las invenciones, los modelos de utilidad y los diseños industriales. En cuanto a las licencias relacionadas con las marcas, los avisos y los nombres comerciales, estas están previstas en el Título IV, Capítulo VI de la misma ley.

Por su parte, el artículo 62 de la LPI establece que las formalidades a ser observadas en las licencias son aquellas establecidas por la legislación común. Sin embargo, como se verá a continuación, realmente las formalidades y obligaciones con respecto a las licencias son aquellas contenidas en la Primera Parte del Libro Cuarto del Código Civil denominado "de las Obligaciones", en general y sus fuentes, ya que las licencias no están incluidas entre los contratos típicos.

Los contratos típicos se encuentran regulados en la Segunda Parte del Libro Cuarto del Código Civil denominado "De las Diversas Especies de Contratos".

a) Arrendamiento

Según el artículo 2398 de nuestro Código Civil, existe el arrendamiento cuando "las dos partes contratantes se obligan recíprocamente a conceder el uso o goce temporal de una cosa a cambio de pagar por ese uso o goce un cierto precio".

La esencia del arrendamiento es el otorgar el uso o goce de algo, sobre un derecho, a cambio de un cierto precio, por lo que en principio es lo mismo. Sin embargo, el arrendamiento es utilizado para los bienes tangibles y las licencias para los bienes intangibles, como lo es el caso de la propiedad intelectual.

Podría existir una diferencia entre el arrendamiento y una licencia no exclusiva de uso y goce. Esta diferencia es en el sentido de que el uso de una de las partes no excluya a la otra parte del uso del mismo bien, en el arrendamiento, generalmente el uso del bien de una de las partes, excluyendo el uso del mismo bien por la otra parte; el arrendamiento solo se refiere a bienes tangibles, así aunque es esencia ambos contratos sean lo mismo, el arrendamiento siempre estará relacionado con bienes tangibles, ya sean muebles o inmuebles. Las licencias siempre se relacionarán con bienes intangibles, es decir, con derechos sobre propiedad intelectual.

b) Mandato

El mandato por definición es un contrato personalísimo. Así, en la definición del mandato contenida en el artículo 2546 del Código Civil, se establece que "el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante, los actos jurídicos que éste le encarga".

En las licencias, el licenciatario actúa por cuenta propia realizando los actos jurídicos que él crea de su conveniencia. Además sólo se considera que existirá el mandato cuando no se exija la intervención personal del interesado (artículo 2548 del Código Civil). Por el contrario, en ciertas licencias, la intervención del interesado se pacta en el contrato, con el fin de cotejar, por ejemplo la calidad de los bienes. En el artículo 2554 del Código Civil establece los tres tipos de contratos de mandato que comúnmente se conocen como poderes:

1. Poder para pleitos y cobranzas, mismo que se le puede otorgar al licenciatario.
2. Actos de dominio, que no se le otorga al licenciatario, ya que éste solo tiene derecho de explotar la propiedad intelectual objeto de la licencia.
3. Para actos de administración, que solo se refiere a actos de administración, y en este sentido el licenciatario tiene la posibilidad de realizar un número de actos por cuenta propia.

Entre las obligaciones del mandatarios se encuentra sujetarse a las instrucciones del mandante (art. 2562 del Código Civil). A diferencia, el licenciatario sólo se limita a cumplir con las obligaciones estipuladas en el contrato de licencia. Por lo demás, como se dijo anteriormente, el licenciatario actúa por cuenta propia.

Por lo que se refiere a las diversas formas de terminar ambos contratos, las causas para terminar el mandato se prevén en el artículo 2595 del Código Civil, y éstas pueden consistir hasta en la ausencia o la muerte del mandatario. Un contrato de licencia por lo contrario, termina según se haya pactado en el contrato, y generalmente estas causas incluyen la expiración del registro o término específico³

c) Contrato de prestación de servicios profesionales

La gran diferencia con este tipo de contratos consiste en que en las licencias no se presta ninguna clase de servicios profesionales a cambio de honorarios. Es un contrato en donde el licenciatario a lo único a lo que se obliga es a pagar un precio a cambio del uso de alguna de las figuras de la propiedad intelectual.

d) Contrato laboral

Es este sentido tampoco puede existir ninguna semejanza, ya que en contrato laboral existe una relación de supra-subordinación, creándose lazos laborales. En las licencias existe una relación de coordinación entre las partes contratantes

Habiéndonos introducido un poco en el tema de las licencias o transferencia de tecnología es importante realizar un análisis de lo mismo:

La transferencia de tecnología es un proceso en virtud del cual una persona puede utilizar un conjunto ordenado de conocimientos (invenciones, modelos, diseños, secretos industriales) hasta ese momento en poder de otra, que le permiten elaborar un nuevo producto que satisface una necesidad o un producto ya existente a un precio inferior, en tanto tal, su estudio corresponde al campo de la economía, pero el objetivo de análisis es la comercialización de derechos sobre el bien intangible denominado tecnología.

