

00721
570



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y
DERECHOS DE AUTOR

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

LA APLICACIÓN DEL TRATADO DE
COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES EN
MÉXICO

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN DERECHO

PRESENTA:
ERIKA MAYELA MENESES CAZARES



ASESOR DE TESIS:
LIC. JORGE MIER Y CONCHA SEGURA

MÉXICO, D.F.

2003

A



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



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.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

Resolución General de Educación No. 10
El presente es formato electrónico a través del
cual se realiza el trámite de inscripción

NOMBRE: ERIKA MAYELA
MENESES CAZARES

FECHA: 5 NOV 2003

FIRMA: [Firma manuscrita]

A DIOS, por guiar cada paso en mi vida.

A mis PADRES, con todo mi amor, por su apoyo, entrega y cariño incondicional. Por estar ahí, siempre para mí. Porque todo lo que soy se los debo a Ustedes.

A mi hermano, JULIO, porque contigo están mis mejores recuerdos de la infancia; por cada vivencia compartida, por tu apoyo y protección. Te quiero.

A Pittis y July, mis abuelos queridos, porque se que desde el cielo siguen cuidándome y mandándome sus bendiciones.

A mis abuelos, Arturo y Luz María, con todo mi cariño.

A todos y cada uno de los miembros de mi familia. En especial a Dolores Cázares; a mis primos Mary, Tony, Mónica y Chely; a mis sobrinos Raúl, Mau, Salvador Enrique y Emilia; a mi cuñada, Alicia.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

3

A mi maestro y amigo, Licenciado **Jorge Mier y Concha Segura**, con profunda admiración y respeto; por su valiosa ayuda y dirección en este trabajo y por transmitirme el gusto por la Propiedad Intelectual.

Al Licenciado **Raúl H. Zepeda Ruiz**, por brindarme la primera oportunidad laboral en el campo jurídico.

A los Licenciados **Adolfo Gamboa y Alvarado** y **Luis Felipe Aguilar Rico**, por su apoyo, confianza y crecimiento profesional durante estos casi cinco años.

A los Licenciados **Guillermo Caballero**, **Luisa Suárez Bautista**, **Fiamma Rizzo Fuentes**, **Eduardo Sánchez-García Real**, **Javier García Sotes**, **Luis Schmidt Ruiz del Moral**, **Guillermo Treviño**, **Alejandro Loera Aguilar**, **Carlos Trosino Ladrón de Guevara** y **Alonso de la Peña Martínez**, por contribuir a mi formación profesional y ser mano amiga.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

A **Alejandra López-Toledo González**, por su amistad incondicional y desinteresada. Por estar y compartir conmigo los momentos más importantes de mi vida.

A **Alejandro González-Durán Fernández**, por el apoyo y consejos de un gran amigo.

A **Lizeth, Maru, Charo, Marymar, Carlos, Víctor, Damián, Diana, Gissel, Juan, Lucas** y a todos mis amigos que por el simple hecho de conocerlos, han dejado una huella imborrable en mí y por ser parte fundamental en mi vida.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

A todos mis **MAESTROS**, por ser parte fundamental de mi formación.

Al Doctor **David Rangel Medina**, por su apoyo y dedicación para la culminación de este trabajo, así como a todas aquellas personas que de alguna forma contribuyeron en la realización de este trabajo.

A la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, mi Alma Mater.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

E

INDICE

INTRODUCCION

i

CAPITULO PRIMERO

1 MARCO HISTORICO

1

1.1	Regulación Internacional del Sistema de Patentes.	1
1.1.1	Disposiciones aplicables durante el S. XV y XVI.	2
1.1.2	Estatuto de los Monopolios de 1624 (Inglaterra)	3
1.1.3	Patent Act del 10 de abril de 1790 (E.U.A.)	4
1.1.4	Ley del 7 de enero de 1791 (París)	6
1.1.5	Convenio de París de 1883	7
1.1.6	Tratado de Cooperación en Materia de Patentes de 1970	8
1.2	Evolución de la Legislación Mexicana en Materia de Patentes	8
1.2.1	Decreto expedido por las Cortes Españolas del 2 de octubre de 1820	9
1.2.2	Ley sobre derecho de propiedad de los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria de 1832	10
1.2.3	Ley de patentes de invención o perfeccionamiento de 1890	10
1.2.4	Ley de Patentes de Invención de 1903	11
1.2.5	Ley de Patentes de Invención de 1928	12
1.2.6	Ley de Propiedad Industrial de 1942	14
1.2.7	Ley de invenciones y marcas de 1975	15
1.2.8	Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991	16
1.2.8.1	Origen de la Iniciativa de la Ley de 1991	16
1.2.8.2	Iniciativa de la Ley de 1991	17
1.2.8.3	Innovaciones de la Ley de 1991	18

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

f

1.3	Legislación Vigente en materia de Patentes.	18
	Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial (Ahora Ley de Propiedad Industrial), reformada en 1994	19
1.3.1		
	Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial de 1994	19
1.3.2		
	Decreto por el que se aprueba el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), así como su reglamento (1994)	20
1.3.3		

CAPITULO SEGUNDO

2	CONCEPTOS GENERALES DEL SISTEMA TRADICIONAL DE PATENTES EN MEXICO	21
2.1	Concepto	21
2.2	Principios del Sistema de Patentes	24
	2.2.1 Principio de Exclusión (exclusividad)	24
	2.2.2 Principio de Prelación	25
	2.2.3 Principio de prioridad	26
	2.2.4 Principio de Territorialidad	26
2.3	Sujetos que pueden solicitar una patente	27
2.4	Requisitos de Patentabilidad	29
	2.4.1 Novedad	30
	2.4.2 Actividad Inventiva	31
	2.4.3 Aplicación Industrial	32
2.5	Invencciones No Patentables	33

6

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

2.6	Tramitación de las patentes	36
2.6.1	Solicitud	37
	2.6.1.1 Requisitos de la Solicitud	37
	2.6.1.2 Documentos que deben acompañar la solicitud	39
	2.6.1.3 Presentación de la Solicitud	45
2.6.2	Examen de Forma	47
2.6.3	Publicación de la Solicitud	47
2.6.4	Examen de Fondo	48
2.6.5	Conclusión del Trámite	49
	2.6.5.1 Abandono de la Solicitud de la Patente	49
	2.6.5.2 Negativa de concesión de la patente	49
	2.6.5.3 Concesión de la Patente y expedición del Título	50
2.7	Derechos del Titular de la Patente	51
	2.7.1 Agotamiento del Derecho	52
2.8	Obligaciones del Titular de la Patente	54
2.9	Pérdida de los derechos que confiere la Patente	55
	2.9.1 Caducidad	55
	2.9.2 Nulidad	56

CAPITULO TERCERO

3	TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES	58
3.1	Antecedentes Históricos del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes	58
3.2	Concepto	59
3.3	Objetivos que persigue	60
3.4	Características del Sistema	61

H

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

3.5	Ventajas	62
-----	----------	----

CAPITULO CUARTO

4	FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PCT	64
4.1	Sujetos	64
4.1.1	Solicitante	64
4.1.2	Oficina Receptora	65
4.1.3	Administración Encargada de la Búsqueda	65
4.1.4	Oficina Designada	66
4.1.5	Administraciones encargadas del Examen Preliminar Internacional	66
4.1.6	Oficina Elegida	67
4.1.7	Oficina Internacional	67
4.2	Solicitud Internacional	67
4.2.1	Requisitos de la Solicitud	68
4.2.2	Contenido de la Solicitud	69
4.2.2.1	Petitorio	69
4.2.2.2	Reivindicación de Prioridad	70
4.2.2.3	Descripción	70
4.2.2.4	Reivindicaciones	70
4.2.2.5	Dibujos	71
4.2.2.6	Resumen	71
4.2.3	Fecha de Presentación de la Solicitud y sus efectos	72
4.2.4	Transmisión de la Solicitud Internacional a la Oficina Internacional y a la Administración encargada de realizar la búsqueda internacional	73
4.3	Tasas	73
4.4	Búsqueda Internacional	76
4.4.1	Finalidad de la búsqueda internacional	76
4.4.2	Documentación Mínima	77
4.4.3	Procedimiento	78

I

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

4.4.4	Informe de la Búsqueda Internacional	79
4.4.5	Modificaciones a las Reivindicaciones	80
4.5	Publicación Internacional	81
4.5.1	Efectos de la Publicación Internacional	82
4.6	Procedimiento en las Oficinas Designadas	83
4.6.1	Examen Preliminar Internacional (Capítulo II del PCT)	84
4.6.2	Objetivo	85
4.6.3	Procedimiento	85
4.6.4	Informe del Examen Preliminar Internacional	87
4.7	Procedimiento en las Oficinas Elegidas	88

CAPITULO QUINTO

5	APLICACIÓN DEL PCT EN MEXICO	90
5.1	Evolución del PCT en el ámbito Internacional	90
5.2	Datos Estadísticos	91
5.3	Reformas al PCT	102
5.4	Aplicación del PCT en México	105

ANEXO "A"	Ejemplo de Petitorio.	111
------------------	-----------------------	-----

CONCLUSIONES		124
---------------------	--	-----

BIBLIOGRAFIA		128
---------------------	--	-----

5

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

INTRODUCCION

La protección a las invenciones se remonta a los comienzos del Siglo XV donde los primeros privilegios otorgados con características similares a las actuales patentes se llevaron acabo en Venecia y Alemania.

A medida que el desarrollo industrial y tecnológico se aceleraba y se incrementaban los intercambios comerciales en el mundo, surgió la necesidad de establecer un sistema internacional de protección a los inventores.

Es así como durante más de un siglo, el Convenio de París de 1883, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual desde 1967, ha sido la fuente más importante del derecho internacional en materia de Propiedad Industrial. Sin embargo, los avances tecnológicos, así como el proceso de globalización económica mundial, han impulsado al surgimiento de nuevos tratados en materias específicas. Tal es el caso del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes de junio de 1970, mejor conocido por sus siglas en inglés como PCT (Patent Cooperation Treaty — "PCT").

Los Estados parte en dicho Tratado, conscientes del deseo de contribuir (i) al desarrollo de la ciencia y tecnología, (ii) al perfeccionamiento de la protección legal de las invenciones, (iii) a la simplificación económica y administrativa en la obtención de la protección de las invenciones, cuando esta protección es deseada en varios países, y (iv) a la cooperación internacional, en 1970 unieron sus esfuerzos para la constitución de la Unión Internacional de Cooperación en Materia de Patentes. De acuerdo al Artículo 1º del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, los Estados parte en dicho Tratado, se constituyen en la Unión para la cooperación en la presentación, búsqueda y examen de

PAGINACION DISCONTINUA

las solicitudes de protección de las invenciones, y para la prestación de servicios técnicos especiales, formando la Unión Internacional de Cooperación en Materia de Patentes."

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, en ningún momento trata de competir con el Convenio de París de 1883, sino que lo complementa. Se trata de un acuerdo especial concertado a la luz de dicho Convenio, que sitúa bajo el signo de la cooperación, la presentación de solicitudes de patente, la búsqueda y el examen, así como la divulgación de las informaciones técnicas contenidas en las solicitudes ("solicitudes internacionales"), estableciendo un sistema internacional en donde mediante la presentación de una solicitud única, redactada en un solo idioma, se despliegan sus efectos en cada uno de los países parte del Tratado que el solicitante designa en su solicitud.

Dentro de los principales objetivos del PCT, se encuentran: la eficacia, el ahorro de esfuerzo, tiempo, trabajo y costos a quien busca la protección para un mismo invento en varios países, y en general la simplificación administrativa.

Pues bien, es así como se ha tratado de realizar un estudio general de la protección legal de las invenciones, analizando desde sus más remotos antecedentes hasta el surgimiento de tratados específicos en la materia, como es el caso del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, así como sus ventajas y beneficios al ser aplicado a la par del Sistema Tradicional de Patentes; para concluir con un Análisis de su aplicación tanto Internacional como en nuestro país.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

CAPITULO PRIMERO

MARCO HISTORICO

1.1 Regulación Internacional del Sistema de Patentes

Considero de suma importancia iniciar este trabajo con el estudio de los primeros antecedentes reales en materia de patentes y su evolución, hasta el surgimiento de tratados específicos en la materia, como lo es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, también conocido como "PCT" por sus siglas en inglés (Patent Cooperation Treaty). Lo anterior con la finalidad de analizar el tratamiento diverso que, a lo largo de los siglos ha regido en materia de patentes y como dichos tratados han marcado el tratamiento que se le ha dado al trámite y concesión de las patentes de invención en nuestro país.

El Sistema Internacional de patentes, tal como lo conocemos en la actualidad, constituye una compleja estructura de leyes y costumbres nacionales, acuerdos y prácticas internacionales privados y acuerdos y convenciones intergubernamentales, referentes a las patentes sobre los inventos. A pesar de esta complejidad legal, a la antigüedad de la institución y a las modificaciones que se le introdujeron en el tiempo, las características principales de las patentes se mantienen hasta nuestros días, tales como: (i) el derecho de exclusividad en la explotación, (ii) la promoción al desarrollo industrial, lo que más tarde se traduciría en una exigencia de utilidad, (iii) la temporalidad de dichos privilegios, y (iv) la exigencia de la explotación de la invención para continuar disfrutando de dichos privilegios.¹ Aún cuando no se ha alcanzado una uniformidad total en el tema, ni en su alcance, ni en los propósitos de las diversas leyes nacionales de patentes, la celebración

¹ PEREZ MIRANDA, Rafael, "Propiedad Industrial y Competencia en México", Ed. Porrúa, México, 1999, págs. 1 y ss.

de diversos Acuerdos Internacionales ha eliminado algunas de las grandes divergencias que se han venido suscitando al paso de los años.²

1.1.1 Disposiciones aplicables durante el S. XV y XVI

En los siglos XV y XVI encontramos en Europa diversos ejemplos de privilegios otorgados a innovadores.

El primer régimen de patentes que presenta las principales características de las leyes contemporáneas sobre la materia fue, según se estima, el adoptado en 1474 por la República de Venecia.³ A estas disposiciones se les ha considerado como "La Primera Ley de Patentes" y se sabe que alrededor de cien privilegios para inventos industriales fueron otorgados entre 1475 y 1550.

De la aplicación de esta Ley, se deduce que el otorgamiento de la patente fue, en esta época, un privilegio discrecional, consistente en el otorgamiento de una exclusividad en la explotación de una invención o de una nueva industria, un derecho de monopolio cuya protección pretendía promover el desarrollo de la industria. Dicha exclusividad era concedida por un tiempo determinado de diez años y se exigía la explotación de la invención como requisito para continuar gozando de los derechos antes referidos.

Por lo anterior, podemos desprender que la República de Venecia poseyó un sistema bastante bien desarrollado de patentes para los inventores de nuevas artes y máquinas, estableciendo el primer precedente legislativo que se dictó en la materia.

Por otro lado, durante el Siglo XVI las patentes eran ampliamente utilizadas por los príncipes alemanes. Las bases según las cuales se otorgaban, eran en esencia las mismas que las patentes modernas. La utilidad y la novedad eran elementos tomados en cuenta para la concesión de dichos privilegios. Autores como Fritz Hoffman, consideran a Alemania como la tierra de las invenciones, por la vigorosa actividad de los inventores, así

² PENROSE, Edith T., "La Economía del Sistema Internacional de Patentes", Ed. Siglo XXI, México, 1974, pág. 5.

³ "La Función del Sistema de Patentes en la Transmisión de Tecnología a los Países en Desarrollo", Naciones Unidas, Nueva York, 1975, pág. 34.

como por el gran desarrollo económico que se suscitó en ese país en el S. XVI, mientras que en Francia e Inglaterra, apenas se iniciaban políticas similares.⁴

1.1.2 Estatuto de los Monopolios de 1624 (Inglaterra)

En Inglaterra, la vida municipal y comercial se basaba en el otorgamiento de cédulas, privilegios, franquicias y licencias especiales otorgados por la Corona, por lo que los privilegios comerciales e industriales, eran sólo diferentes especies del mismo género, no siendo fácil distinguir a la patente de innovación de los otros privilegios concedidos.

El poder de los gremios para regular los oficios y controlar los términos de acuerdo con los cuales podían ser practicados, se usaba con frecuencia para retardar las innovaciones.

Hasta 1570, los monopolios de patente resultaban una manera fácil de recompensar a los favoritos, de asegurar la lealtad de personajes prominentes a la Corona, de obtener dinero y establecer un control central sobre la industria. Dichos monopolios eran vistos como (i) contrarios al interés nacional, (ii) sin consideración a la opinión pública, y (iii) una forma de violar el derecho consuetudinario. Bajo el reinado de Isabel y Jacobo I, se usaron cada vez más con estos propósitos.⁵

No fue sino hasta 1601 que la rebeldía de la Cámara de los Comunes llegó a tal extremo que la reina, emprendió la reforma del sistema aboliendo diversos monopolios y sometiendo a los demás al criterio del derecho consuetudinario.⁶

El fracaso de Jacobo I para ajustar sus concesiones de monopolios al derecho consuetudinario, hizo necesario el surgimiento del Estatuto de Monopolios de 1623, por lo que no fue sino hasta este año que se le dio reconocimiento estatutario a la patente de inventor, por ser un monopolio justificado que debía distinguirse de otros privilegios monopolísticos.