Una persona jurídica puede utilizar legalmente una invención que ha pasado a ser denominado público por el paso del tiempo y explotarla industrialmente sin necesidad de recurrir a ninguna negociación jurídica. Sólo lo deberá hacer si sobre esa tecnología alguien tiene un derecho (patente, registros de modelos de utilidad o de diseño industrial) o si no se puede acceder a esos conocimientos porque quien los detenta los mantiene en secreto y realiza acciones que impiden que los terceros los conozcan (secretos industriales). En estos casos permitan utilizar la invención, con exclusividad o compartiendo su explotación industrial con otras personas jurídicas.

El denominado contrato de transferencia de tecnología es, en consecuencia, un negocio jurídico que se define por el objeto del mismo, un derecho sobre una tecnología, que puede revestir diversas formas en sus sentidos estrictos y amplio, y que se puede realizar mediante diversos tipos de convenios o contratos, generalmente atípicos.

La tecnología es un bien intangible que ha sido usado frecuentemente a las mercancías, lo que ha sido aplicado ha ciertas categorías de las ciencias económicas, especialmente a: precio, flujo internacional, proceso de producción y apropiación. Por analogía con el derecho de autor, se podría considerar al derecho de patente como un bien inmueble (el Código Civil dice que el Derecho de Autor es un bien mueble, no la bien mueble por analogía es el derecho de patente, no a la tecnología). este método ocasiona muchos problemas ya que no se identifica con claridad la terminología usada para ello, en la doctrina si se precisa como se menciona. La transferencia que implica no sólo la adquisición de un bien, o un derecho sobre un bien, por una persona, sino el desprendimiento del mismo por parte de la otra, lo cual generalmente no sucede. Quien logra una patente o un registro de propiedad intelectual, tiene el derecho de exclusiva el de propiedad industrial, este derecho se puede ceder en forma exclusiva o en forma parcial (autorizando su utilización a otra persona, con reserva del titular de continuar con su utilización a otra persona, con reserva del titular de continuar con su utilización o de poder autorizar a otra o varias personas jurídicas más su explotación comercial e industrial).

La comercialización de tecnología se vincula no sólo al derecho de los convenios y contratos, sino también estrechamente al derecho de la competencia (monopolios y competencia desleal) al derecho de daños o responsabilidades extracontractuales (responsabilidad frente a terceros por defectos de la invención)*

El derecho de patente y los de registro (modelo de utilidad y diseños) pueden ser transferidos, en consecuencia, mediante los negocios jurídicos que permiten transmitir la propiedad: compraventa, permuta, aportación societaria (que puede realizarse a una

sociedad) que se constituye al solo efecto de explotar la invención o como aportación del total del derecho de patente a una sociedad de calidad de aporte de capital.

La ley contempla solamente la cesión del derecho de patente, pero en consideración de las normas generales de la compraventa, debemos incluir a los derivados de una patente en trámite o de invenciones que con claridad pueden dar lugar a una patente. El derecho nace en el momento en que se culmina una actividad inventiva, un modelo de utilidad o un diseño industrial y en este sentido la ley dice con claridad que quien los hubiere realizado o sus causahabientes, tendrá el derecho exclusivo de explotación (art. 9), éste se otorgará a través de una patente o registro, respectivo (art. 10), que en caso de haber fallecido el inventor, puede ser solicitado por el causahabiente (art. 39). Los derechos otorgados son retroactivos, por otra parte, a la fecha de presentación de la solicitud (art. 23) y autorizan a demandar daños y perjuicios a terceros que lo utilizaron con posterioridad a la publicación de la misma en la Gaceta (art. 24).

2. Mecanismos para otorgar licencias

La tecnología, asociados a los secretos industriales, las patentes y las demás figuras de la propiedad intelectual, como se dijo anteriormente, son bienes que pueden ser comprados, vendidos, arrendados o compartidos; las licencias, las franquicias y las co-inversiones son los mecanismos que sirven para la compra, venta y arrendamiento de tecnología, secretos industriales y todas las demás figuras de propiedad intelectual³.

2.1 Franquicias

Fundamentalmente las franquicias, es la licencia en un sistema de comercio o un formato con ciertos requisitos de control e identificación del producto.

De esta manera, una franquicia se puede comparar con un contrato de licencia de marca, ya que de hecho puede existir similitudes con respecto al control de calidad y la identificación del producto. El artículo 142 de la LPI establece que las franquicias existirán cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que las personas a quien se le concedió pueda reproducirlas o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los medios operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

Es decir, una franquicia, además de otorgar el uso a la marca, también incluye el otorgamiento de los conocimientos técnicos necesarios para preservar la calidad e imagen de la misma.

2.2 "Joint - Venture"

El "Joint - Venture", sociedad en participación o co - inversión, implica tecnología, transferencia de tecnología y licencia de tecnología.

Así, esta figura puede definirse como una combinación de dos o más intereses comerciales que unen sus esfuerzos con el fin de obtener resultados comunes compartiendo riesgos y ganancias. Quizá la ventaja más importante de las co - inversiones consiste en que se puede hacer de diferentes formas legales. Así, un ejemplo, es que con el "joint - venture" se puede crear una personalidad jurídica nueva, es decir, una sociedad con capital y objeto social propios o por el contrario, cumplir obligaciones y obtener derechos sólo bajo un contrato de co - inversión.

De esta manera, la transmisión del uso temporal de una marca, patente, o cualquier otra figura, puede ser por medio de su aportación como activo al constituirse una sociedad nueva, o por el contrario, dicha transmisión sólo puede consistir en el objeto primordial de un contrato.

3. Justificación de los contratos de licencia

Al celebrarse un contrato de licencia, las partes integrantes adquieren un flujo muy importante de información que, al mismo tiempo, entra al mercado. Esta situación lleva a mejorar el manejo, y la técnica correspondiente. Así, una compañía, a través de contratos de licencia, puede convertirse en líder de la tecnología de su industria llevándola al progreso y a la eficiencia.

Siguiendo lo anterior, las patentes, son utilizadas para obtener y mantener monopolios y las licencias que versan en ellas toman lugar y se justifican en los siguientes casos:

- a) cuando se subsidian compañías
- b) cuando se crean filiales
- c) cuando se celebran co - inversiones ("Joint - Venture")
- d) Cuando se celebran contratos de intercambio de patentes
- e) a cambio de otros productos
- f) por necesidad de efectivo.

Algunos ejemplos de estas justificaciones se pueden apreciar en las industrias de mayor desarrollo tecnológico como son las industrias farmacéuticas, industrias químicas, de plásticos, de instrumentos científicos e industrias electrónicas.

Desde el punto de vista del posible licenciatario, la razón para celebrar un contrato de licencia puede tener su origen en una transferencia de tecnología. Esto es, el interés por adquirir la licencia será correspondiente con la existencia de una demanda por el producto patentado en el mercado. Sin embargo, hay casos en que aunque exista una gran demanda, los titulares de la patente pueden negarse a celebrar contrato alguno.

A continuación se da un ejemplo ilustrativo de lo que sería un contrato de transferencia de Tecnología.

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, "ALTAVISTA", S. A. DE C. V., QUE EN EL FUTURO SE LE DENOMINARÁ LA EMPRESA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL M. en E. VICTOR MACIAS MEDRANO; POR UNA SEGUNDA PARTE "EPSON", S.A. DE C. V. QUE EN EL FUTURO SE LE DENOMINARÁ "EL SOCIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA INGENIERA GEORGINA VALDESPINO* AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

*PUEDE EXISTIR ALGÚN TIPO DE FIDEICOMISO, TAMBIÉN PUEDE EXISTIR UNA TERCERA PERSONA O SOCIO EN EL PRESENTE CONTRATO, SEGÚN EL CASO, AL QUE SE LE DENOMINARÁ EN EL FUTURO EL "FIDEICOMISO" O "LA PERSONA O ASOCIADO"

DECLARACIONES

I. DE LA EMPRESA

- 1.1 La empresa declara ser una empresa privada, de Sociedad Anónima de Capital Variable, según escritura pública número 0001, pasada ante la fe del Licenciado Fernando Trejo Chaparro, notario público número 002, de la ciudad de México, Distrito Federal, de fecha de 1980.
- 1.2 La EMPRESA cuenta con la capacidad económica, social y comercial, que le permite suscribir el presente convenio.

I.1 DE EL SOCIO

- 2.1 Es una empresa privada, de Sociedad Anónima de Capital Variable, legalmente constituida, según escritura número 22, pasada ante la fe del Licenciado Eduardo Yañez Medina, notario público número 500, de la Ciudad de México, Distrito Federal, de fecha de 1998.
- 2.2 Que ha desarrollado tecnologías relativas a la del "Equipo para tratamiento de aguas residuales a base de energía solar", a través de proyectos concretos, de construcción, diseños y toda lo relacionado a la contaminación de aguas, proyectos y ejecución.

III. DE EL FIDEICOMISO O ASOCIADO (O CUALQUIER TERCERO QUE FORME PARTE DEL CONVENIO SEGUN EL CASO)

Es un fideicomiso constituido para la administraci3n de fondos destinados al apoyo financiero de proyectos especificos de investigaci3n aplicada y desarrollo tecnol3gico que se realiza dentro de la EMPRESA, para impulsar el desarrollo de la investigaci3n aplicada en la industria nacional y la utilizaci3n de estas investigaciones en empresas industriales.