⁴ PENROSE, Op. Cit. pág.6 y ss.

⁵ Idem, pág. 8.

⁶ Idem, pág. 9.



"Es, en 1623, en Inglaterra el rey Jacobo expidió el *Estatute of Monopolies*, primer reglamento sobre patentes de invención. Se otorgaba mediante cartas abiertas o Luttera Patentes, donde ya se emplea la palabra patente, teniendo como ideas fundamentales, que ese beneficio sólo deriva de la calidad de inventor y de la novedad de su obra, es temporal, limitado cuando se oponga a la ley o a los intereses del Estado."⁷

Mediante dicho reconocimiento se empezaron a derribar las restricciones gremiales, dando paso al fomento de la industria a escala nacional por parte de la Corona. El Estatuto declaró nulos los monopolios y disponía que se debía indemnizar a las personas que hubieran sido perjudicadas por ellos.⁸ El artículo sexto de dicho estatuto resultó ser una disposición de especial importancia en la materia, al ser la primera ley en establecer el principio de que sólo al verdadero y primer inventor de una nueva manufactura debía otorgársele un monopolio de patente.

Cabe destacar de dichas disposiciones, que (i) el monarca sólo podía conceder el monopolio cuando se trataba de una invención que no provocara daños a la política económica estatal, (ii) el privilegio se podía otorgar no sólo a los inventores, sino también a quienes introdujeran una industria, aún en el caso de que dicha industria ya fuera conocida en otros países, y (iii) el privilegio se otorgaba al primer inventor por un plazo determinado de 14 años.⁹

Es así como dicho Estatuto subsistió en Inglaterra por mas de 150 años, convirtiéndose a su vez en el antecesor directo de otras leyes de patentes como lo son la de los Estados Unidos y la Francesa de 1971.

1.1.3 *Patent Act* del 10 de abril de 1790 (E.U.A.)

Muchos de los gobiernos coloniales habían otorgado privilegios exclusivos a los inventores e incluso algunos habían elaborado disposiciones legales especiales para ello,

⁷ Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo I, Editorial Argentina, Buenos Aires, Argentina, 1964, pág. 658.

⁸ PENROSE, Op. Cit., pág. 7 y ss.

⁹ *Guides to Information Sources, "Information Sources in Patents"*, Ed. Bowker-Saur, Londres, 1992, págs. 6 y ss.

otorgándose privilegios de monopolio no sólo a las invenciones de nacionales, sino también para las innovaciones extranjeras.

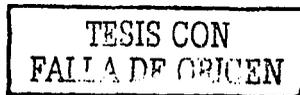
Para evitar y prevenir abusos ante esos privilegios, en 1641 las legislaturas de Massachusetts y la de Connecticut, entre otras, decretaron que no se otorgaría o permitiría ningún monopolio que no fuera un invento nuevo y provechoso para el país y que dicho privilegio sería siempre por un corto tiempo.

No fue sino hasta el Siglo XVIII en que el sistema de Patentes de los Estados Unidos de América encuentra su verdadero origen, cuando en 1788 la Constitución de dicho país, en el Artículo 1, sección 8, establecía que "El Congreso estará facultado ... para promover el progreso de las ciencias y el uso de las artes útiles, asegurando, por tiempo limitado, a los autores e inventores de los derechos exclusivos de sus respectivos escritos y descubrimientos".

A esta disposición le siguió la promulgación de la primera Ley Federal de Patentes, la cual contemplaba entre otros puntos: (i) que la concesión de las patentes partía de una solicitud hecha por una persona, la cual aseguraba haber descubierto o inventado un objeto útil que fuese desconocido o inusual, (ii) la solicitud se presentaba ante un órgano administrativo o judicial, (iii) en dicha solicitud se anexaba una descripción detallada de la invención, ya fuera con dibujos, esquemas y/o un modelo, (iv) el derecho exclusivo se otorgaba por un plazo no mayor a 14 años, y (v) la violación de los derechos de patentes era castigada con la confiscación de los objetos falsificados y se determinaban los daños y perjuicios, para ser resarcidos.

En 1793, la Ley en cuestión sufrió una reforma mediante la cual se introdujo el principio del "juramento del inventor", mediante el cual éste manifiesta que realmente era el primer inventor.

En 1836 se introducen conceptos como el examen previo de invención, realizado por técnicos hábiles en cada materia.



El sistema para alentar la importación de industrias nuevas desapareció gradualmente y sólo subsistió la propia patente de invención establecida en la Constitución Federal¹⁰ dejando atrás muchas disposiciones legales especiales elaboradas por los gobiernos coloniales.

1.1.4 Ley del 7 de enero de 1791 (París)

En Francia, al igual que en Inglaterra, los primeros tiempos de la patente de invención se reduce a una historia de favores reales caprichosos y arbitrarios, que con el tiempo se convirtieron en un sistema regulado que subsistió como una excepción a la supresión general de los monopolios patrocinados por el Estado.

Como en el resto de Europa Medieval, la vida económica se organizaba sobre la base de gremios de artesanos y comerciantes, que eran regulados en distintos grados por la Corona.

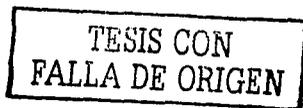
Para el año de 1673, París tenía sólo setenta gremios legalizados y éstos solo cubrían un pequeño número de los negocios de la ciudad. Fue la monarquía, al incrementar su control mediante edictos y reglamentos, la que creó la rígida estructura dentro de la cual operaba la industria. Es pues así como se fue creando un sistema doble con el objeto de permitir la innovación, creando un conflicto, ya que los gremios se opusieron a las patentes de inventores.¹¹

La Revolución de 1789 produjo como consecuencia la abolición de viejas reglamentaciones de los gremios, liberando de esas restricciones al comercio y a la industria. También los inventores fueron liberados de dichas reglamentaciones, pero no fue sino hasta 1791, cuando el Asamblea Constitucional de Francia promulgó una amplia Ley de Patentes en la que el derecho del inventor a su creación se declaró como "un derecho de propiedad", creando una legislación dirigida completamente a la materia que nos ocupa.¹²

¹⁰ CONNOR, John T., "*Patent Laws, US Department of Commerce*", Estados Unidos de América, 1965.

¹¹ PENROSE, Op. Cit. pág. 12.

¹² Idem, pág. 13.



1.1.5 Convenio de París de 1883

Como se vio en los puntos anteriores, el sistema de patentes ha tenido una evolución errática y diferente en cada país y no es sino a partir del Convenio de París, cuando se perfila una cierta tendencia a la uniformidad internacional de las normas aplicables en la materia.¹³

La Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, adoptada el 20 de marzo de 1883 es el documento más importante del régimen internacional de la propiedad industrial. Sus principios básicos son (i) el trato igual al de los nacionales en cada uno de los países miembros, (ii) el derecho de prioridad, y (iii) el otorgamiento de un mínimo de garantías para los titulares de los derechos de propiedad industrial.

Su finalidad es constituir una solución frente a la diversidad de legislaciones de los Estados, para proteger internacionalmente a los titulares de derechos, garantizándoles ciertos privilegios en cada país miembro de la Unión.¹⁴ Dicha Convención (i) promueve la uniformidad de disposiciones nacionales, (ii) persuade al Estado miembro a legislar en consonancia con las disposiciones que en ella se establecen, (iii) promueve el progreso de la propiedad industrial, y (iv) favorece el estudio sobre la propiedad industrial, entre otros. Cada determinado número de años se convoca a los Estados miembros, a efecto de llevar a cabo reuniones para analizar los adelantos y las innovaciones que hayan tenido lugar en la materia y realizar los cambios o modificaciones pertinentes. Dichas propuestas se hacen constar en un Acta que se somete a la firma y aceptación de los Estados miembro. Lo anterior permite que la Convención se vaya adecuando a las necesidades del progreso técnico e industrial y que se dé solución a los problemas que se puedan ir suscitando en las legislaciones de cada Estado.

Es así como el texto original de la Convención de París fue reformado durante las Conferencias de Revisión de Bruselas, en 1900; de Washington, en 1911; de la Haya en 1925; de Londres en 1934; de Lisboa, en 1958 y de Estocolmo, en 1967. Actualmente

¹³ PEREZ MIRANDA, Op cit. pág. 25.

¹⁴ SEPULVEDA, Cesar, "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial", Ed. Porrúa, Segunda Edición, México, 1981, pág. 8.

solo rigen entre los diversos países las Revisiones de la Haya, de Londres, de Lisboa y de Estocolmo.

México forma parte de la Unión Internacional de la Propiedad Industrial desde 1903, fecha en que suscribió el Texto de Bruselas.

1.1.6 Tratado de cooperación en materia de patentes de 1970

Este Tratado entró en vigor el 24 de enero de 1978. El sistema PCT ofrece a los inventores y a la industria una vía ventajosa para la obtención de protección por patente a nivel internacional. Al presentar una solicitud "internacional" de patente en virtud del PCT, es posible solicitar simultáneamente la protección de una invención en un gran número de países. Los solicitantes y las oficinas de patentes en los Estados contratantes gozan de los siguientes beneficios, previstos en el PCT: (i) los requisitos formales uniformes, (ii) los informes de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional, y (iii) la publicación internacional centralizada.¹⁵

1.2 Evolución de la legislación mexicana en materia de patentes

La regulación jurídica de las patentes en México ha pasado por diversas etapas. La concepción que se tenía sobre las patentes como un derecho innato, absoluto y sin limitaciones, ha evolucionado a lo largo de la historia hasta convertirse en nuestros días en un derecho que se adquiere mediante los mecanismos que el Estado ha establecido para tal efecto, y el cual debe estar sujeto a una regulación.¹⁶

Las diferentes disposiciones adoptadas hasta 1991 abordaban como una constante (i) la preocupación por garantizar derechos al autor de un invento, generando con ello un

¹⁵ "Gula del PCT", Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México, 1996, pág. 2.

¹⁶ SERRANO MIGALLON, Fernando, "La Propiedad Industrial en México", Editorial Porrúa, Tercera Edición, México, 2000, pág. 13.

fomento al desarrollo científico y tecnológico del país, y (ii) la exigencia de que dicho invento tuviera aplicación práctica, real y efectiva.

Es así como en este punto, realizaremos un estudio somero de las regulaciones jurídicas adoptadas por nuestro país, comenzando con el Decreto expedido por las Cortes Españolas el 2 de octubre de 1820, legislación con la que se trataba de proteger a los inventores; siguiendo con diversas leyes expedidas durante el siglo XIX, las cuales abordaban ya temas como la vigencia de los derechos de explotación, el pago de derechos, entre otros; continuando con las leyes expedidas ya durante el siglo XX, en las cuales se adoptan ideas innovadoras como la expedición de licencias obligatorias y la pérdida de derechos ante la falta de explotación de una patente; finalizando con la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, hoy Ley de la Propiedad Industrial, la cual responde a la tendencia internacional que se ha ido presentando en la materia y de la que México forma parte.

1.2.1 Decreto expedido por las Cortes Españolas del 2 de octubre de 1820

Este decreto fue la primera ley vigente en México en materia de patentes.¹⁷ Su interés prioritario era asegurar el derecho de propiedad a los que inventaran, perfeccionaran o introdujeran algún ramo de industria, mediante la expedición un certificado de invención que tenía vigencia durante diez años. Dicha ley no significa ningún antecedente técnico serio en la materia, pero es importante mencionarla ya que desde entonces ha existido la preocupación por regular de algún modo esta rama.

¹⁷ RANGEL MEDINA, David, "Derecho Intelectual" Panorama del Derecho Mexicano, Editorial Mc Graw Hill, México, 1998, pág. 4.

1.2.2 Ley sobre derecho de propiedad de los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria de 1832

Después de consumada la Independencia, ésta fue la primera ley que se expidió (7 de mayo de 1832). Su objetivo primordial era la protección de los derechos de inventores y perfeccionadores de algún ramo de la industria.

La protección se obtenía mediante la presentación ante el Ayuntamiento, Gobernador del Estado o Gobierno Federal, de una descripción exacta del objeto susceptible a ser protegido, así como de los modelos, dibujos y demás información necesaria. Todas las solicitudes eran turnadas al Gobierno Federal, quien se encargaba de publicarlas por tres ocasiones en un plazo de dos meses, a efecto de darlas a conocer a terceros, quienes podían alegar un mejor derecho, en caso de que lo tuvieran.

Para el análisis de la solicitud, sólo se tomaba en cuenta que el invento o la mejora no fueran en contra de la seguridad pública, de la salud o de las Leyes y las buenas costumbres. La utilidad era un factor poco decisivo para la expedición de las patentes. Una vez analizada la solicitud, el Gobierno Federal a través del Secretario de Relaciones, expedía una patente al inventor o perfeccionador.¹⁸ Las patentes gozaban de una vigencia de diez años mientras que las mejoras sólo de seis.¹⁹

1.2.3 Ley de patentes de invención o perfeccionamiento de 1890

Es hasta 1889, bajo el gobierno de Porfirio Díaz, cuando se empieza a legislar con sentido técnico sobre la materia como consecuencia de un régimen con una marcada visión de desarrollo industrial y comercial en México e inspirada en ideas Europeas.²⁰

¹⁸ SERRANO MIGALLON, Op. Cit., pág. 26.

¹⁹ RANGEL MEDINA, Op. Cit., pág. 4.

²⁰ SEPULVEDA, Op. Cit., pág. 1.



Es así como esta Ley fue expedida el 7 de junio de 1890. El concepto de patentabilidad plasmado en esta ley se basa en la Ley francesa de 1844, la cual influyó sobre esta rama del derecho en muchas partes del mundo.

En esta ley se establecía que todo inventor o perfeccionador de alguna rama de la industria, mexicano o extranjero, tenía el derecho a la explotación exclusiva de la patente, la cual se otorgaba con una vigencia de 20 años prorrogables por cinco años más en casos especiales. La protección se obtenía mediante la presentación de una solicitud de patente ante la Secretaría de Fomento. Esta ley ya contemplaba uno de los principios fundamentales de las patentes, el principio de prelación (el primero en presentarse tenía la preferencia). La solicitud de patente se publicaba en el Diario Oficial de la Federación cada diez días, por un plazo de dos meses, tiempo durante el cual terceros podían alegar un mejor derecho. En caso de suscitarse oposiciones a la concesión de las patentes, la autoridad judicial era la encargada de resolver las desavenencias suscitadas. Los títulos de las patentes eran firmados por el Presidente de la República y por el Secretario de Fomento, se inscribían en el Registro y se publicaban en el Diario Oficial de la Federación. Concedida la patente, sólo procedía la nulidad cuando ésta era declarada mediante sentencia judicial. La caducidad procedía cuando transcurría la vigencia de la concesión y no hubiese prórroga o cuando se renunciaba a ella, pero en todo caso, debía de publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Dato singular era que en esta ley, por primera vez se contempla la posibilidad de expropiación de las patentes por parte del Ejecutivo Federal por causa de utilidad pública, previa indemnización.²¹

La Ley de 1890 sufrió una reforma el 27 de marzo de 1896, mediante la cual se introdujeron ciertas novedades técnicas para facilitar el aspecto reglamentario de la misma.

1.2.4 Ley de Patentes de invención de 1903

Esta ley fue expedida el 25 de agosto de 1903 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de septiembre del mismo año. Dicha ley muestra un gran avance respecto

²¹ SERRANO MIGALLON, Op. Cit., pág. 27.

a la anterior, así como una gran influencia internacional como resultado de (i) la revisión hecha al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en Bruselas en el año de 1900, (ii) el marcado progreso industrial del país que iba tomando lugar, y (iii) a la suscripción de México al texto del Convenio de Bruselas en 1903.²²

En ella se señalaba quienes podían ser titulares de una patente, lo patentable y lo no patentable, los derechos de los inventores y titulares, el plazo de explotación (20 años prorrogables por cinco más), se habla por primera vez de las licencias obligatorias²³. Las patentes se expedían por la Oficina de Patentes a nombre del Presidente de la República y se publicaban en la Gaceta Oficial de Marcas y Patentes. La caducidad y la nulidad de las patentes debían ser declaradas por los Juzgados de Distrito del Distrito Federal y la sentencia se debía publicar en el Diario Oficial y en la Gaceta de Patentes. Asimismo, esta Ley incorporó por primera vez las patentes de modelos y dibujos industriales, sometiéndolas a lo prevenido respecto de las patentes de invención.²⁴

1.2.5 Ley de patentes de invención de 1928

Esta Ley fue expedida el 26 de junio de 1928. En ella se establecen conceptos modernos de la propiedad industrial, que reflejaban los avances ocurridos hasta entonces en la materia, manifiestos en la Convención de París de 1883, e incorporaban las novedades de la Revisión de Washington de 1911, y las de la Revisión de La Haya, de 1925.