- 3.1 Las partes declaran que es de inter3s en com3n, completar el proceso de innovaci3n tecnol3gica relativo al "Equipo de tratamiento de agua residuales a base de energ3a solar", a trav3s de la instalaci3n y difusi3n comercial de dicho equipo
- 3.2 Que fue constituida por acuerdo entre la EMPRESA Y EL BANCO DE CR3DITO (SOMEX, BANAMEX, BANCOMER, SERFIN, etc.) el de de 1980.
- 3.3 Que cuenta con el comit3 t3cnico formado por cinco representantes de la EMPRESA y cinco representantes del BANCO DE CR3DITO, de acuerdo a lo estipulado en la fracci3n IV del art3culo 45 de la Ley General de Instituciones de Cr3dito y Organizaciones Auxiliares, para la decisi3n sobre el apoyo a proyectos concretos de investigaci3n aplicados por organizaciones.
- 3.4 Que tiene conocimiento de los objetos y alcances de la tecnolog3a relativa a Sistemas Modulares de Biodiscos para tratamiento de aguas de desecho desarrollados por el SOCIO, con apoyo financiero del Fideicomiso

C L A U S U L A S

PRIMERA: OBJETO

Las partes convienen, que el objeto del presente convenio es la transferencia de tecnolog3a del "Equipo para tratamiento de aguas residuales provenientes de lavado automotriz a base de energ3a solar" que ha sido desarrollado por el socio.

SEGUNDA: ALCANCES

El alcance del paquete tecnol3gico a transferir segun el presente convenio consiste en:

- Dise1o mec3nico y estructural del equipo
- Dise1o b3sico y de detalle de los filtros
- Dise1o de sedimentados
- Planos completos del equipo

- Manual de instalación del equipo
- Manual de operación del equipo
- Manual de diseño del sistema
- Manual de mantenimiento.
- Asistencia técnica

El diseño de los equipos será adaptado por la EMPRESA conjuntamente con el asociado, de acuerdo con los requerimientos técnicos de los equipos a instalarse y a la disponibilidad en el mercado de los equipos y materiales asociados a su construcción.

TERCERA: OBLIGACIONES DE EL SOCIO.

El asociado se obliga con la EMPRESA a:

- 3.1 Emplear las infraestructuras y las instalaciones y personal de la EMPRESA, para lograr el objetivo del presente convenio.
- 3.2 transferir a la EMPRESA el paquete tecnológico definido en la cláusula SEGUNDA de este convenio.
- 3.3 Prestar asistencia técnica a la EMPRESA para la instalación y puesta en marcha de un máximo de tres equipos en un tiempo de un año (para cada proyecto, se deberá de evaluar el tiempo que se llevará el montaje de cada equipo).

Este apoyo técnico tendrá como objetivo el capacitar al personal designado por la EMPRESA, para la etapa de la asimilación de la tecnología.

- 3.4 Diseño de un modelo de propaganda del equipo de tratamiento de agua, conjuntamente con el SOCIO.
- 3.5 Entregar a la EMPRESA los recibos correspondientes a sus aportaciones, a través del SOCIO

CUARTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA.

- 4.1 La EMPRESA, se obliga a pagar trimestralmente a el SOCIO por la tecnología transferida mencionada en la cláusula PRIMERA con el alcance definido en la cláusula SEGUNDA, una regalía del 8% sobre las ventas netas facturadas y en base a los cobros efectuados de los equipos de tratamiento de aguas objeto del presente convenio, durante la vigencia del mismo descrita en la cláusula DÉCIMA TERCERA, las regalías se pagarán considerando exclusivamente la parte proporcional correspondiente al número

- de módulos instalados por la EMPRESA en equipos de tratamiento de agua, e instalación del sistema solar, excluyendo los conceptos de obra civil asociados a dicha instalación.
- 4.2 Canalizar en favor del Fideicomiso, la proporción correspondiente a las regalías, de acuerdo a lo expresado en el punto 1 de la cláusula QUINTA.
 - 4.3 En caso de que surgieran en el mercado compradores que fabriquen e instalen equipos de tratamiento de agua similares al del objeto del presente convenio, las partes acordarán un ajuste en el pago de las regalías expresado en el punto anterior, a fin de mantener competitivos los sistemas fabricados por la EMPRESA.
 - 4.4 En caso de que el SOCIO lo solicite, la EMPRESA pondrá a su disposición la documentación contable correspondiente a las ventas de los equipos materia del presente convenio.

QUINTA. DE LA TECNOLOGIA.

EN RELACIÓN CON LA TECNOLOGÍA OBJETO DE ESTE CONVENIO, LAS PARTES empresa, asociado y fideicomiso (en caso de que existiera una tercera persona en el convenio).

- 5.1 Los secretos industriales, patentes, marcas, derechos de autor (si existieran), asociados a la tecnología objeto del presente convenio, serán propiedad nominal de el SOCIO y del fideicomiso (Si existiera un fideicomiso o una tercera persona en el), ajustándose a los lineamientos operativos de este último siendo tramitados dichos títulos por la EMPRESA, en el Territorio Nacional y en el Extranjero, con la obligación de otorgar a los inventores en derecho de aparecer en la solicitud o solicitudes que se generen. La proporción de dicha propiedad será de un 83% a la EMPRESA y un 17% del FIDEICOMISO, según acordado por el Comité Técnico de ambas partes (si existiera una tercera persona que forme parte del convenio).
- 5.2 La EMPRESA tendrá el principal derecho para explotar la tecnología derivada del objeto del presente convenio
- 5.3 La EMPRESA se obliga a mantener vigentes los derechos de autor, las patentes y las marcas, mencionadas en el apartado 1 de la presente cláusula, obtenidos en el país o en el extranjero.
- 5.4 Asimismo, la EMPRESA absorberá los costos de los litigios derivados del posible infrincimiento de las leyes relativas a derechos de propiedad tanto de patentes, marcas así como de derechos de autor, relacionados con la tecnología, objeto del presente convenio.

SEXTA: DE LAS MEJORAS.

- 6.1 En caso de que el SOCIO desarrolle mejoras a la tecnología objeto del presente convenio, o bien otros equipos para el tratamiento de agua, se considerará a la EMPRESA como primera opción para su licenciamiento
- 6.2 Cuando ambas partes mejoren la tecnología objeto del presente convenio, tendrán un porcentaje en participación según acuerdo expícito, además de que tendrán derecho de aparecer como inventores
- 6.3 En caso de que alguna de las partes, realice con sus propios medios mejoras al equipo, sin que involucren principios técnicos ya observables por ambas partes, será el dueño absoluto de la propiedad intelectual y de los ingresos que se generen.

SÉPTIMA: EXCLUSIVIDAD.

El SOCIO y el FIDEICOMISO otorgarán a la EMPRESA en primer lugar el derecho de explotar la tecnología de su propiedad relacionada con el objeto del presente convenio durante la vigencia del mismo. En caso de que la EMPRESA no llegare a explotar la tecnología derivada del objeto del presente convenio en un lapso máximo de 2 años contados a partir de la firma del presente, el asociado tendrá el derecho de transferir la tecnología materia de este instrumento a terceros interesados.

OCTAVA: DEL REGISTRO.

Tanto el SOCIO como la EMPRESA se someten expresamente a lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial así como a la Ley Federal de Derechos de Autor, en cuanto al registro del convenio de Transferencia de Tecnología, por lo que este convenio será registrado por el SOCIO dentro de los siguientes treinta días a la fecha de su firma, siendo la EMPRESA quien sufragará los gastos.

NOVENA: DEL SUBLICENCIAMIENTO Y TRANSFERENCIA A TERCEROS.

Las partes acuerdan, que LA EMPRESA y el SOCIO, podrán sublicenciar la tecnología derivada del objeto de este convenio sólo bajo las siguientes condiciones:

- 9.1 Por el consentimiento expreso y por escrito de las partes, otorgando primera opción a los FIDEICOMISARIOS del FIDEICOMISO mencionados en la declaración III, apartado 1 (según el caso, sino, este punto es innecesario).
- 9.2 Las partes acordarán previamente los términos de negociación con terceros.
- 9.3 Las partes convienen en que los beneficios derivados de la transferencia de tecnología a terceros serán distribuidos al 50% entre la EMPRESA y el SOCIO

9.4 En los contratos con terceros, se acordará que los pagos correspondan a cada una de las partes se realicen directamente, de acuerdo a los porcentajes pactados en el apartado anterior.

9.5 El SOCIO participará de la proporción correspondiente de sus beneficios percibidos por el sublicenciamiento con el Fideicomiso (si este existiera).

DÉCIMA: DE LA CONFIDENCIALIDAD

10.1 Ambas partes mantendrán estricta confidencialidad con relación a la información técnica y financiera derivada de los trabajos del presente convenio durante la vigencia del mismo.

10.2 El personal de ambas partes que este directamente involucrado en los trabajos objeto de este instrumento, firmarán un acuerdo de confidencialidad, en el cual no podrán revelar nada de los que se este realizando.

10.3 El personal de ambas partes, con objeto de divulgar los resultados obtenidos, podrá realizarlo sólo con el consentimiento expreso y por escrito de las partes, una vez que la tecnología haya sido debida y legalmente protegida.

UNDÉCIMA: DE LA RESPONSABILIDAD.

11.1 Queda expresamente pactado que el SOCIO, ni su personal tendrán responsabilidad civil por daños y perjuicios que se pudiera causar la EMPRESA, con motivo del presente convenio, por paro de labores, en virtud de lo cual estas partes se encuentran y impedidas para concluir ininterrumpidamente los trabajos materia de este convenio.

11.2 En caso de así requerirlo, la EMPRESA podrá solicitarlo al SOCIO, asesoría para recomendar soluciones a cualquier problema técnico que resulte de la instalación y operación de los equipos construidos a partir de la tecnología objeto del presente convenio, debiéndose acordar para cada caso, el monto de los pagos a el SOCIO por concepto de dicha asesoría.

DUODÉCIMA: DE LOS RESPONSABLES

12.1 El SOCIO, nombra como responsable de la ejecución del presente convenio a el M. en E. Victor Macias Medrano.

12.2 La EMPRESA nombra como responsable de la ejecución del presente convenio a la Ing. Georgina Valdespino.

12.3 Asimismo, dichos responsables serán los contactos oficiales para las comunicaciones entre ambas partes.

DÉCIMA TERCERA: VIGENCIA.