Su objetivo primordial era proteger el derecho exclusivo de los inventores para la explotación de la patente, por sí o por terceros con su consentimiento, previa obtención de la patente.

²² Idem, pág. 28.

²³ En caso de que la patente no fuera utilizada dentro de los tres años siguientes a la fecha en que fue concedida o que su explotación se suspendiera por más de tres meses consecutivos, se podía conceder a terceros una licencia para explotarla, aunque este último tuviera que dar el 50% de las ganancias al dueño de la patente.

²⁴ SERRANO MIGALLON, Op. Cit., pág. 28 y ss.

En esta Ley se define como patente de invención todo nuevo producto industrial o composición de materia, el empleo de nuevos medios para obtener un producto o resultado industrial, la nueva aplicación de medios conocidos para obtener un producto o resultado industrial, así como las mejoras a una invención amparada por una patente anterior. Asimismo, esta Ley hace un listado de lo que no puede ser considerado como patentes (lo que existe en la naturaleza, principios teóricos o científicos de carácter especulativo, los productos químicos, entre otros).²⁵

Entre los puntos más innovadores encontramos que (i) no había un concepto de novedad absoluta al hacer el examen técnico de ellas, (ii) introducía el examen extraordinario de novedad de las invenciones, cuyo objetivo era averiguar, respecto a las patentes expedidas conforme a las leyes de 1903 y 1928 respectivamente, (iii) determinaba si la invención que amparaba la patente era nueva en lo absoluto.

En dicha ley se establecía que dos personas podían ser titulares de una patente, pero dos o más invenciones no podían ser protegidas por una misma patente. El plazo de vigencia de las patentes era de 20 años improrrogables. Los títulos de patente se expedían por el Departamento de la Propiedad Industrial a nombre del Presidente de la República, en el que se señalaba el número de patente, nombre del titular, nombre del inventor, vigencia, invención y fecha. La falta de explotación reducía la vigencia y se podía conceder licencia a terceros si pasados tres años no se explotaba industrialmente. Se habla de que los derechos que confiere una patente podían transmitirse en todo o en parte. Asimismo, las patentes podían ser expropiadas por causa de utilidad pública, previa indemnización. En lo relativo a la extinción y nulidad de las patentes, éstas se extinguían por el vencimiento de la vigencia, por no haber sido explotadas y al vencimiento de cada anualidad. Se consideraban nulas las patentes que se otorgaban en contravención a las disposiciones de dicha ley, por carecer de novedad, por error o inadvertencia. En esta ley ya se contempla un procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas. La declaratoria administrativa de invasión de la patente podía acatarse a través de los jueces de Distrito, creando un procedimiento judicial civil sumario para las controversias civiles suscitadas con motivo de la aplicación de esta ley.²⁶

²⁵ Idem, pág. 30 y ss.

²⁶ Ibid.

1.2.6 Ley de propiedad industrial de 1942

La Ley de Propiedad Industrial de 1942 es considerada como un dispositivo legal moderno que concedía una protección muy amplia a los titulares de los derechos. Fue expedida el 31 de diciembre de 1942 influida por la Revisión del Convenio de París llevada a cabo en Londres en el año de 1934. Dicha ley estuvo vigente por treinta y tres años, dando una protección muy amplia a estos derechos. Se puede considerar que fue una reglamentación acorde con la época, con la tendencia económico-política internacional y con el progreso industrial de México que se observaba en esa época, de ahí que haya durado tanto tiempo sin sufrir modificaciones.²⁷

Esta ley engloba tanto a las Patentes de Invención, como a las marcas, nombres y avisos comerciales, entre otros. Con respecto a lo que nos ocupa en este trabajo, la ley preveía lo que era y lo que no era patentable; los derechos de exclusividad, los requisitos para obtener la patente ante la Secretaría de Economía Nacional, los plazos de vigencia (15 años improrrogables); el pago de derechos; el tiempo y condiciones para su explotación; la transmisión y explotación de las patentes; el examen extraordinario de novedad; los casos de invasión por uso, explotación o importaciones ilegales; se establecía un procedimiento para dictar las declaraciones administrativas de nulidad de patente e invasión de derechos; entre otros. En la Gaceta de Propiedad Industrial, se hacía del conocimiento público los datos relativos a las patentes concedidas, las sentencias y resoluciones judiciales, las resoluciones administrativas, las transmisiones, las anulaciones, las caducidades, y todo lo relativo a las otras figuras protegidas por esta ley.²⁸

²⁷ SEPULVEDA, Op. Cit. pág. 3 y ss.

²⁸ SERRANO MIGALLON, Op. Cit., pág. 32 y ss.

1.2.7 Ley de invenciones y marcas de 1975

Esta ley se expidió el 30 de diciembre de 1975 y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976. La corriente político-económica en esa década se inclinaba hacia la rectoría del Estado, dando un amplio impulso a la inversión nacional y una estricta regulación a la extranjera.²⁹

En ella aparece por primera vez la figura de los certificados de invención para inventos no patentables, el cual era objeto de registro con duración de 10 años. Conservó los dibujos y los modelos industriales, pero dejaron de ser protegidos por patentes, estableciéndose en su lugar el registro de los mismos con una duración de 5 años improrrogables. El inventor o su causahabiente podían solicitar una patente, mediante la cual se les otorgaba el derecho exclusivo de explotar su invención, por sí o por terceros con su consentimiento, pudiendo optar sin embargo por un certificado de invención. El certificado de invención es una figura jurídica híbrida con la que se pretendió fomentar la explotación en el país de las invenciones protegidas, especialmente en campos tales como el farmacéutico, agroquímicos, químicos, entre otros; no reconoce al inventor el derecho a decidir acerca de quiénes podían obtener de él una licencia de explotación.³⁰ La vigencia de la patente era de 14 años improrrogables contados a partir de la expedición del título y se consideraba como fecha legal la del día y hora en que la presentación de la solicitud se llevó a cabo. Su explotación debía iniciar dentro de los tres años siguientes a la fecha de otorgamiento, en caso contrario, cualquier tercero podía solicitar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la concesión de una licencia obligatoria.³¹

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

²⁹ VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, "La Propiedad Intelectual", Editorial Trillas, México, 1998, pag. 125.

³⁰ Cualquiera que lo solicitaba adquiría el derecho de explotar la invención a cambio de una regalía.

³¹ SEPULVEDA, Op. Cit., págs. 42 y ss.

1.2.8 Ley de fomento y protección de la propiedad industrial de 1991

Esta ley fue publicada el 27 de junio de 1991. Al igual que la ley de 1942, pero perfeccionada y acondicionada a la época moderna, vuelve a fomentar la protección a la inversión extranjera y a los derechos de la industria.³²

Sus propósitos centrales eran: (i) auxiliar a los sectores productivos para elevar su eficacia por medio de un mejoramiento de la innovación y de la tecnología, (ii) proteger a los consumidores y cuidar sus intereses, (iii) coadyuvar al desarrollo de la economía nacional y participar en el proceso de su inserción en el ámbito internacional y, (iv) propiciar la modificación del marco jurídico, adaptando los cambios legislativos que en materia de propiedad industrial operan a escala mundial, tomando en cuenta las propuestas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de la que México forma parte.

1.2.8.1 Origen de la iniciativa de la ley de 1991

México, desde principios de los 90's, se ha enfrentado a una intensa competencia comercial e industrial resultado de la apertura de la economía del país al comercio exterior y de la creciente globalización de la economía internacional. Desde la segunda mitad de la década de los 80's existieron presiones, principalmente por parte de Estados Unidos, a fin de modernizar la legislación mexicana en diversas materias, incluyendo la propiedad industrial y adaptarlas de acuerdo a las tendencias internacionales, para así brindar una mayor seguridad jurídica para los derechos de propiedad industrial, y ofrecer en México una protección de la propiedad industrial comparable a la que existe en los países industrializados, alentando el desarrollo industrial y comercial de México y, tomando en cuenta los avances locales de la tecnología y los recursos y técnicas que han sido atraídos del extranjero.

³² VIÑAMATA PASCHKES, Op Cit. Pág. 125.

Fue el inicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, el momento más favorable para que se logaran reformas que favorecieran la reformulación del sistema de patentes. Dicha reformulación fue una de las condiciones previas establecidas para avanzar en las pláticas de negociaciones.

Los acuerdos alcanzados implicaban obligaciones tales como hacer esfuerzos para adherirse a ciertos tratados internacionales.

Con posterioridad a la sanción de la ley en 1991 y a pesar de que en ella se recogían ya muchas de las tendencias y reglas previstas en el TLC, el tema quedó latente, provocando su reforma parcial en 1994.

1.2.8.2 Iniciativa de la Ley de 1991

Dicha iniciativa tuvo como finalidad realizar el perfeccionamiento de las disposiciones normativas aplicables tanto a la explotación de invenciones o innovaciones tecnológicas de productos y procesos, como al uso de indicaciones comerciales asociadas a la producción y distribución de bienes y servicios, que forman en conjunto la propiedad industrial y que resultaban una condición decisiva para favorecer los esfuerzos que llevan a cabo los individuos y las empresas para mejorar la productividad, la calidad y la tecnología.³³

Esta iniciativa de ley abrogó la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, así como a sus reformas y adiciones, y la Ley sobre el control y registro de la transferencia de tecnología y el uso de la explotación de patentes y marcas y su reglamento, con el propósito de tener un ordenamiento legal con reglas más claras y simples y con características más convenientes y favorables para el país. Los motivos de la iniciativa se desprendieron tanto de los requerimientos para modernizar a la industria y el comercio contenidos en el Programa Nacional para la Modernización Industrial y del Comercio, como de los cambios jurídicos ocurridos en el ámbito internacional en materia de derechos de propiedad industrial.

³³ SERRANO MIGALLON, Op. Cit., pág. 38.

1.2.8.3 Innovaciones de la Ley de 1991

Dentro de las principales innovaciones en la ley encontramos la ampliación en la duración de los derechos, que aumenta de 14 a 20 años en el caso de las patentes. Otra innovación constituye la eliminación de la mayor parte de las restricciones sobre el tipo de invenciones que se pueden patentar, es decir, la posibilidad de obtener una patente de invención en áreas antes prohibidas, como la obtención de patentes en medicamentos, bebidas, alimentos, farmacológicos, entre otros. Esta ley introduce la posibilidad de prorrogar por tres años más la vigencia de las patentes referentes a productos y procesos farmacológicos o farmacéuticos, previo cumplimiento de ciertas condiciones.³⁴ Se elimina el certificado de invención, se permite al titular de una patente esgrimir la falta de explotación de una patente por razones técnicas o económicas justificadas, e incluso se le da la oportunidad de explotar la patente en un plazo de un año antes de conceder una licencia obligatoria a un tercero, entre otras.

La ley es congruente con las disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

1.3 Legislación vigente en materia de patentes

Los ordenamientos nacionales en la materia, actualmente en vigor en México son los siguientes: (i) Ley de la Propiedad Industrial, (ii) Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, (iii) Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual (1993), (iv) Decreto de 22 de noviembre de 1993, por el que se crea el Instituto de la Propiedad Industrial, (v) Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (1994), y (vi) Acuerdo del 24 de noviembre de 1994 que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.³⁵ En este trabajo sólo desarrollaremos los ordenamientos que regulan de manera directa a la materia de patentes, a saber:

³⁴ JALIFE, Mauricio, "Propiedad Intelectual", Reseña El Economista, Editorial Sista, Primera Edición, México, 1994, pág. 66.

³⁵ RANGEL MEDINA, Op. Cit., pág. 7 y ss.

1.3.1 Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial (Ahora Ley de Propiedad Industrial), reformada en 1994

En el año de 1994 la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial sufrió diversas modificaciones como resultado de la incorporación de los principios establecidos en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial así como del resultado de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte.

Considerando la tendencia internacional de la materia se propuso modificar el título de la ley, que se reformó para denominarse la Ley de Propiedad Industrial. Asimismo, se hicieron otras modificaciones de fondo, las cuales serán analizadas en el presente trabajo al momento de referirnos a los conceptos generales del Sistema de Patentes.

1.3.2 Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial de 1994

Este reglamento se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de noviembre de 1994. Dicho reglamento contempla en el capítulo segundo, denominado "De las Solicitudes de Patentes", los aspectos generales sobre los requisitos que deben cumplirse para tal fin, se especifica y detalla la manera en que deben presentarse las solicitudes y sus anexos (descripciones, dibujos, reivindicaciones, etc.), el procedimiento administrativo a seguir, entre otras cuestiones.³⁶

³⁶ Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de Noviembre de 1994.

1.3.3 Decreto por el que se aprueba el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), así como su reglamento (1994)

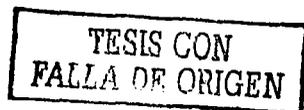
Con fecha 25 de julio de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se aprobó el texto completo del Tratado de cooperación en materia de patentes elaborado en Washington en 1970. En ese mismo año, el 31 de diciembre se publicó el reglamento de dicho Tratado. Estos documentos serán analizados en el presente trabajo en capítulos posteriores.³⁷

Como se advierte de lo anterior, el sistema mexicano de la propiedad industrial ha tenido un progreso indudable y continuo, particularmente en materia de patentes. Este proceso ha sido en gran medida, debido a la presencia del régimen internacional, al cual debe bastante nuestro sistema. El desarrollo tanto en las instituciones como en las normas en nuestro país, tiene su origen a partir del Siglo XX con la suscripción de México a la Convención de París y cada vez que se ha creado un nuevo ordenamiento sobre patentes, o cuando se han introducido reformas, aquéllas han descansado siempre en las distintas revisiones de la convención, hasta llegar a ser lo que actualmente son.³⁸

Es por ello que en este trabajo analizaremos en primer lugar el Sistema tradicional de patentes en México, el cual está basado en una regulación internacional producto de una acción concertada por una pluralidad de Estados; para finalmente analizar el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, como una acción de esa comunidad internacional tendiente a buscar una hegemonía y una uniformidad tanto en la legislación aplicable como a los procedimientos de concesión de patentes, así como sus ventajas y desventajas, concluyendo con un análisis sobre la aplicación de dicho tratado en nuestro país.

³⁷ Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de julio de 1994.

³⁸ SEPULVEDA, Op Cit., pág. 35.



CAPITULO SEGUNDO

CONCEPTOS GENERALES DEL SISTEMA TRADICIONAL DE PATENTES EN MEXICO

2.1 Concepto

Antes de definir el concepto de "Patente" consideramos de suma importancia diferenciar dicho término del concepto de "invención", ya que la invención constituye el núcleo del derecho en materia de patentes y por ello, la concurrencia de los requisitos de patentabilidad ha de analizarse en relación con la invención determinada.³⁹ En este capítulo señalaremos las diferencias entre invención y descubrimiento, y una vez analizados dichos conceptos procederemos a definir y conceptualar el término "patente".

Autores como Hermenegildo Baylos, definen a la invención como "la solución de un problema técnico aplicable a la industria y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil".⁴⁰

Por su parte, el Diccionario de la Academia Española expresa que inventar "es hallar o descubrir a fuerza de ingenio y meditación, o por mero acaso, una cosa nueva no conocida".

El artículo 15 de la Ley de Propiedad Industrial (la "Ley") adopta dichas definiciones y expresa que "se considera como invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas."

³⁹ VIÑAMATA PASCHKES, Op. Cit. pág. 155.

⁴⁰ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, "Tratado de Derecho Industrial. Propiedad Industrial. Propiedad Intelectual. Derecho de Competencia Económica y Disciplina de la Competencia Desleal", Editorial Civitas, España 1993, pag. 695.

De esta definición podemos concluir que el elemento más importante para diferenciar a la invención de un simple descubrimiento es el hecho de que, en la primera, se requiere que sea una creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza; es decir, se requiere que exista una aportación creativa del hombre y no sólo la simple utilización de los objetos o la materia, tal y como se encuentran en la naturaleza, como es el caso de los descubrimientos.

Es por ello que autores como Barrera Graf establecen que la diferencia entre descubrimiento e invención es que "invención es creación del hombre, descubrimiento es un hallazgo o una manifestación de algo ya existente, pero que estaba oculto o era desconocido. Una determinada ley física, como la de refracción, o un fenómeno químico, como la desintegración de la materia, constituyen descubrimientos geniales, mas no invenciones; en cambio, la idea de aplicar las leyes de la refracción en lentes y espejos, o de emplear la desintegración del átomo y la energía así producida en motores o reactores atómicos, sí da lugar a invenciones."⁴¹

Una vez que el inventor ha creado, requiere de una serie de actos a efecto de que su invento le sea reconocido. Para tales efectos es necesario proteger su invención mediante el otorgamiento de una patente a fin de que el inventor sea reconocido legalmente como el titular de un derecho exclusivo.

Expuesto lo anterior, procederemos a exponer algunas definiciones que diversos autores han brindado en relación al concepto de "patente".