El presente convenio se mantendrá vigente durante un periodo de 10 años contados a partir de la firma del mismo, siempre y cuando no ocurra lo contrario con la cláusula 7.1 del presente.

DÉCIMA CUARTA: PENALIDAD

La EMPRESA, tendrá una penalidad de un veinte por ciento (20 %), cuando no cumpla con el número de equipos vendidos en un determinado tiempo conforme lo estipula la CLÁUSULA 3.3

DÉCIMA QUINTA: JURISDICCIÓN.

La EMPRESA, el SOCIO y el FIDEICOMISO (o cualquier tercer persona, que existiese), se someten a las leyes aplicables a el primer partido judicial del Distrito Federal, para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, renunciando al fuero de su presente o futuro domicilio o la ubicación de la cosa.

DÉCIMA SEXTA: RELACIÓN LABORAL.

Las partes convienen en que la designación del personal que cada una aporte para la ejecución del objeto del presente convenio o de los contratos que de el se deriven, se entenderá exclusivamente con la parte que lo emplea. En ningún caso podrán considerarse mutuamente "Patrón sustituto".

DÉCIMA SÉPTIMA: RESCISIÓN

Los compromisos adquiridos mediante el presente convenio, serán rescindidos por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consignados a cargo de las partes, debiendo ser comunicada tal decisión por escrito a las otras partes con una anticipación de sesenta (60) días. En cualquier caso se mantendrán los compromisos según su naturaleza, los cuales serán acordados conjuntamente por las partes.

DÉCIMA OCTAVA: DEL DOMICILIO

Las partes declaran como su domicilio presente o futuro los siguientes.

- a) Del "SOCIO"
- b) De la EMPRESA
- c) Del "FIDEICOMISO"

DÉCIMA NOVENA: DOLO.

Ambas partes declaran que en el presente convenio no existe dolo, mala fe, vicios de la voluntad, ni enriquecimiento ilegítimo en detrimento de la contraria, por lo que firman por triplicado ante dos testigos a los días del mes de 2000.

LA EMPRESA

EL SOCIO

M. en E. VICTOR MACIAS MEDRANO
DIRECTOR GENERAL

ING. GEORGINA VALDESPINO
DIRECTORA GENERAL

FIDEICOMISO (TERCERA PERSONA)
JORGE PEREZ GONZÁLEZ

BIBLIOGRAFÍA

¹ Jorda, K. F., Licensing Intellectual Property Technology Transfer, Franklin Pierce Law Center, Concord, N. H., E. U. A., 1993

² Arnold, Tom, The Law of Licensing Basic Considerations in Licensing, E. U. A., 1987.

³ Jorda, K. F., Proactive Intellectual Property Management, Franklin Pierce Law Center, Concord, N. H., E. U. A., 1994.

⁴ Chulia, Francesc Vicent La transmisión de derechos de propiedad industrial, Editorial Ariel Derechos, Barcelona España

⁵ Blair, Homer, Licensing Advantages and Alternatives, Franklin Pierce Law Center, Concord, N. H., E. U. A., 1990.

Rodriguez González, Ana Cecilia, Estudio comparativo entre México y los Estados Unidos de America en materia de Propiedad Industrial, Instituto Tecnológico Autónomo de México

CONCLUSIONES

Por último, se hará referencia de algunos de los aspectos que se obtienen como resultado de las conclusiones, razones y recomendaciones en base a los objetivos, tomando el valor económico de las marcas, patentes y figuras jurídicas; porque tiene suma importancia la propiedad industrial.

Es el Programa Nacional de Modernización Industrial, tomando todo el conjunto de disposiciones de la política industrial del gobierno actual, tiene un propósito común, propiciar el proceso de modernización tecnológica del sector industrial, como medio para lograr el mejoramiento de la productividad y de la calidad en las distintas industrias del país. Se trata en primera instancia, de recuperar de manera gradual el crecimiento de nuestra industria, sobre bases de productividad y calidad, para mejorar las condiciones materiales de vida de la población, de manera sostenida.

En este contexto emerge a nivel mundial, que las empresas compitan cada vez más con fundamentos en las ventajas que ellas mismas desarrollen frente a sus competidores en cuanto al mejoramiento de sus productos o al perfeccionamiento de sus procesos, las empresas más exitosas obtienen, gracias a la introducción de nuevas ideas en el desarrollo de sus mercados y de sus tecnologías, mayores beneficios económicos; formándose una nueva y sana competencia fundada en la revolución del conocimiento científico y tecnológico y en la integración comercial del mundo.

La competitividad implica una serie de nuevas actitudes y destrezas en materia de gestión empresarial, el éxito de la permanencia y el desenvolvimiento de un negocio depende fundamentalmente de la habilidad de las personas que trabajan en él, en cuanto a la introducción oportuna y continua de las nuevas ideas que permitan el mejoramiento y la innovación de los bienes y servicios que ofrecen el negocio a un mercado cada vez más competitivo.