Existen diversos autores que definen a la patente indistintamente como el derecho exclusivo de explotar un invento y/o al documento expedido por el Estado en el que se le reconoce y confiere tal derecho a su inventor.

⁴¹ BARRERA GRAF, Jorge, "Tratado de Derecho Mercantil", Editorial Porrúa, México, 1957, pág. 338.



Entre ellos encontramos a Mantilla Molina quien establece que "se llama patente tanto al derecho de aprovechar, con exclusión de cualquier otra persona, bien un invento o sus mejoras ... como el documento que expide el Estado para acreditar tal derecho".⁴²

Por su parte, Rafael Pina Vara establece que "patente es el derecho de explotar en forma exclusiva un invento o sus mejoras... también recibe el nombre de patente el documento expedido por el Estado, en el que se reconoce y confiere tal derecho de exclusividad."⁴³

Por otro lado, encontramos autores como el Dr. David Rangel Medina, quien define a la patente como el "documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o jurídica tiene para explotar industrialmente un invento que reúna las exigencias legales."⁴⁴

En nuestro criterio, la definición del Dr. Rangel Medina es la más acertada, por ser un concepto innovador que define como patente únicamente al documento expedido por el Estado y no así al sin número de derechos derivados de dicho documento.

Finalmente, es importante analizar la descripción que la Organización Mundial del la Propiedad Intelectual ("OMPI") ha formulado sobre una patente:

"Una patente es un derecho amparado por una ley y concedido en virtud de la misma a una persona, para impedir, durante un tiempo limitado, que terceros lleven a cabo ciertos actos en relación con la nueva invención que se describe; el privilegio es concedido con carácter de derecho por una autoridad oficial a la persona que está facultada para solicitarlo y que cumple con las condiciones preescritas."⁴⁵

⁴² MANTILLA MOLINA, Roberto, "Derecho Mercantil", Editorial Porrúa, cuarta edición, México, 1959, pág. 110.

⁴³ PINA VARA, Rafael, "Elementos de Derecho Mercantil", Editorial Porrúa, México, 1958, pág. 27.

⁴⁴ RANGEL MEDINA, David, "Derecho Intelectual", Panorama del Derecho Mexicano, Editorial Mc Graw Hill, México, 1998, pág. 23.

⁴⁵ "La función del sistema de patentes en la transmisión de tecnología a los países desarrollados" Informe preparado conjuntamente por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, la Secretaría de la UNCTAD y la Oficina Internacional de la OMPI, Nueva York, 1975, pág. 1.

Una vez definida la figura jurídica objeto del presente trabajo, nos dedicaremos a realizar un breve análisis sobre los principales puntos del Sistema de Patentes.

2.2 Principios del Sistema de Patentes

Consideramos de suma importancia iniciar el análisis del Sistema de Patentes con el estudio de los principios rectores de esta figura, los cuales son el Principio de Exclusión o Exclusividad, el Principio de Prelación y el Principio de Territorialidad.

2.2.1 Principio de Exclusión (exclusividad)

Autores como Tomás de las Heras señalan que "la concesión de una patente confiere a su titular un derecho exclusivo de explotación industrial y comercial del producto o procedimiento planteado (según la invención sea de producto o de procedimiento) por un tiempo limitado".⁴⁶

Mediante dicho principio, el titular está facultado para prohibir a terceros que sin su consentimiento fabriquen y comercialicen el producto patentado u obtenido directamente por el procedimiento patentado. De lo anterior se concluye que el titular de la patente ostenta un monopolio jurídico absoluto, pues puede prohibir la fabricación y comercialización del producto patentado, o que se fabrique o comercialice el producto utilizando en su fabricación el procedimiento patentado.

En México dicho principio se establece en los Artículos 28, 89 fracción XV y 73 fracción XXIX-F⁴⁷ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al

⁴⁶ HERAS, Tomás de las, "Europa y las Patentes y Marcas", Fundación Universidad Empresa, Madrid, 1989, pág. 15

⁴⁷ El artículo 28 en su parte conducente establece que "En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase, ni exención de impuestos, ni prohibiciones a título de protección a la industria, exceptuándose únicamente los relativos a ... los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora." Por su parte, la fracción XV del artículo 89 faculta y obliga al presidente de la República a "conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industrial". Finalmente, la fracción XXIX-F del artículo 73 faculta al Congreso para "expedir leyes tendientes a la promoción... transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional."

mencionar como excepción a los monopolios "los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores para el uso exclusivo de sus inventos." En la ley de la materia, dicho principio se establece en el Artículo 9 al señalar que "la persona física que realice una invención, o su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento."

No obstante lo anterior, es importante dejar en claro que dicha exclusividad tiene diversas limitaciones. La primera de ellas constituye el hecho de que por causas de emergencia o seguridad nacional y mientras duren éstas, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial determinará que la explotación de ciertas patentes pueda hacerse mediante la concesión de licencias de utilidad pública, en los casos en que, de no hacerlo así, se impida, entorpezca o encarezca la producción, la presentación o distribución de satisfactores básicos para la población.⁴⁸

Otra limitante constituye el hecho de que las patentes siempre se conceden por un tiempo limitado. Cabe hacer mención que para el caso de México, la patente tendrá una vigencia de 20 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Lo anterior, de acuerdo al Artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial.

2.2.2 Principio de Prelación

En materia de patentes no existen creaciones paralelas, sino que se establece el principio del "mejor derecho"; es decir, si varias personas hicieran la misma invención independientemente unas de otras, tendrá mejor derecho a obtener la patente aquella que primero presente la solicitud respectiva o que reivindique la prioridad de fecha más antigua. La fecha de presentación será la que determine la prelación entre las solicitudes.

Por lo antes expuesto, consideramos importante hacer una pausa para definir el concepto de fecha de presentación, ya que ésta determinará quién tiene un mejor derecho sobre la patente. El artículo 38 bis de la Ley, reconoce como fecha de presentación de una solicitud de patente "a la fecha y hora en que la solicitud sea presentada, siempre que

⁴⁸ Artículo 77 de la Ley de Propiedad Industrial.

la misma cumpla con los requisitos previstos en los artículos 38, 47 fracciones I y II, 179 y 180 de la Ley." En caso de que la fecha en la que se presente la solicitud, ésta no cumpla con los requisitos señalados en el párrafo anterior, se tendrá como fecha de presentación (fecha legal) aquella en la que se dé el cumplimiento correspondiente.

2.2.3 Principio de Prioridad

El Artículo 4 del Convenio de París establece que quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención en alguno de los países de la Unión (entendiéndose como Unión cualquiera de los países a los cuales se aplica dicho Convenio) o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad durante los doce meses siguientes a partir de la fecha de depósito de la primera solicitud.

Por su parte el Artículo 40 de la Ley de Propiedad Industrial establece que "cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros países se podrá reconocer como fecha de prioridad la de presentación en aquel en que lo fue primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de patente en el país de origen.

Por lo anterior, podemos decir que al reivindicar la fecha de prioridad, se seguirá conservando la novedad y se retrotraerán los efectos a la fecha del primer depósito. Como veremos más adelante, en una solicitud de patente, se tendrá que especificar la fecha de prioridad de la solicitud, el país de origen, entre otras cosas.

2.2.4 Principio de Territorialidad

De acuerdo con este principio, la eficacia de la patente de invención queda limitada al ámbito geográfico del país que la expide, lo cual determina que quien desea extender la

protección de su invento a otras latitudes, se vea precisado a patentarlo también en cada uno de los países de su preferencia.⁴⁹

La consecuencia del principio de territorialidad es que, si el autor de una invención industrial desea protegerla en otros países, habrá de solicitar y obtener las correspondientes patentes en esos países. Si lo hace así, el titular tendrá una colección de patentes nacionales que protegen la misma invención y se denominan patentes paralelas.⁵⁰

En virtud de este principio, la protección de cada "patente paralela" quedará limitada al territorio del Estado Otorgante y se rige exclusivamente por la ley nacional. Este principio de independencia, consecuencia de la territorialidad, es consagrado por el artículo 4 bis⁵¹ del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de la que México es parte.

2.3 Sujetos que pueden solicitar una patente

El derecho a obtener una patente pertenecerá, en todo momento, a su inventor. El artículo 9 de la Ley de Propiedad Industrial nos define claramente los sujetos que pueden solicitar una patente, al establecer que "la persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial, o su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento..."

⁴⁹ RANGEL MEDINA, Op. Cit., pág. 49.

⁵⁰ VIÑAMATA PASCHKES, Op. Cit., pág. 163.

⁵¹ Este artículo establece que " las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión. " Asimismo, señala que dicha disposición "deberá ser entendida de manera absoluta, sobre todo en el sentido de que las patentes solicitadas durante el plazo de prioridad son independientes, tanto desde el punto de vista de las causas de nulidad y caducidad, como desde el punto de vista de la duración normal."

De dicho artículo se desprende que no sólo el inventor puede gozar de los derechos derivados de una patente, sino también su causahabiente; por lo que podemos concluir que el derecho a obtener una patente podrá ser transferido por actos entre vivos o por vía sucesoria.

El solicitante puede ser nacional del país en el que solicita la protección, o bien extranjero. Si es extranjero, su derecho a obtener una patente se deriva del principio de la equiparación con nacionales: o bien la legislación nacional no establece distinciones entre nacionales y los extranjeros.⁵²

Por otro lado, es importante mencionar que en el supuesto de que dos o más personas intervinieran conjuntamente en la realización de una invención (v.gr., co-inventores), el derecho a obtener la patente les pertenecerá a todos en común, salvo pacto en contrario.

Finalmente, es necesario hablar sobre las invenciones efectuadas en la ejecución de un contrato de individual de trabajo, de obra o de prestación de servicios. Nuestra Ley de Propiedad Industrial nos remite para este caso al artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece que "la atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa, se registrará por las siguientes normas: (i) El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención, (ii) Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de ésta, la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderán al patrón.... (iii) En cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes."

⁵² "La función del sistema de patentes en la transmisión de tecnología a los países desarrollados" Informe preparado conjuntamente por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, la Secretaría de la UNCTAD y la Oficina Internacional de la OMPI, Nueva York, 1975, pág. 3.

Por lo anterior, podemos concluir que cuando un trabajador cuyo contrato o relación de trabajo tenga por objeto la producción de determinadas invenciones, el derecho de patente de aquellas pertenecerá al patrón. En cualquier otro caso, el derecho de patente pertenecerá siempre al inventor.

2.4 Requisitos de patentabilidad

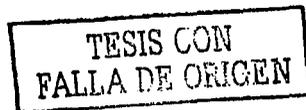
Autores como César Sepúlveda dividen a los requisitos de patentabilidad en materiales y formales. Los primeros se refieren intrínsecamente a la invención, la cual debe ser nueva, original y susceptible de explotarse industrialmente. Los formales consisten en la sujeción a un determinado procedimiento, en el cumplimiento de ciertas formalidades específicas.⁵³

Por su lado, el Dr. Rangel Medina considera que "según los principios universalmente pregonados por la doctrina y la legislación, la protección del invento depende de la satisfacción de condiciones que pueden ser de dos tipos: condiciones positivas de patentabilidad y condiciones negativas de patentabilidad."⁵⁴ Las primeras atañen a la naturaleza misma de la creación y son: (i) la presencia de una invención en su acepción legal, (ii) que la invención sea resultado de una actividad inventiva, (iii) que la invención sea nueva y, (iv) que la invención sea susceptible de aplicación industrial. Por su parte, las condiciones de patentabilidad negativa obedecen a razones de orden económico y político, lo cual determina que dichas condiciones varíen de país en país o de gobierno en gobierno (v.gr., prohibición de expedición de patentes para inventos relacionados con la producción de medicamentos, etc.). Estas condiciones no atañen a la naturaleza misma de la invención, sino que se refieren a la exigencia de que la invención positivamente patentable no caiga bajo alguna de las prohibiciones de patentes establecidas por la Ley.

Es así como nuestra legislación en materia de propiedad industrial acoge estos conceptos para establecer en su artículo 16 que "serán patentables las invenciones que

⁵³ SEPÚLVEDA, Op. Cit, pág 55.

⁵⁴ RANGEL MEDINA, Op. Cit., pág. 24.



sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial⁵⁵, excepto: (i) los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales, (ii) el material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza, (iii) las razas animales, (iv) el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y (v) las variedades vegetales.⁵⁶

2.4.1 Novedad

La novedad o carácter novedoso del invento presupone que al momento de ser solicitada la patente para protegerlo, éste no se había dado a conocer.⁵⁷

Se considera que una invención es nueva si antes de la fecha de solicitud de protección no ha sido revelada públicamente de forma oral o escrita, es decir, si no existe en el estado de la técnica.

Se define como estado de la técnica a todo lo anterior a la fecha en que la solicitud de patente se ha hecho accesible al público mediante una descripción oral o escrita, por el uso o por cualquier otro medio suficiente, para permitir su ejecución, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la patente o de la fecha de la prioridad válidamente reivindicada.

La Ley de Propiedad Industrial recoge dichos conceptos en su artículo 12 fracciones I y II al definir lo nuevo como todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica y al estado de la técnica como 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.

Nuestra legislación establece que para determinar que una invención es nueva se considerará el estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud de patente o en su caso de la prioridad reconocida, incluyendo todas las solicitudes de patente

⁵⁵ Condiciones Positivas de Patentabilidad.

⁵⁶ Condiciones Negativas de Patentabilidad.

⁵⁷ RANGEL MEDINA, Op. Cit., pág. 24.



presentadas en México con anterioridad a esa fecha y las que se encuentren en trámite, aún cuando la publicación de la patente se realice con posterioridad.

Es importante señalar que México, al igual que la mayoría de los países, no considera que la invención ha sido revelada, si dentro de un periodo de doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de la patente o a la fecha de la prioridad reclamada, el inventor o su causahabiente la haya dado a conocer por cualquier medio de comunicación, por la puesta en práctica de la invención o porque la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional, siempre y cuando estos eventos sean plenamente comprobados en los términos que establece la Ley.⁵⁸ A esta excepción a la pérdida de novedad se le conoce como "Plazo de gracia".

2.4.2 Actividad inventiva

Para definir a la actividad inventiva podemos exponer el concepto dado por Baylos, quien establece que para cumplir dicho requisito, "la invención requiere de una cierta dosis de genialidad; o siquiera, de inspiración, o cuando menos de ingenio; que la solución dada no esté al alcance de cualquiera, no sea simple resultado de la mera aplicación de unos conocimientos. Si por definición se trata de una solución técnica que no ha sido obtenida por otros, ya se comprende que el hecho de que la invención no haya sido encontrada aún, se debe a que su hallazgo exige una actividad imaginativa y creadora que no es común a todos los técnicos, sino peculiar del inventor."⁵⁹

Para César Sepúlveda, "no puede considerarse como invención algo que está ya en el arte y que sólo constituye un desarrollo mínimo de la técnica existente, que cualquier entendido en la materia hubiese percibido porque en si no constituye un esfuerzo

⁵⁸ Artículo 18.- La divulgación de una invención no afectará que siga considerándose nueva, cuando dentro de los doce meses previos a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o su causahabiente hayan dado a conocer la invención, por cualquier otro medio de comunicación, por la puesta en práctica de la invención o por que la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional. Al presentarse la solicitud correspondiente deberá incluirse la documentación comprobatoria en las condiciones que establezca el reglamento. La publicación de una invención contenida en una solicitud de patente o en una patente concedida por una oficina extranjera, no se considerará incluida dentro de los supuestos a que se refiere este artículo.

⁵⁹ BAYLOS, Ob. Cit. Pág. 705

intelectual sino que es el resultado de la evolución natural de la artesanía de la rama industrial de que se trata."⁶⁰

La Ley de Propiedad Industrial toma estos conceptos de la doctrina, para establecer en su artículo 12 fracción III que se define como Actividad Inventiva "al proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia."

Por lo anterior, podemos concluir que, la actividad inventiva es un proceso creativo cuyos resultados superan las soluciones técnicas conocidas ya que ésta no se desprende del estado de la técnica en una forma evidente.

2.4.3 Aplicación industrial

Para autores como el Dr. Rangel Medina, significa que la invención ha de ser factible, realizable, susceptible de ser llevada a la práctica y no un mero principio teórico o una simple especulación que no se traduzca en una ventaja para la industria.⁶¹

Por su parte, Baylos establece que las invenciones susceptibles de ser aplicadas industrialmente son aquellas que "pueden dar lugar a una explotación efectiva en cualquier clase de industria, entendido el término en su más amplio sentido."⁶²

Para Cesar Sepúlveda, esto significa que "el Estado concede el monopolio parcial de explotación constituido por la patente o por el invento registrable no como premio a una idea brillante, sino a cambio de que la invención ahí contenida pueda ser explotada por la industria, y pueda también ser explotada libremente por la misma industria, a la expiración del término de su vigencia, cuando cae al dominio público por término natural, o por no haber justificado su explotación o pueda asimismo ser explotada por quien obtenga una licencia, obligatoria o no."

⁶⁰ SEPÚLVEDA, Ob. Cit. Pág. 51

⁶¹ RANGEL MEDINA, Ob. Cit. Pág. 25

⁶² BAYLOS, Ob. Cit., pág. 700.

En nuestro criterio, la aplicación industrial no significa mas que el objeto de la invención tenga una utilidad práctica y que se pueda someter a una explotación en cualquier clase de industria.

2.5 Invenciones no patentables

Una vez analizadas las condiciones positivas de patentabilidad, daremos paso a al estudio de las condiciones negativas, las cuales se traducen en las excepciones de patentabilidad, es decir, son invenciones que reúnen las condiciones positivas (v.gr., novedad, actividad inventiva, aplicación industrial) pero que sin embargo, la Ley impide su patentamiento.

A la luz del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ("ADPIC")⁶³, adoptado en el marco de la Organización Mundial del Comercio, cada legislación nacional puede excluir del patentamiento las invenciones que considera afectan sus intereses nacionales de una forma u otra.

En el artículo 27⁶⁴ de dicho acuerdo se establece que los Gobiernos pueden denegar patentes en los tres casos siguientes, siempre que se cumplan ciertas condiciones (por ejemplo, las excepciones no deben atentar de manera "injustificable" contra la explotación "normal" de la patente):

⁶³ También conocido como TRIP's por sus siglas en inglés.

⁶⁴ Artículo 27 *Materia patentable*

1....

2. Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación.

3. Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad:

- (a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;
- (b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

-LA APLICACIÓN DEL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES EN MEXICO-

- a). Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales.
- b). Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.
- c). Ciertas invenciones para la producción de plantas y animales.

No obstante lo anterior, la tendencia mundial es reducir cada vez más las excepciones hasta que prácticamente todos los objetos puedan ser sujetos de patente

Para lo anterior, el Acuerdo prevé un periodo de transición para los países en desarrollo y los países menos desarrollados⁶⁵, a efecto de que realicen las modificaciones necesarias dentro de sus legislaciones, para que éstas se adecuen a las disposiciones internacionales pactadas en el ADPIC.

En lo que se refiere a los países en desarrollo, el período general de transición era de cinco años, es decir, hasta el 1° de enero de 2000.

Asimismo, se aplican normas especiales de transición si un país en desarrollo no otorga protección mediante patentes de productos a un determinado sector de tecnología -especialmente, las invenciones de productos farmacéuticos o productos químicos agrícolas-.

⁶⁵ El Acuerdo autoriza a los países a aplazar la aplicación de sus disposiciones durante diferentes periodos de tiempo. Estos aplazamientos definen un período de transición desde la entrada en vigor del Acuerdo (el 1° de enero de 1995) hasta su plena aplicación por los países Miembros. Los principales periodos de transición son los siguientes:

- Se concedió a los países desarrollados un período de transición de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, es decir, hasta el 1° de enero de 1996.
- Se concedió a los países en desarrollo un período adicional de cuatro años, es decir, hasta el 1° de enero de 2000, para aplicar las disposiciones del Acuerdo, con excepción de los artículos 3, 4 y 5 que se refieren al principio de no discriminación.
- Las economías de transición, es decir, los Miembros que se hallaban en proceso de transformación de una economía de planificación central en una economía de mercado podían también beneficiarse del mismo período de aplazamiento (hasta el 1° de enero de 2000), si cumplían ciertas condiciones adicionales.
- Se concedió a los países menos adelantados un período de transición más prolongado, de 11 años en total (hasta el 1° de enero de 2006), con posibilidad de ampliarlo.

Por su parte, el artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial acoge las disposiciones anteriormente analizadas, al establecer que "serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, en los términos de esta Ley, **excepto**:

- I. Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales,
- II. El material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza,
- III. Las razas animales,
- IV. El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y
- V. Las variedades vegetales.

Aunado a lo anterior, en nuestra legislación encontramos el artículo 19, el cual establece que no se considerarán invenciones para los efectos de la Ley: (i) los principios teóricos o científicos, (ii) los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuera desconocido para el hombre, (iii) los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos, (iv) los programas de computación, (v) las formas de presentación de información, (vi) las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias, (vii) los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y (viii) la yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia.

En este último artículo, el legislador enlista lo que no se considera como invención, por lo que podemos concluir que no serán patentables a la luz de la legislación mexicana de propiedad industrial (i) los descubrimientos (ii) otras figuras que no son objeto de protección del derecho de propiedad industrial sino autoral, y (iii) objetos que no implican

una actuación racional del hombre para variar el estado en que se encuentran en la naturaleza.

Consideramos conveniente hacer una pausa en el estudio de las invenciones no patentables a efecto de definir el término "yuxtaposición de invenciones" ya que es viable la obtención de una patente mediante la combinación de procesos ya conocidos, siempre y cuando el resultado sea nuevo.

La fracción XVIII del Artículo 19 de la Ley establece que no se considerará como invención la yuxtaposición de invenciones, lo cual equivale a la mera agregación.

Para distinguir la simple yuxtaposición de la combinación, es necesario recurrir, en todos los casos al resultado. Ahí donde empleándose varias invenciones simultáneamente no hay un resultado o efecto nuevo, no puede expedirse una patente por combinación, y se está en el caso de invenciones sólo yuxtapuestas, de simple asociación de eventos, que no representan más que la suma de las ventajas producidas por los elementos disgregados. Cuando por consiguiente, los elementos reunidos continúan cumpliendo la misma función de antes y su asociación es estéril en el sentido de la producción de resultados nuevos, existe la llamada yuxtaposición, la cual no resulta patentable.⁶⁶

Por otro lado, es necesario examinar la invención a efecto de determinar si ésta cumple con los requisitos de novedad y actividad inventiva o si se trata de una simple ventaja por ser una combinación adecuada (v.gr. mejora o modelo de utilidad).

2.6 Tramitación de las patentes

A continuación procederemos a realizar el análisis del procedimiento a seguir para la presentación de una solicitud de patente.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI") es la autoridad administrativa de propiedad Industrial encargada de tramitar y en su caso otorgar patentes de invención, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6 fracción III de la Ley; por lo que

⁶⁶ SEPÚLVEDA, Ob. Cit. Pág. 56



para tramitar una patente, deberá presentarse solicitud escrita ante dicha Autoridad, por medio del propio inventor, su causahabiente o a través de sus representantes legales.

2.6.1 Solicitud

Para iniciar el trámite destinado a obtener la patente, el interesado deberá presentar solicitud escrita en la que se indique entre otros datos: (i) la denominación de la invención y la clase de invención, (ii) el nombre, domicilio y nacionalidad del inventor, o en su caso del causahabiente, (iii) el nombre y domicilio del apoderado, si lo hay, y (iv) el comprobante del pago de las tarifas correspondientes, incluidas las relativas a los exámenes de forma y fondo.

2.6.1.1 Requisitos de la solicitud

Las solicitudes deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Ley y su reglamento, así como con los requisitos administrativos y técnicos establecidos en el *Acuerdo que establece las Reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de Agosto de 1994.⁸⁷

⁸⁷ Entre estos requisitos se puede mencionar que:

- (i) La denominación de la invención deberá ser breve, debiendo denotar por sí misma la naturaleza de la invención,
- (ii) Las hojas que contengan la descripción, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen deberán ordenarse y numerarse consecutivamente y:
 - a). Estar impresas en papel blanco tipo Bond de 36 Kg.,
 - b). Ser legibles de tal manera que puedan reproducirse por procedimientos electrostáticos,
 - c). Ser de formato rectangular de 21.5x29 cm. O de 21x29.7 cm.,
 - d). Utilizarse sólo de un lado y en sentido vertical, e). Tener los siguientes márgenes blancos **Mínimos**: de 2 En el inferior y en el izquierdo, e). Las hojas que contengan los dibujos deberán presentarse sin marco y tendrán una superficie utilizable que no excederá de 17.5 x24.5 cm.
- (iii) La descripción, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen deberán ordenarse y numerarse consecutivamente, con números arábigos colocados en el centro de la parte superior o inferior de las hojas, sin invadir los márgenes especificados.
- (iv) No presentar arrugas ni rasgaduras o enmendaduras.
- (v) 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, etc.

Además de los requisitos mencionados en el punto anterior, encontramos los establecidos en el Artículo 5 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial y los cuales son los siguientes:

- I. Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares,
 - II. Utilizar las formas oficiales impresas, aprobadas por el IMPI y publicadas en el Diario Oficial y en la Gaceta, en el número de ejemplares y anexos que se establezca en la propia forma, las que deberán presentarse debidamente requisitadas ...
 - III. Acompañarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que deberán ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio.
 - IV. Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional,
 - V. ...
 - VI. Acompañarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente,
 - VII. Acompañarse de la correspondiente traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o promoción,
 - VIII. Acompañarse de los documentos que acrediten el carácter de los causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes legales, y
 - IX. Acompañarse de la legalización de los documentos provenientes del extranjero, cuando proceda.
- ...

Finalmente, cabe mencionar que la solicitud de patente siempre deberá referirse a una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre sí que conformen un único concepto inventivo.

2.6.1.2 Documentos que deben acompañar a la solicitud

En la legislación mexicana, al igual que en otros países, se establecen los documentos básicos que deben acompañar a una solicitud de patente, de los cuales, a continuación realizaremos un breve análisis. Los documentos son: (i) la descripción de la invención, (ii) los dibujos, en su caso, (iii) las reivindicaciones, y (iv) el resumen.

(i) DESCRIPCIÓN.

Según Cesar Sepúlveda la descripción ha de empezar por hacer notar la naturaleza y el objeto de la invención y debe continuar haciendo una explicación clara y concisa de las particularidades del invento, procurando hacer resaltar las diferencias con otros de manera que éste sea inteligible por cualquier persona que desee explotarlo. Como el objeto de la descripción es identificar la propia invención por sus notas características, es decir darle su propia fisonomía para distinguirla de otras, es preciso que sea hecha de una manera comprensible, sin reservas mentales, evitando las demostraciones matemáticas o filosóficas y toda digresión inconsecuente.⁶⁸

La Ley de Propiedad Industrial en su Artículo 47, establece que a la solicitud de patente se deberá acompañar "la descripción de la invención, que deberá ser lo suficiente clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma y, en su caso, para guiar su realización por persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia. Asimismo, deberá incluir el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención, cuando ello no resulte claro de la descripción de la invención. En caso de material biológico en el que la descripción de la invención no pueda detallarse en sí misma, se deberá complementar la solicitud con la constancia de depósito de dicho material en una institución reconocida por el IMPI."

En ella se deberá (i) indicar la denominación de la invención, (ii) precisar el sector técnico al que se refiere la invención, (iii) indicar los antecedentes conocidos por el

⁶⁸ SEPÚLVEDA, Op. Cit., pág.70.

solicitante sobre el estado de la técnica a la que la invención pertenece, citando preferentemente los documentos que reflejen dicha técnica, y (iv) especificar la invención tal como se reivindique en términos claros y exactos, que permitan la comprensión del problema técnico, aún cuando éste no se designe expresamente como tal y dé la solución al mismo, y expondrá los efectos ventajosos de la invención, si los hubiera, con respecto a la técnica. Asimismo, deberá contener la enumeración de las distintas figuras o dibujos haciendo referencia a ellas y a las partes de que están constituidas.⁶⁹

La descripción deberá ser concisa, pero tan amplia como fuere posible, y deberán evitarse en ella digresiones de cualquier naturaleza, y se deberán hacer notar las diferencias de la invención que se divulga con las invenciones semejantes ya conocidas. Sobre este particular Cesar Sepúlveda establece que "la sinceridad y claridad de la descripción son útiles y convenientes desde todos los puntos de vista para el mismo inventor, porque si ésta resulta mal descrita es inaceptable; porque si está mal redactada deviene en la falta de realización práctica, esto es, carecería de industriabilidad y por lo mismo no se aceptaría, o se nulificaría posteriormente al comprobarse esta circunstancia.

Estando mal redactada la descripción, otro interesado con posterioridad puede aprovecharse presentando una invención aparentemente diversa con sólo redactarla de una manera clara; y porque en última instancia se carecería de acción para perseguir a infractores, porque no habría manera práctica de comprobar que quien usa efectivamente lo está haciendo en violación de lo que se describe impropiamente".⁷⁰

Es importante mencionar, como un aspecto meramente técnico, que la descripción se deberá presentar por triplicado.

Finalmente, concluiremos este punto diciendo que la descripción desempeña una labor importante desde el punto de vista jurídico, ya que si bien las reivindicaciones son lo que delimitan el objeto sobre el que recae la patente, no está permitido reivindicar aquello que no está descrito.

⁶⁹ "Patentes y Modelos de Utilidad", Guía del Usuario, Dirección de Patentes. Publicación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México, 1998, pág. 26.

⁷⁰ SEPULVEDA, Ob. Cit. pág. 70.

(ii) DIBUJOS.

Los dibujos son la expresión gráfica que ayuda a describir y comprender mejor una invención. Cumplen con el mismo objetivo de la descripción, tanto para la divulgación de la invención como para su interpretación.

Los dibujos, la descripción y las cláusulas reivindicatorias se complementan recíprocamente y con su interpretación es como se sigue el conocimiento exacto del objeto de la patente, por lo que éstos deberán estar explicados en la Descripción.

Autores como César Sepúlveda establecen que "en aquellas invenciones que lo requieran, tales como las que se refieren a máquinas, dispositivos, aparatos, partes, etc., los dibujos deben hacerse en tal forma que constituyan la representación del capítulo de reservas y que sean inteligibles para el propósito de determinar las partes esenciales de la invención, esto es, deben mostrar todos los elementos de la invención que cubren las cláusulas reivindicatorias."⁷¹

El IMPI establece que los dibujos tienen que ser esquemáticos, libres de detalles inútiles, de leyendas y palabras, poniendo en evidencia lo esencial, o sea, las características de la invención. Asimismo, deberán reproducirse directamente (impresión, fotografía u otro medio).

Las gráficas, los esquemas de las etapas de un procedimiento y los diagramas serán considerados como dibujos.

Los dibujos deberán presentarse en tal forma que la invención se entienda perfectamente y deberán contener siempre las características o partes de la invención que se reivindica.

⁷¹ Idem. pág. 73.

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

(iii) REIVINDICACIONES.

Las reivindicaciones son las características técnicas esenciales de una invención para las cuales se reclama la protección legal mediante la solicitud de patente.⁷² El derecho que confiere una patente estará determinado por las reivindicaciones aprobadas. La descripción y los dibujos servirán para interpretarla.

La Ley de Propiedad Industrial establece en su Artículo 12 fracción V, que la reivindicación es la característica esencial de un producto o proceso cuya protección se reclama de manera precisa y específica en la solicitud de patente o de registro y se otorga, en su caso, en el título correspondiente.

Por lo tanto, podemos concluir que la esencia o razón de ser de una reivindicación consiste en definir la invención, indicando sus características técnicas y dándole el alcance a la patente.

Cesar Sepúlveda establece que, es menester que las reivindicaciones "estén escritas con toda claridad y con toda precisión, fijando el objeto y el alcance del derecho exclusivo cuyo monopolio se pide, refiriéndose sólo a los elementos nuevos. Se deben evitar la ejemplificación y la referencia a las supuestas virtudes o ventajas de la invención o a sus propiedades características, y se tiene que referir escuetamente en qué consiste el invento de una manera enunciativa, sin incluir operaciones mentales sobre evaluación de los medios empleados o sobre sus consecuencias. En una forma concisa se han de hacer aparecer los medios que permiten obtener el resultado que se alega es novedoso."⁷³

⁷² "Patentes y Modelos de Utilidad". Guía del Usuario, Dirección de Patentes. Publicación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México, 1998, pág. 27.

⁷³ SEPULVEDA, Ob. Cit., pág. 72.

Las reivindicaciones de producto podrán referirse a una sustancia (compuesto, mezcla u otra similar) definida mediante la indicación de su composición o de las funciones de sus componentes. Las reivindicaciones de procedimiento 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.

La reivindicación deberá delimitar claramente la invención respecto al estado de la técnica o la tecnología anterior.

Por otro lado, el Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial establece las reglas aplicables para la formulación de las reivindicaciones, a saber:

- a). El número de las reivindicaciones deberá corresponder a la naturaleza de la invención reivindicada.
- b). Cuando se presenten varias reivindicaciones, se numerarán en forma consecutiva con números arábigos.
- c). No deberán contener referencias a la descripción o a los dibujos, salvo que sea absolutamente necesario.
- d). Deberán redactarse en función de las características técnicas de la invención.
- e). 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.
- f). La primera reivindicación que será independiente, deberá referirse a la característica esencial de un producto o proceso cuya protección se reclama de modo principal. Las reivindicaciones dependientes deberán comprender todas las características adicionales que guarden una relación congruente con la o las reivindicaciones independientes o dependientes relacionadas.