Desde el inicio de la postguerra, el sistema de producción en masa dio como resultado grandes economías de escala, que permiten a las empresas lograr costos unitarios de producción suficientemente bajos, con lo cual podrían ser competitivas dentro de su economía nacional como a nivel mundial. Sin embargo, estos grandes volúmenes de producción o tirajes en masa, tienden hoy en día a desaparecer gradualmente, conforme a las clientelas en los diferentes países y alrededor del mundo, variando sus gustos a través del tiempo de un mundo acelerado, inducido en buena medida por la creciente innovación de productos rígidos y masivos, enfrentan la dificultad de adaptarse a mercados más específicos y cambiantes, por esto vemos que los sistemas de producción más flexibles como el de Japón o en Alemania y en algunos otros que tienden a superar en términos de éxito comercial y productivo a los sistemas más rígidos y de producción en masa, que caracterizan la producción en los Estados Unidos de América.

Asimismo, las ventajas de las empresas, en otros países, basadas en la abundancia relativa de recursos naturales y de fuerza de trabajo, también van desvaneciéndose a la luz de la revolución del conocimiento científico y la unificación comercial del mundo.

Todo lo anterior explica por que a nivel internacional la propiedad intelectual en la industria tiene un papel renovado y más importante en la época actual que el que había tenido en el pasado, sirve para encauzar estimular y defender las ventajas competitivas que desarrollan las empresas con base en nuevas ideas o creaciones, respecto a procesos o productos.

En seguida se señalan algunos instrumentos o figuras de la propiedad industrial que son realmente herramientas activas para la modernización del comercio y de la industria dando sugerencias y recomendaciones.

1. En el caso del secreto industrial, es la competencia leal, la que garantiza que se verifique uno de los condicionantes que hace posible que la economía de mercado tienda a la eficiencia, en segundo término, protege la confianza que le brinda la empresa a los trabajadores que tienen acceso a un conocimiento técnico confidencial e indirectamente protege al productor y a los consumidores, que se verán beneficiados de un comportamiento leal del mercado, si bien, en términos generales que agregan poco al tema en cuestión, se puede coincidir en que el bien protegido es el secreto industrial de la empresa.
2. El secreto industrial carece de protección jurídica, debido a que en el IMPi no se realizan registros de secretos industriales, porque si los hubiera perderían la característica de secreto. Se recomienda, que el que tenga un secreto industrial lo maneje con mucha secrecía, y que siempre el producto, el proceso, los equipos, o cualquier servicio que se ofrezca bajo secreto industrial tenga las mismas características: la información que tenga el dueño del secreto industrial, deberá estar contenida en cualquier soporte físico, es decir, en documentos, cintas magnéticas, diskettes, o en cualquier medio.
3. En el caso de las patentes, quizá encontramos una situación más compleja, porque son más numerosos los elementos en juego: una patente contiene una descripción suficientemente detallada de la invención que se protege, de modo que constituye un documento público en el que consta la información relevante en materia tecnológica para producir industrialmente esa invención. Las colecciones de documentos de patentes son bibliotecas tecnológicas importantísimas, porque describen las tecnologías actuales en términos que mejor entiende el industrial, son más útiles en la práctica; que los acervos de los libros especializados, en materia técnica, que no son necesariamente los más actualizados, los más modernos o los que están expresados en el lenguaje más propio para el industrial. Existen, entonces, en las patentes la disponibilidad de información tecnológica relevante para las empresas, los centros de

4. investigación y desarrollo o los inventores independientes, lo que hace un instrumento óptimo o útil para inducir un ritmo de cambio tecnológico y de ideas para desarrollar ventajas competitivas cada vez más ágil en la economía.
5. Las patentes son herramientas para consolidar ventajas competitivas, es quizá lo más importante de ellas, la patente da a su titular el derecho de ser él, y solo él, quien decida sobre cómo se va a utilizar la invención, claro está, es propiamente la expresión de la idea, porque a la presentación de un producto exitoso en el mercado, hay un gran trecho
6. En el caso de las patentes se tienen: primer término, que desarrollar una buena idea hasta convertirla en un gran producto, no es un fenómeno natural ni gratuito y mucho menos accidental, además está tiene una infinidad de riesgos; quien ha desarrollado una nueva idea con un potencial industrial importante y lo ha reflejado en una solicitud de patente, necesita empezar en ese momento a transformar esa idea, a través de un desarrollo tecnológico en una aplicación industrial concreta con las características que necesita el mercado. Hay una fase inicial indispensable en la que debe perfeccionarse el procedimiento industrial para la elaboración de una invención, de tal suerte que se abaraten los costos para producirla, porque la invención hecha producto se ofreciera en el mercado a un precio estratégicamente conveniente, entonces es muy probable que esa buena idea documentada en una patente no trascienda al mercado como producto exitoso. En efecto, son numerosas las invenciones patentadas que quedan realmente en el olvido, porque no pudieron traducirse en productos con precio que puedan ser competitivos frente a otros productos, patentados o no, que ya estaban antes en el mercado, quien tiene una buena idea tecnológica y la patente, necesita tener elementos de control sobre la fabricación de ese producto para asegurarse de que los costos de producción se perfeccionen a tal grado en la etapa introductoria, de tal manera que el producto se haga exitoso, esto es ventajoso no sólo para el industrial, sino para la sociedad: para que las buenas ideas no se queden archivadas en colecciones de documentos, sino que realmente brinden a los consumidores un flujo de productos innovadores, mejorados y de costos competitivos.
7. El segundo término, tiene que ver con el desarrollo de una buena idea para concretar un buen producto, aquellos elementos mercadológicos de dirección de productos hacia la clientela específica que mejor puede valorarlo, requieren de un esfuerzo de planeación y de control por parte del empresario; es decir, si alguien tiene una idea patentada se la puede licenciar a cualquier persona o empresa que este interesada en ella, para que la desarrolle, corre el riesgo de que esa persona o empresa no posicione el producto en el momento adecuado y con la clientela que mejor lo va a valorar, también, se corre el peligro de que la buena idea no llegue a convertirse en un buen producto, si no está manejando en un ambiente controlado mercadológicamente para que la idea se convierta en un buen producto.
8. La marca constituye un signo distintivo que permite a los consumidores identificar