LA APLICACIÓN DEL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES EN MEXICO

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

- g). Toda reivindicación dependiente incluirá las limitaciones contenidas en la reivindicación o reivindicaciones de que dependa.

A la solicitud de patente deben también acompañarse, por triplicado, copias de las reivindicaciones.

(iv) 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 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 particular de la técnica. No deberá exceder de 200 palabras, podrá contener fórmulas químicas, matemáticas y tablas. No se utilizarán frases obvias o implícitas (v.gr., el contenido trata sobre, o, la invención definida por el contenido es...), deberá evitarse la fraseología propia de las reivindicaciones o palabras como por medio de, como se ha dicho, etc. Deberá estar dirigido hacia la novedad en el campo a que pertenece la invención. No será necesario dar detalles de diseño mecánico de aparatos o equipos, ni sus propiedades extensivas.⁷⁴

El Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial establece en su Artículo 33 que el resumen deberá comprender: (i) 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 del problema técnico, de la esencia de la solución de ese problema mediante la invención y

⁷⁴ "Patentes y Modelos de Utilidad", Guía del Usuario, Dirección de Patentes. Publicación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México, 1998, pág. 29.

del uso o usos principales de la misma, y (ii) en su caso, la fórmula química que, entre todas las que figuren en la descripción y en las reivindicaciones, caracterice mejor la invención, (iii) deberá ser tan conciso como la divulgación lo permita, pero su extensión preferentemente, no deberá ser menor a cien palabras ni mayor a doscientas, (iv) no contendrá declaraciones sobre los presuntos méritos o el valor de la invención reivindicada, ni sobre su supuesta aplicación, y (v) cada característica técnica principal mencionada en el resumen e ilustrada mediante un dibujo, podrá referirse al dibujo más ilustrativo de la invención.

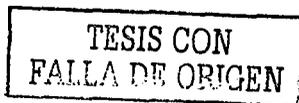
Por último, es importante mencionar que los resúmenes de las patentes se incorporan en bancos de datos de información tecnológica par que los interesados puedan negociar con los titulares de patentes, licencias de uso o explotación de las invenciones, propiciando así la transferencia de tecnología dentro del marco legal de la propiedad industrial.

(v) MATERIAL BIOLÓGICO

En caso de material biológico en el que la descripción de la invención no pueda detallarse en sí misma, se deberá complementar la solicitud con la constancia de depósito de dicho material en una institución reconocida por el Instituto. Para lo anterior el solicitante deberá mencionar que ha efectuado dicho depósito e indicará el nombre y la dirección de la institución de depósito, la fecha en que se efectuó y el número atribuido al mismo por dicha institución. Asimismo, describirá, en medida de lo posible, la naturaleza y características del material depositado en cuanto fuesen pertinentes para la divulgación de la invención.

2.6.1.3 Presentación de la solicitud

Una vez reunidos los requisitos de patentabilidad y elaborados los documentos que se deben anexar a la solicitud, el inventor o su causahabiente deberán presentar dicha solicitud ante el IMPI o en su caso ante las delegaciones de la Secretaría de Economía, por sí mismos o por medio de su representante legal.



-LA APLICACIÓN DEL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES EN MEXICO-

Como lo habíamos comentado en el punto 2.2.2 anterior, el IMPI reconocerá como fecha de presentación a la fecha y hora en que la solicitud sea presentada. En el caso de que a la fecha en la que se presente la solicitud, ésta no cumpla con los requisitos señalados por la Ley, se tendrá como fecha de presentación aquella en la que se dé el cumplimiento correspondiente.

La fecha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes, excepto cuando se solicite una fecha de prioridad, en virtud de existir una solicitud previa en el país de origen de la invención o en otro, con una antelación de hasta doce meses a la fecha de presentación de la solicitud en cuestión.

Lo anterior se regula en el Artículo 40 de la Ley de Propiedad Industrial en concordancia con lo establecido en el Convenio de París en su Artículo 4 al establecer que "cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros países se podrá reconocer como fecha de prioridad la de presentación en aquel en que lo fue primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de patente en el país de origen".

Por su parte la OMPI establece que el solicitante puede alegar un derecho de prioridad cuando ha presentado anteriormente una solicitud de protección del mismo invento en otro país, si la solicitud ulterior se formula dentro del período de prioridad (normalmente de 12 meses a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud en el extranjero) no puede quedar invalidada por ningún acto efectuado durante el mismo período, como por ejemplo la presentación de una solicitud por otra persona o la publicación o explotación de la invención.⁷⁵

Para reconocer la prioridad se deberá cumplir con los siguientes requisitos: (i) que al solicitar la patente se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país, (ii) que la solicitud presentada en México no

⁷⁵ "La función del sistema de patentes en la transmisión de tecnología a los países desarrollados" Informe preparado conjuntamente por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, la Secretaría de la UNCTAD y la Oficina Internacional de la OMPI, Nueva York, 1975, pág. 3.

pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero, y (iii) que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, se cumplan los requisitos que señalen los Tratados Internacionales, la Ley y su Reglamento.

2.6.2 Examen de Forma

Una vez presentada la solicitud y la tarifa correspondiente al examen de forma y de fondo ante la Oficina de Partes del IMPI, se practica el llamado examen de forma a fin de determinar si la solicitud, la descripción, las reivindicaciones, los dibujos y los demás documentos conexos satisfacen todos los requisitos señalados por el Reglamento en cuanto a la forma, número de copias, etc.

En caso de cumplir con todos los requisitos de forma, el procedimiento continúa y se procederá a la publicación de la solicitud.

2.6.3 Publicación de la Solicitud

Una vez aprobado el examen de forma y transcurrido un término de 18 meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reclamada, procede la publicación de la solicitud en la Gaceta Oficial del IMPI.

El artículo 52 de la Ley establece expresamente que "la publicación de la solicitud de patente en trámite tendrá lugar lo más pronto posible después del vencimiento del plazo de 18 meses, contado a partir de la fecha de presentación, en su caso, de prioridad reconocida. A petición del solicitante, la solicitud será publicada antes del vencimiento del plazo señalado."

La publicación contendrá los datos bibliográficos comprendidos en la solicitud presentada, el resumen de la invención y, en su caso, el dibujo más ilustrativo de la misma o de la fórmula química que mejor la caracterice. Si el IMPI considera que ningún

dibujo es útil para la comprensión del resumen, la publicación no irá acompañada de ningún dibujo. En la práctica no se publica el dibujo.

No se publicarán las solicitudes que no hubiesen aprobado el examen de forma, las abandonadas ni las desechadas.

2.6.4 Examen de Fondo

Una vez publicada la solicitud se procede a la realización de un examen de fondo, el cual es un examen mucho mas profundo a la solicitud, a fin de constatar que ésta sea patentable. Durante dicho examen, se examina si la invención ha sido presentada en forma suficientemente clara.⁷⁶ Otro aspecto fundamental que se analiza en el examen de fondo, es si la solicitud cumple con el requisito de unidad de invención, de no ser así, el IMPI envía un requerimiento al solicitante a fin de que divida su patente en dos o más solicitudes.

El IMPI podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario, o se subsanen omisiones, para lo cual el solicitante contará con un plazo de dos meses. Si en dicho plazo, o en su defecto, en el plazo adicional de dos meses posteriores que le concede el artículo 58 (prórroga) de la Ley, no cumple con dicho requerimiento, la solicitud se considerará abandonada. En el entendido de que en ningún caso se puede ampliar el alcance de las reivindicaciones.

El Artículo 53 de la Ley establece que "una vez publicada la solicitud de patente y efectuado el pago de la tarifa que corresponda, el IMPI hará un examen de fondo de la invención para determinar si se satisfacen los requisitos señalados por el artículo 16 de la Ley o se encuentran en alguno de los supuestos previstos en los artículos 16 y 19 de esta Ley".

⁷⁶ SEPULVEDA, Ob. Cit., pág. 76.

Es importante mencionar que para la realización de los exámenes de fondo, el IMPI podrá solicitar el apoyo técnico de organismos e instituciones nacionales especializados.

Por otro lado, el IMPI podrá aceptar o requerir el resultado del examen de fondo o su equivalente realizado por oficinas extranjeras de patentes⁷⁷, o en su caso, una copia simple de la patente otorgada por alguna de dichas oficinas extranjeras.

2.6.5 Conclusión del Trámite

Al concluir el examen de fondo y una vez analizados los requisitos formales y materiales, el IMPI decidirá si la patente se niega o se concede.

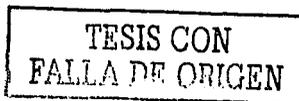
2.6.5.1 Abandono de la solicitud de la patente

El IMPI únicamente podrá declarar abandonada la solicitud en los siguientes casos: (i) si el solicitante no responde a los requerimientos que le han sido formulados en los plazos establecidos en la ley, o (ii) si el solicitante no paga en los plazos establecidos las tasas correspondientes a cada etapa durante la tramitación de la solicitud de patente.

2.6.5.2 Negativa de concesión de la patente

Puede suceder que todos los documentos satisfagan las exigencias reglamentarias y tengan la claridad necesaria, en cuyo caso se realizará un examen de la invención que intenta privilegiar, con el exclusivo objeto de determinar, como cuestión de previo pronunciamiento, si no queda comprendida en los artículos 16 y 19 de la Ley, o sea, dentro de aquellas disposiciones que señalan taxativamente lo que no puede ser objeto de patente, en otras palabras, todo aquello que no llena las condiciones de originalidad,

⁷⁷ Para efectos de lo dispuesto en los artículos 54 y 55 de la Ley, se entenderán como oficinas examinadoras extranjeras, las que tengan el carácter de administraciones encargadas de efectuar el examen preliminar internacional, de conformidad con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.



de novedad, de industriabilidad y de patentabilidad. De resultar que la solicitud incide en las hipótesis de dichos artículos, la petición se resuelve negativamente.

Sobre el particular, la Ley establece en su artículo 56 que en caso de que el IMPI niegue la patente, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.

Contra dicha negativa solo procede el recurso de reconsideración, el cual se deberá presentar ante el propio IMPI en un plazo de 30 días contados a partir de la fecha de notificación de la resolución respectiva.

2.6.5.3 Concesión de la patente y expedición del título

Si el examinador considera que la invención cumple con todos los requisitos de patentabilidad establecidos, lo notifica al solicitante para que éste proceda a efectuar el pago de la tarifa por concepto de la expedición del título de la patente.

El artículo 57 establece que cuando proceda el otorgamiento de la patente, se comunicará por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, cumpla con los requisitos necesarios para su publicación y presente ante IMPI el comprobante del pago de la tarifa correspondiente a la expedición del título. Si vencido el plazo fijado el solicitante no cumple con lo establecido en este artículo, se tendrá por abandonada su solicitud.

Una vez que la patente ha sido concedida se expedirá un título como constancia y reconocimiento oficial al titular. El título comprenderá un ejemplar de la descripción, reivindicaciones y dibujos, si los hubiere, y en el mismo se hará constar: (i) número y clasificación de la patente, (ii) nombre y domicilio de la(s) persona(s) a quienes se expide, (iii) nombre del inventor o inventores, (iv) fechas de presentación de la solicitud y de prioridad reconocida en su caso, y de expedición, (v) denominación de la invención, y (vi) su vigencia.

Otorgada la patente, se procederá a su publicación en la Gaceta, la cual contendrá un resumen de la invención, además de los datos referentes a los inventores, titulares y a la vigencia de la patente, entre otros.

Para la OMPI, la publicación de la descripción de la invención y de las reivindicaciones que definen el alcance de la protección es una función esencial del sistema de patentes; una patente sólo puede cumplir su finalidad si pone a la disposición del público el conocimiento de la nueva tecnología, y la protección sólo puede ser efectiva si se conoce su alcance. El efecto informativo de la publicación no se limita al país en que se ubica la nueva invención, puesto que se pone a disposición del mundo entero el contenido de la patente. Así pues, la publicación es un factor importante en la cooperación internacional en materia de patentes.⁷⁸

En nuestra opinión, esta última publicación tiene una gran importancia jurídica ya que ella hará referencia a la patente, tal y como fue concedida.

2.7 Derechos del titular de la patente

Una vez concedida la patente, con apoyo en ésta, su propietario goza de los derechos consignados en la Ley de Propiedad Industrial artículos 9, 10, 21, 25, 62, 63, 72, 73, 79, 81, 187, 199 bis 1, 221, y 226.⁷⁹

Lo anterior, puede resumirse en los siguientes derechos y facultades:

- a). Explotación exclusiva del invento patentado por sí o por un tercero.
- b). Derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado.

⁷⁸ "La función del sistema de patentes en la transmisión de tecnología a los países desarrollados" Informe preparado conjuntamente por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, la Secretaría de la UNCTAD y la Oficina Internacional de la OMPI, Nueva York, 1975, pág. 8.

⁷⁹ RANGEL MEDINA, Ob. Cit. pág. 29.

- c). Derecho de impedir a otras personas que utilicen el proceso patentado y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso.

- d). Otorgamiento de licencias voluntarias para la explotación del invento patentado, así como la percepción de regalías por este concepto, obteniendo importantes remuneraciones en contraprestación a la concesión de la licencia.

- e). Derecho de solicitar la declaración administrativa de infracción de los derechos que confiere la patente.

- f). Cesión total o transmisión de la patente.

- g). Reclamación del pago de indemnización por daños y perjuicios. El artículo 24 de la Ley establece que el titular de la patente después de otorgada ésta, podrá demandar daños y perjuicios a terceros que antes del otorgamiento hubieren explotado sin su consentimiento el proceso o producto patentado, cuando dicha explotación se haya realizado después de la fecha en que surta efectos la publicación de la solicitud en la Gaceta, es decir, los derechos exclusivos de explotación se retrotraen al momento en que la solicitud fue publicada, por lo que el titular podrá ejercerlos en contra de quien hubiese estado utilizando su invención, aún antes de que la patente fuera concedida.

2.7.1 Agotamiento del Derecho

El derecho exclusivo que confieren las patentes no es un derecho absoluto. Se trata de un derecho que se agota cuando se producen ciertas circunstancias. El agotamiento del derecho se produce cuando el producto amparado por la patente, o el que resulta de la instrumentación del proceso patentado es introducido en el comercio por el dueño de la patente o por un tercero. En este supuesto, el dueño de la patente queda impedido de perseguir ciertos actos de explotación como son la comercialización y la utilización del producto patentado por parte de terceros. El agotamiento se produce *ipso jure*, por lo que no puede ser restringido o eludido por la voluntad del dueño de la patente.

Se trata de un efecto automático, absolutamente independiente de la voluntad de su titular.⁸⁰

Por su parte, el Artículo 22 de la Ley también limita los derechos que se conceden a los titulares al establecer que el derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:

- I. Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado.
- II. Cualquier persona que, comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducido ilícitamente en el comercio.
- III. Cualquier persona que, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de prioridad reconocida, utilice el proceso patentado, fabrique el producto patentado o hubiere iniciado los preparativos necesarios para llevar a cabo tal utilización o fabricación.
- IV. El empleo de la invención de que se trate en los vehículos de transporte de otros países que formen parte de ellos, cuando éstos de encuentren en tránsito en territorio nacional.
- V. Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con materia viva, utilice el producto patentado como fuente inicial de variación o propagación para obtener otros productos, salvo que dicha utilización se realice en forma reiterada, y
- VI. Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con productos que consistan en materia viva, utilice, ponga en circulación o comercialice los productos patentados, para fines que no sean de multiplicación o propagación, después de que éstos hayan sido introducidos lícitamente en el comercio por el titular de la patente, o la persona que tenga concedida una licencia.

⁸⁰ Idem, pág. 31.

2.8 Obligaciones del titular de la patente

Una patente no solo concede a su titular derechos, sino también implica ciertas obligaciones entre las cuales encontramos que las más importantes son el pago de las tasas y la explotación de la patente.

No obstante lo anterior, a continuación enumeraremos las obligaciones más trascendentales para el titular de la patente.

- a). Pago de las tasas o tarifas. Las solicitudes de patentes no están sujetas al pago de anualidades en tanto no se conceda la patente. Al momento de efectuar el pago correspondiente por la expedición del título de la patente, se deberán enterar también las anualidades correspondientes a ese año calendario y las de los cuatro años siguientes. Los pagos por concepto de anualidades se pagarán por quinquenios anticipados y por año calendario completo, independientemente de las fechas de presentación de las solicitudes de expedición del título respectivo, de caducidad o de la vigencia del derecho. Las anualidades deberán enterarse dentro del mes que corresponda al aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente.⁸¹
- b). Explotar el invento patentado por sí mismo o a través de un tercero autorizado. Asimismo, comprobar ante el IMPI la explotación del invento, o en su caso comprobar la existencia de una causa justificada para no poner en práctica el invento.
- c). Acceder al otorgamiento de licencias obligatorias, si transcurridos tres años desde la fecha de otorgamiento de la patente o cuatro a partir de la fecha legal, la invención no ha sido puesta en práctica.
- d). Acceder a la concesión de licencias de utilidad pública por causas de emergencia o seguridad nacional, para evitar el entorpecimiento o el encarecimiento de la producción de satisfactores básicos para la población.

⁸¹ "Patentes y Modelos de Utilidad", Guía del Usuario, Dirección de Patentes. Publicación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México, 1998, pág. 63.

2.9 Pérdida de los derechos que confiere la patente

En este punto nos referiremos a la cesación de los derechos de la patente, teniendo como consecuencia la caída del invento al dominio público.

2.9.1 Caducidad

El primer supuesto en el que se da la pérdida de los derechos conferidos por una patente es por la cesación de su vigencia, es decir, cuando finaliza el plazo de veinte años. Al culminar este plazo, automáticamente pasa a formar parte del dominio público y la patente se tendrá por caduca. La ley establece sobre este particular que la caducidad que opere por el solo transcurso del tiempo, no requerirá de declaración administrativa del IMPI.

El segundo supuesto que establece el artículo 80 de la ley, es que una patente caducará por no cubrir el pago de la tarifa previsto para mantener vigentes sus derechos, o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste. Se podrá solicitar la rehabilitación de la patente por registro caduco por falta de pago oportuno, siempre que se presente dentro de los 6 meses siguientes al plazo de gracia conferido en el artículo 80 y se cubra el pago omitido de la tarifa más sus recargos. Transcurrido este plazo, es decir, 12 meses adicionales al plazo para pagar la anualidad, caduca la patente pasando al dominio público.

La tercera causal de caducidad la encontramos cuando transcurrido el término de dos años contados a partir de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria: (i) la licencia obligatoria no hubiese corregido la falta de explotación de la misma, (ii) si el titular de una patente no comprueba la explotación del invento y (ii) si el titular de una patente no comprueba la existencia de una causa que justifique la falta de explotación. A la fecha, no se tiene ningún antecedente de este último tipo de caducidad.

2.9.2 Nulidad

La acción de nulidad de la patente puede ser intentada por todo aquel que se crea perjudicado con ella. En los casos en que tenga interés la Federación la acción de nulidad corresponde al Ministerio Público Federal. Asimismo, la propia autoridad administrativa que la otorgó está facultada para iniciar oficiosamente su nulidad.⁸²

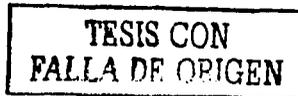
Las causales de nulidad son las siguientes:

- I. Cuando se otorgue la patente en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes, es decir, en contravención de los Artículos 16, 19 y 47 de la Ley de Propiedad Industrial, principalmente. Dicha acción podrá ejercitarse en cualquier tiempo.
- II. Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la ley vigente en el momento en que se otorgó la patente. Dicha acción podrá ejercitarse en cualquier tiempo.
- III. Cuando durante el trámite se hubiere incurrido en abandono de la solicitud. Dicha acción podrá ejercitarse dentro del plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicación de la patente en la Gaceta.
- IV. Cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencia graves, o se hubiese concedido a quien no tenía derecho para obtenerla. Dicha acción podrá ejercitarse dentro del plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicación de la patente en la Gaceta.

La denuncia de nulidad y la decisión sobre su procedencia o improcedencia están sujetas a un procedimiento de declaración administrativa.

Asimismo, la nulidad que se declare puede ser total o parcial, ya que cuando la nulidad sólo afecte a una o a algunas reivindicaciones, o a una parte de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente respecto de la reivindicación o reivindicaciones afectadas, o la parte de las reivindicaciones afectadas.

⁸² RANGEL MEDINA, Ob. Cit., Pág. 35



En este capítulo quisimos hacer un estudio al actual Sistema de Patentes en México, comenzando con los requisitos de patentabilidad hasta llegar a la pérdida de los derechos que confiere una patente.

Una vez analizado el sistema, podemos concluir este capítulo mencionando la importancia de dicha institución en México.

En nuestro criterio, la legislación en materia de patentes influye decisivamente en la organización de la economía, al constituir un elemento fundamental para impulsar la innovación tecnológica. Lo anterior se logra al proporcionar una posibilidad razonable de que las inversiones en investigación y desarrollo y en producción tengan un rendimiento, concediéndoles una posición exclusiva durante un tiempo limitado, elevando así el nivel de competitividad de nuestra industria.

Por otra parte, una ley que proteja eficazmente los resultados de nuestra investigación y la de solicitantes extranjeros, constituye un elemento necesario en cuanto al fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico en nuestro país, alentando la pronta y adecuada divulgación de la nueva tecnología.



CAPITULO TERCERO

TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES

En este capítulo trataremos de dar una breve introducción al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, analizando las causas que le dieron origen, su definición, los objetivos que persigue, así como sus principales características y ventajas sobre el Sistema Tradicional en Materia de Patentes.

3.1 Antecedentes históricos del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes

La promulgación de este Tratado persiguió como objetivo resolver algunos problemas planteados por el sistema tradicional, entre los que se encontraban gastos excesivos de recursos económicos, duplicación de trabajo, entre otros. Es por ello que el Comité Ejecutivo de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en Septiembre de 1966, invitó a las BIRPI (predecesoras de la OMPI) a que estudiara urgentemente solicitudes destinadas para reducir las duplicaciones, tanto para los solicitantes como para las oficinas nacionales de patentes. En 1967, las BIRPI redactaron un proyecto de tratado internacional que presentaron a un Comité de Expertos. En varias reuniones celebradas durante los años siguientes, se elaboraron proyectos revisados, adoptándose finalmente el 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 entró en vigor el 24 de enero de 1978 y comenzó a funcionar el 1º de junio del mismo año, con un primer grupo de 18 Estados contratantes. La presentación de solicitudes internacionales en virtud del PCT comenzó el 1º de junio de ese mismo año.

58

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

México es miembro de dicho Tratado desde el 1° de enero de 1995, por virtud de la promulgación que del mismo y de su reglamento se hizo en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1994.

3.2 Concepto

Como su nombre lo indica, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes es un acuerdo de cooperación internacional en materia de patentes. De hecho, se trata esencialmente de un tratado destinado a racionalizar y a poner bajo el signo de la cooperación la presentación de solicitudes de patente, la búsqueda de examen, así como la divulgación de las informaciones técnicas contenidas en las solicitudes.⁸³

Autores como Baylos señalan que "el PCT se establece para disponer un régimen sistematizado y clasificado de anterioridades, que permitirán comparar el contenido de la invención pedida, de acuerdo con la documentación y los criterios que dicha organización posee, para su aplicación al país en el que se ha solicitado la patente."⁸⁴

Para el Doctor Rangel Medina, el PCT es uno de los instrumentos internacionales más complejos que existen en materia de propiedad intelectual en general y de propiedad industrial en particular. La lectura de sus disposiciones, así como un estudio comparativo de otros instrumentos que rigen internacionalmente los derechos intelectuales, así lo confirma, lo mismo que el análisis de su reglamento y, sobre todo, la experiencia de quienes presentan solicitudes al amparo de sus normas.⁸⁵

El tratado no dispone la concesión de patentes internacionales, la tarea y la responsabilidad de otorgar las patentes compete de manera exclusiva a cada una de las oficinas de patentes de los países donde se solicita la protección o de las oficinas que actúan en nombre de esos países. El PCT no entra en competencia con el Convenio de París, sino que lo completa, en realidad se trata de un acuerdo especial concertado en el

⁸³ "Guía PCT" elaborada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México, 1999, pág. 2.

⁸⁴ BAYLOS, Op. Cit. pág. 712.

⁸⁵ RANGEL MEDINA, Op. Cit. pág. 52



marco del Convenio de París y que sólo está abierto a los Estados que ya son parte en ese Convenio.⁸⁶

Podemos concluir este punto diciendo que el PCT es un sistema que ofrece a los inventores y a la industria en general, mediante la presentación de una solicitud internacional (solicitud internacional mas no patente internacional), una vía ventajosa para la obtención de protección de una patente a nivel internacional.

3.3 Objetivos que persigue

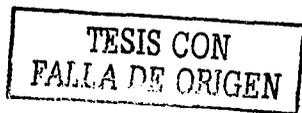
El principal objetivo del PCT es el de simplificar y hacer más eficaz y económico, desde el punto de vista de los usuarios del sistema de patentes y de las oficinas encargadas de administrarlo, el procedimiento para solicitar la protección de una patente de invención cuando se requiere obtener esa protección en varios países.

Otros de sus objetivos son: (i) contribuir al desarrollo de la ciencia y la tecnología, (ii) facilitar el acceso a las informaciones técnicas contenidas en las solicitudes internacionales, (iii) la concesión de patentes sólidas, y (iv) acelerar el progreso económico de los países en desarrollo adoptando medidas que sirvan para incrementar la eficacia de sus sistemas legales de protección de las invenciones, tanto a nivel nacional como regional, permitiéndoles fácil acceso a las informaciones relativas a la obtención de soluciones tecnológicas adaptadas a sus necesidades específicas y facilitándoles el acceso al volumen siempre creciente de tecnología moderna.⁸⁷

Podemos concluir que el PCT marca el progreso más notable realizado en la cooperación internacional en materia de patentes, desde la adopción del propio Convenio de París.

⁸⁶ "Guía PCT" elaborada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México, 1999, pág. 3.

⁸⁷ Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, Diario Oficial de la Federación, México, 31 de diciembre de 1994, pág. 14.



3.4 Características del Sistema

Para el doctor Rangel Medina, desde el punto de vista del solicitante, la presentación de una solicitud internacional a través del sistema del PCT tiene la peculiaridad de que por medio de una solicitud única se puede iniciar la tramitación de patentes para la misma invención en diversos países y, además, que esa solicitud dará lugar a la elaboración del informe de búsqueda internacional para las diversas oficinas de la propiedad industrial nacionales de los países para los que se ha pedido la patente. Este informe permite al solicitante conocer el estado de la técnica relevante para enjuiciar la novedad y la actividad inventiva del invento objeto de su solicitud y modificar a la vista de la misma, la descripción y las reivindicaciones de su solicitud.⁸⁸

Por lo anterior, podemos concluir que dentro de las principales características del Sistema encontramos que dicho sistema:

- a). Establece un sistema internacional ante una sola oficina de patentes (Oficina Receptora) de presentación de una solicitud única (solicitud internacional), redactada en un solo idioma, desplegando sus efectos en cada uno de los países parte del tratado que el solicitante designe en su solicitud.
- b). Dispone el examen de forma de la solicitud internacional por una sola oficina de patentes, la Oficina Receptora. En la práctica y para el caso de México, la Oficina Internacional es quien envía los oficios y/o los requerimientos.
- c). Somete cada solicitud internacional a una búsqueda internacional que conduce al establecimiento de un informe que cita los elementos pertinentes del estado 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.

⁸⁸ RANGEL MEDINA, Ob. Cit. pág. 50.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

d). Dispone 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 someter la solicitud a un examen preliminar internacional, que proporciona un informe a las oficinas que habrán de determinar si conviene o no 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.

3.5 Ventajas

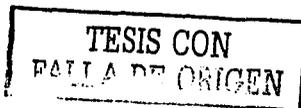
Para Viñamata dentro de las principales ventajas del sistema se encuentra la simplificación del trámite de las solicitudes de patente. Existe un ahorro de tiempo y trabajo por parte de las oficinas nacionales en lo tocante a búsqueda y examen, pues la búsqueda de anterioridades ya estará determinada cuando la oficina nacional empiece a tramitar la solicitud.⁸⁹

Por su parte el doctor Rangel Medina establece que existe una doble motivación cuando se habla de las razones que inspiraron la conclusión del PCT. Por una parte, la idea de evitar duplicidades o inconsistencias en lo relativo a la práctica del examen de fondo de solicitudes de patentes presentadas en distintos países para amparar la misma invención. La segunda motivación que se tuvo en mente en la preparación del PCT consistió en la conclusión de un instrumento de auxilio para los países que no tienen medios para practicar ellos mismos un examen sobre la patentabilidad de las solicitudes depositadas en dichos países. Por todo ello, se dice que a través del tratado se realiza una obra de cooperación entre los Estados con miras a facilitar las tareas preparatorias a la concesión de la patente.⁹⁰

Podemos concluir diciendo que el sistema tradicional de patentes exige la presentación de solicitudes de patente individuales para cada país en el que se desee la

⁸⁹ VIÑAMATA PASCHKES, Op. Cit. pág. 331.

⁹⁰ RANGEL MEDINA, Op Cit. pág. 51.



protección para cada patente, con excepción de los sistemas regionales como lo es el sistema Europeo de Patentes o el sistema para la patente Euroasiática. Evidentemente, siguiendo la vía clásica del Convenio de París, puede reivindicarse la prioridad de una presentación anterior para solicitudes presentadas posteriormente en el extranjero, pero deben presentarse solicitudes posteriores dentro de los doce meses siguientes a la fecha de presentación de la primera solicitud. Ello conlleva gastos de traducción, honorarios para agentes de patentes de los diferentes países y gastos relativos a las tarifas establecidas por las oficinas de patentes, todo ello en un momento en que el solicitante aún no sabe si tiene alguna posibilidad de obtener una patente y si su invención es verdaderamente nueva, habida cuenta del estado de la técnica.

CAPITULO CUARTO

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PCT

Una vez analizado el origen, los antecedentes, el objetivo, las características y las ventajas del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, daremos paso al análisis del funcionamiento del Sistema PCT.

Es así como iniciaremos este capítulo estudiando a las partes involucradas en el sistema, para seguir con la presentación de la solicitud internacional, continuando con el análisis de la búsqueda internacional y su importancia, pasando por la publicación internacional y el inicio del examen preliminar internacional, para concluir con el procedimiento en las oficinas designadas o fase nacional.

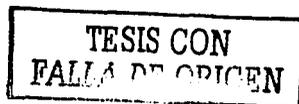
4.1 Sujetos

Dentro de las partes que intervienen en la obtención de una patente encontramos al interesado o solicitante y a las distintas oficinas y administraciones encargadas de recibir la solicitud, realizar la búsqueda internacional, realizar el examen de fondo y aquellas oficinas en las que se realizará el patentamiento en la fase nacional. A continuación encontraremos una breve explicación sobre cada una de estas partes.

4.1.1 Solicitante

Primero que nada, encontramos al solicitante; término que comprende igualmente al mandatario u otro representante del solicitante. Para estos efectos, todo nacional o residente de un Estado contratante del PCT puede presentar una solicitud internacional.

64



4.1.2 Oficina Receptora

Se entiende por Oficina Receptora la oficina nacional o la organización intergubernamental donde se presenta una solicitud internacional. Dicha oficina se encargará de controlar y tramitar la solicitud internacional conforme a lo previsto en el PCT. Por lo anterior, la Oficina Receptora es la encargada de realizar el examen de forma y quien determina si una solicitud es admitida.

Para el caso de México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ("IMPI") es quien actúa como Oficina Receptora; por lo que, el IMPI es quien, tras haber procedido al examen de formalidades del petitorio y tras haber asignado una fecha de presentación internacional, envía un ejemplar de la solicitud internacional ("ejemplar original") a la oficina internacional de la OMPI y otro denominado "copia para la búsqueda" a la Administración encargada de la búsqueda internacional designada por el solicitante. Asimismo, el IMPI es quien percibe la tasa de transmisión y quien percibe y transfiere la tasa de búsqueda⁹¹ a la Administración encargada de la búsqueda internacional y la tasa internacional⁹² a la Oficina Internacional.

4.1.3 Administración encargada de la Búsqueda

Cada solicitud internacional es sometida a una búsqueda internacional por una autoridad competente, quien realiza una investigación y la cual al concluir dicha investigación elabora un informe con los elementos de la técnica que pueden afectar de alguna forma la patentabilidad de la invención. El informe permite al solicitante evaluar las oportunidades que tiene para obtener una patente.

⁹¹ Se entiende por tasa de búsqueda la tasa cobrada por la Administración encargada de la búsqueda internacional por concepto de la ejecución de la búsqueda internacional y por el cumplimiento de todas las demás tareas confiadas a las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional por el PCT y su reglamento.

⁹² Toda solicitud internacional estará sometida al pago de una tasa percibida por la Oficina Receptora a favor de la Oficina Internacional y comprenderá una tasa base y tantas tasas de designación como patentes nacionales y regionales haya solicitado el solicitante en la solicitud internacional.

Esa búsqueda internacional la realiza actualmente alguna de las oficinas de patentes de Australia, Austria, Estados Unidos de América, Japón, Suecia, Unión Soviética o la Oficina Europea de Patentes.⁹³ En el caso particular de México, las siguientes oficinas han sido designadas como Autoridad encargada de la búsqueda internacional: la Oficina Española de Patentes y Marcas (ES), la Oficina Europea de Patentes (EP), la Oficina Sueca de Patentes (SE) y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (US).