a un producto en el mercado y diferenciarlo de otros contra los que compite. Por esta razón, la marca es asociada por la clientela con las bondades del producto, valorándola con la experiencia que se adquiere de las compras repetidas de diversas variedades o marcas del producto. Así, el desarrollo de una marca por parte de un industrial, es un mecanismo para que las compras de los consumidores se orienten a favorecer aquellas variedades que mejor satisfacen sus necesidades.

9. De esta manera, las marcas facilitan que la demanda selectiva del mercado se traduzca en mayores ingresos para las empresas que ofrecen los productos que mejor responden a la calidad que demanda el mercado. Son esos mayores ingresos para las empresas que hacen un esfuerzo especial por captar las compras de los consumidores, lo que les permite a las empresas el reinvertir utilidades para mejorar continuamente la calidad de sus productos, por medio de procesos, usos, mejoras y cualquier forma que puedan innovar, a fin de desarrollarse comunidades de producción plenamente competitivas.

El sistema moderno de marcas representa, que estas, se vean notoriamente favorecidas, si los consumidores son racionales, al encontrar variedades indistinguibles de determinado producto en un mostrador, orientándose por lo más barato, el sistema de marcas que en la experiencia repetida de consumirlo permita a los clientes identificar cual es la variedad de productos que les de buenos resultados, la demanda en el mercado no se orienta hacia favorecer las variedades de mejor calidad; entonces las empresas tienen incentivo para reinvertir en la mejora de sus productos y en la modernización de sus procesos para abaratar costos y precios, este es un ejemplo de como un sistema de marcas moderno como la de nuestro país es un instrumento activo para la modernización del comercio y de la industria en general.

10. La propiedad industrial nos da elementos para enfrentar con éxito una situación internacionalmente más variada y competitiva, en la que tenemos que entregar mejores productos, con las características que necesita el mercado en cuanto a tecnología y calidad, aprovechando y protegiendo las ventajas competitivas efímeras que las empresas y los individuos van generando gracias a sus esfuerzos por introducir nuevas y mejores ideas en la producción y en la distribución de bienes y servicios.
11. Los productos de la propiedad industrial, han dado como resultado la búsqueda de mercados en otros países para poder producir más rápidamente y generar los empleos al ritmo que demanda el crecimiento de la fuerza del trabajo.

Hemos abierto desde entonces nuestra economía, para poder importar las cosas que a veces necesitamos para reelaborarlas y explotárlas; sin embargo, en este contexto es importante tener ventajas para competir, en el contexto de la nueva competencia a la cual hemos referido anteriormente, no puede limitarse anteriormente a la abundancia de recursos naturales o de mano de obra por ponerlo de manera fácil. Hoy, para poder competir dentro y fuera del país, las empresas mexicanas tienen la necesidad de mejorar su producción y la calidad de sus productos y para lograr esto es necesario introducir nuevas y mejores

tecnologías fundadas en una política industrial en materia de propiedad industrial de las empresas. Las circunstancias actuales plantean nuevas exigencias, por los cambios internos que han ocurrido en nuestro país y por los cambios externos que estamos observando en la economía mundial, la propiedad industrial tiene hoy un nuevo significado en México y a nivel internacional.

En la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, que es un foro de las Naciones Unidas, con carácter fundamentalmente jurídico y no económico, ha estado tratando de unificar, en los elementos principales y no en los detalles, las legislaciones de las patentes de muy diferentes países, porque ante la globalización no basta proteger una invención sólo en un país donde se opera, sino que hay que hacerlo también en todos los países donde posibles competidores pudieran apropiarse deslealmente de tecnologías y dañar la competitividad de quienes la han generado.