4.1.4 Oficina Designada

Se conoce como Oficinas Designadas a las Oficinas nacionales de los Estados designados por el solicitante o las oficinas que actúen por esos Estados, de conformidad con el Capítulo I del PCT; es decir, una vez obtenido el informe de la búsqueda, éste es publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y se comunica a cada una de las Oficinas de Patente designadas para que comiencen o lleven a cabo el procedimiento de concesión de la patente nacional.

4.1.5 Administraciones encargadas del examen preliminar internacional

Cuando el solicitante recibe el informe de la búsqueda internacional, tiene la posibilidad de pedir un examen preliminar internacional, con el fin de tener una opinión sobre la cuestión de si la invención de la que solicita protección responde total o parcialmente a los requisitos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial).

Al igual que las administraciones encargadas de la búsqueda internacional, las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional son designadas por la Asamblea de la Unión del PCT. Las oficinas que han sido nombradas con ese carácter son las mismas que las encargadas de la búsqueda internacional, además de la Oficina

⁹³ "Nociones sobre Patentes de Invención para Investigadores Universitarios". Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Francia, 1994, pág.48.

de Patentes del Reino Unido. Para México, son Autoridades para dicho examen, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (US) y la Oficina Europea de Patentes (EP).

4.1.6 Oficina Elegida

Se conoce como Oficina Elegida a la oficina nacional del Estado elegido por el solicitante o la oficina que actúe por ese Estado, de conformidad con el Capítulo II del PCT.

Los resultados del examen preliminar internacional se consignan en un informe que se suministra al solicitante y a las Oficinas Elegidas, quienes son las oficinas de los Estados elegidos para patentar la invención.

4.1.7 Oficina Internacional

Se entenderá por Oficina Internacional la oficina de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (antes Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual --- BIRPI---), quien tiene como funciones, entre otras, la de controlar y regular al resto de las oficinas, de realizar las publicaciones internacionales de las solicitudes y de mantener una base de datos internacional.

4.2 Solicitud internacional

Como ya lo hemos mencionado en múltiples ocasiones, mediante la utilización del PCT, el solicitante presenta una única solicitud ("Solicitud Internacional") ante la Oficina Receptora, la cual produce efectos de una solicitud nacional en los Estados contratantes del PCT que el solicitante haya designado.

La Solicitud Internacional de patente puede ser presentada en la oficina nacional de patentes que actuará como Oficina Receptora del PCT o, salvo que lo permita su

legislación nacional, en la Oficina Internacional de la OMPI. Para el caso de México el IMPI es la oficina autorizada para estos efectos.

4.2.1 Requisitos de la solicitud

Es importante destacar que la Solicitud Internacional de patente deberá prepararse de conformidad con las normas internacionales efectivas en todos los Estados Contratantes del PCT; es decir, toda Solicitud Internacional preparada en apego a esas normas tendrá que ser aceptada por los Estados designados, sin que sea necesario realizar adaptaciones posteriores o modificaciones tendientes a cumplir con requisitos formales nacionales o regionales.

Lo anterior representa una ventaja significativa al lograr una simplificación administrativa en el procedimiento y una ventaja económica como consecuencia del ahorro en los gastos asociados al cumplimiento de las formalidades locales.

Particularmente la solicitud deberá cumplir con las reglas establecidas en el Capítulo I del PCT y con la Parte B del Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, dentro de las cuales se mencionan los siguientes requisitos:

- a) Deberá acompañarse de (i) un peticionario, (ii) una descripción, (iii) una o varias reivindicaciones, (iv) un resumen y (v) uno o varios dibujos (cuando éstos sean necesarios).
- b) Deberá cumplir los requisitos materiales establecidos.
- c) Deberá redactarse en uno de los idiomas prescritos. El idioma en que debe presentarse una Solicitud depende de las exigencias de la Oficina Receptora. En la mayoría de los casos el idioma en que se redacta la Solicitud Internacional es el idioma nacional, aunque pueden presentarse en inglés, francés, español, alemán, japonés y ruso, principalmente. En México se presentan en español y cuando se designa como Autoridad para la búsqueda a los Estados Unidos o a la Oficina Sueca, se deberá presentar

una traducción al inglés. Si se designa a la Oficina Europea se podrá presentar en inglés, francés o alemán.

- d) Devengará las tasas estipuladas.
- e) Cumplirá con la exigencia de unidad de la invención.

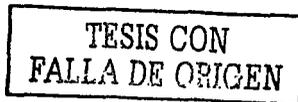
4.2.2 Contenido de la solicitud

A continuación haremos una breve descripción sobre el contenido y puntos más significativos con los que debe de cumplir una solicitud internacional.

4.2.2.1 Petitorio

- a) Deberá contener una petición en el sentido de que la solicitud internacional sea tramitada con arreglo al PCT.
- b) La designación del Estado(s) contratante(s) en el (los) que se desea proteger la invención ("Estados Designados"). El solicitante podrá obtener una patente regional en lugar de una nacional si así lo desea y lo indica en la solicitud.
- c) El nombre y los demás datos prescritos relativos al solicitante y al mandatario, en su caso.
- d) El título de la invención.
- e) El nombre del inventor y demás datos prescritos que le afecten, cuando la legislación de cuando menos uno de los Estados Designados así lo exija.
- f) Pago de tasas prescritas dentro del plazo establecido.

A modo de referencia, me permito adjuntar como Anexo "A" de este trabajo el formato impreso en el cual se deberá presentar el Petitorio.



4.2.2.2 Reivindicación de prioridad

El Petitorio, si procede, podrá contener una declaración que reivindique la prioridad de una o varias solicitudes anteriores presentadas en cualquier país parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, para lo cual se deberá indicar el país o países para los que ha sido presentada, la fecha de presentación y el número de presentación.

Cuando se reivindique la prioridad de una solicitud nacional o internacional, el solicitante deberá presentar a la Oficina Internacional o a la Oficina receptora una copia de esa solicitud anterior, certificada por la Administración en la que se presentó, antes del vencimiento de un plazo de 16 meses a partir de la fecha de prioridad.

4.2.2.3 Descripción

La descripción deberá divulgar la invención de una manera suficientemente clara y completa para que pueda ser realizada por una persona del oficio. Deberá comenzar por el título de la invención; especificará el sector técnico al que se refiere la invención; indicará la técnica anterior (tecnología conocida relativa a la solicitud), para seguir con una breve exposición de las ventajas de la invención respecto a la técnica anterior. Asimismo, será necesario hacer una descripción breve de las figuras contenidas en los dibujos; realizar la invención reivindicada indicando la mejor manera en la que ésta puede realizarse; e indicar la forma en que la invención puede ser explotada en la industria.

4.2.2.4 Reivindicaciones

La Reivindicación o reivindicaciones deberán definir el objeto de la protección solicitada en función a las características técnicas de la invención. Serán claras y concisas y deberán fundamentarse enteramente en la Descripción.

Respecto a su estructura y redacción, las reglas para las reivindicaciones en el PCT son muy similares a las que se aceptan en la mayoría de las oficinas nacionales. Las

Reivindicaciones no deberán fundarse en referencias a la descripción o a los dibujos salvo que sea absolutamente necesario. (v.gr., tratar de evadir frases como " como se ilustra en el dibujo..."). Por otro lado, las reivindicaciones dependientes⁸⁴ deberán precisar claramente las características adicionales reivindicadas.

4.2.2.5 Dibujos

Los dibujos únicamente serán exigibles cuando sean necesarios para comprender la invención. Los esquemas de las etapas del procedimiento y los diagramas también serán considerados como dibujos. Si la invención es de tal naturaleza que pueda ser ilustrada por dibujos, aún cuando éstos no sean necesarios para su comprensión, el Solicitante podrá incluir tales dibujos al efectuar la presentación de la Solicitud Internacional.

Cualquier Oficina Designada podrá exigir que el solicitante presente los dibujos en un plazo razonable, habida cuenta de las circunstancias del caso, pero no podrá ser inferior a dos meses contados a partir de la fecha de la solicitud por escrito en donde se requiera la presentación de dichos dibujos o de dibujos adicionales.

4.2.2.6 Resumen

El resumen deberá comprender una síntesis de la divulgación contenida en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos. La síntesis indicará el sector técnico al que pertenece la invención y deberá redactarse en forma tal 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 principales de la invención. El resumen servirá únicamente para efectos de la información técnica, por lo que no podrá utilizarse con el fin de interpretar el alcance de la protección solicitada.

⁸⁴ Toda reivindicación que comprenda las características de otra reivindicación.

4.2.3 Fecha de presentación de la solicitud internacional y sus efectos

En este punto nos encontramos ante dos alternativas, la primera de ellas, cuando un nacional o residente de un Estado contratante decide hacer uso de la vía PCT para tramitar su solicitud, dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de prioridad o primera presentación de la solicitud internacional (vía Convenio de París), reivindicando dicha prioridad; o en el segundo caso, cuando el nacional o residente del Estado contratante decide iniciar con la Solicitud Internacional, siendo ésta la primera fecha de presentación.

Se considerará como fecha de presentación la fecha de recepción de la Solicitud Internacional, en la que se compruebe que en el momento de la recepción: (i) el solicitante tiene derecho a presentar una Solicitud Internacional en la Oficina Receptora, (ii) la solicitud está redactada en el idioma prescrito, (iii) la solicitud contiene una indicación de que ha sido presentada a título de solicitud internacional; la designación de un Estado contratante, por lo menos; el nombre del solicitante; una parte que a primera vista parezca constituir una descripción; y una parte que a primera vista parezca constituir una o varias reivindicaciones. Cualquier solicitud internacional que cumpla con las condiciones antes señaladas y a la cual se le haya otorgado una fecha de presentación internacional tendrá los efectos de una presentación nacional regular en cada Estado designado desde dicha fecha.

Asimismo, toda solicitud internacional que cumpla con los requisitos establecidos en este punto tendrá igual valor que una presentación nacional regular en el sentido del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

4.2.4 Transmisión de la solicitud internacional a la Oficina Internacional y a la Administración encargada de realizar la búsqueda internacional

Después de recibir los documentos que supuestamente constituyan una solicitud internacional, la Oficina Receptora determinará en el plazo más breve posible si estos documentos cumplen los requisitos materiales de la Solicitud Internacional. Si la comprobación fuese positiva, la Oficina Receptora estampará en el petitorio su sello y las palabras *PCT International Application* y notificará al solicitante lo antes posible el número de la Solicitud Internacional y la fecha de presentación Internacional. En caso de no cumplir con todos los requisitos, la Oficina Receptora podrá requerir al solicitante la corrección de ciertos requisitos. La Oficina Receptora enviará el requerimiento al solicitante lo antes posible y fijará un plazo razonable para que presente la corrección. Dicho plazo no será inferior a 10 días ni superior a un mes a partir del requerimiento.

Una vez admitida la Solicitud Internacional, un ejemplar será conservado por la Oficina Receptora, el ejemplar original será transmitido a la Oficina Internacional y otro más, será transmitido a la Administración competente encargada de realizar la búsqueda internacional. La Oficina Receptora transmitirá el ejemplar original con una antelación suficiente para que llegue a la Oficina Internacional a más tardar al vencimiento del decimotercer mes contado desde la fecha de prioridad. Por lo que respecta a la copia para la búsqueda, ésta deberá ser enviada a la Administración encargada a más tardar el mismo día en que se transmita el ejemplar original a la Oficina Internacional. El ejemplar original será considerado el ejemplar auténtico de la Solicitud Internacional.

4.3 Tasas

A continuación, nos detendremos a realizar un análisis sobre el conjunto de gastos que representa la presentación de una Solicitud Internacional y sus ventajas respecto al Sistema Tradicional de Patentes.

-LA APLICACIÓN DEL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES EN MEXICO-

Debido a que una Solicitud Internacional de patente es efectiva en todos los Estados contratantes del PCT designados, no se tendrá que incurrir en los gastos que se generan si se prepararan y presentaran solicitudes separadas para todos esos Estados; sino por el contrario, se debe pagar una única serie de tasas por la presentación de la Solicitud Internacional en una sola moneda y a una sola Oficina, la Oficina Receptora. Dichas tasas cubren la presentación, la búsqueda y la publicación de la Solicitud Internacional y son pagaderas en dólares o en su equivalente en la moneda y en la Institución Bancaria designada por cada Oficina Receptora. Por lo que concierne al pago de las tasas a las Oficinas Designadas, éstos pagos se pospondrán hasta meses más adelante, como lo veremos en su oportunidad.

Como podemos observar, nos encontramos frente a otra gran ventaja del PCT ya que las tasas nacionales serán pagaderas mucho más tarde, a diferencia del Sistema Tradicional, el cual obliga al solicitante a realizar el pago de dichas tasas a más tardar en el doceavo mes siguiente a partir de la fecha de prioridad. Lo anterior, debido a que siguiendo la vía PCT se habrá diferido la tramitación nacional. Asimismo, en varios países y en la Oficina Europea de Patentes, las tasas nacionales son inferiores para las Solicitudes Internacionales de patente que las que se deben pagar si se presentan solicitudes nacionales separadas.

Las tasas que el solicitante debe pagar a la Oficina Receptora por la presentación de la solicitud son las siguientes:

a) Tasa de Transmisión.- Está destinada a la Oficina Receptora a fin de remunerar su trabajo como encargada de recibir la Solicitud Internacional, transmitir copias de dicha solicitud a la Oficina Internacional y a la Administración de la búsqueda internacional competente, y cumplir con todas las demás tareas que deba efectuar en relación con la Solicitud Internacional. La propia Oficina Receptora será quien fije el importe de la tasa de transmisión, si la hay, y la fecha en que deba pagarse. Para el caso particular de México, la tasa de transmisión deberá ser pagada dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de recepción de la Solicitud Internacional.

b) Tasa Internacional.- Esta tasa está destinada a remunerar el trabajo de la Oficina Internacional. La tasa internacional comprende una tasa base y tantas tasas de designación como oficinas nacionales o regionales hayan sido designadas en la solicitud, con un máximo de 5 tasas de designación a cubrir; es decir, únicamente se deberán pagar 5 tasas y a partir de la sexta, la designación es gratuita.

Es digno de mencionarse que la tendencia en los últimos años ha sido la disminución gradual en el número máximo de las tasas de designación, por lo que año con año, resulta menos gravoso (económicamente hablando) para el solicitante designar a un mayor número de Estados Designados por un menor costo en las tasas de designación. Aunado a lo anterior, a partir del 1° de enero de 1996 se redujeron las tasas básica y de designación del PCT en un 75% respecto a solicitudes internacionales presentadas sólo por personas físicas, nacionales y residentes en México.

Por lo que respecta al momento en que se debe efectuar el pago de la Tasa Internacional, podemos decir que la tasa base deberá pagarse dentro del plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la Solicitud Internacional. Por su parte, la tasa de designación deberá pagarse: (i) en el plazo de un año a partir de la fecha de recepción de la Solicitud Internacional, cuando dicha solicitud no contenga una reivindicación de prioridad, o (ii) en el plazo de un año contado a partir de la fecha de prioridad, cuando la Solicitud Internacional contenga una reivindicación 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.

c) Tasa de Búsqueda.- Estará destinada a remunerar el trabajo de la Administración encargada de la búsqueda internacional y del establecimiento del informe de la búsqueda. Esta tasa deberá pagarse dentro del mes siguiente a partir de la fecha de recepción de la Solicitud Internacional. El importe será fijado directamente por la Administración encargada de la búsqueda internacional.

Dentro de las Administraciones autorizadas para hacer la búsqueda internacional para México (Oficina de Patentes y Marcas Española, Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, Oficina de Patentes Sueca y la Oficina de Patentes Europea)

es la Oficina de Patentes Europea quien aplica un 75% de descuento por este concepto respecto a solicitudes presentadas por personas físicas, nacionales y residentes en México.

4.4 Búsqueda Internacional

Cada Solicitud Internacional está sujeta a una búsqueda internacional realizada por una de las principales oficinas de patentes del mundo que actúa en calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional en virtud del PCT. Dicha búsqueda tiene un alto nivel y es realizada en base a los documentos de patentes y en la literatura cónexa a las patentes.

La búsqueda deberá efectuarse no solamente en el sector de la técnica en el que la invención pueda clasificarse, sino también en sectores técnicos análogos, con independencia de su clasificación.⁹⁵

4.4.1 Finalidad de la búsqueda internacional

Podemos decir que la finalidad principal de la Búsqueda Internacional es descubrir el estado de la técnica pertinente, para determinar qué anterioridades pueden afectar a la novedad o ala actividad inventiva de la invención para la que se piden las patentes.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que se haya puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo mediante una divulgación escrita y que sea susceptible de ayudar a determinar si la invención reivindicada es nueva o no, y si implica o no actividad inventiva, a condición de que la puesta a disposición del público haya tenido lugar antes de la fecha de presentación internacional.

⁹⁵ Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, Diario Oficial de la Federación, 31 de diciembre de 1994, pág. 58.

4.4.2 Documentación Mínima

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 de las Administraciones encargadas de la 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.⁹⁶

Por otro lado, dichas Administraciones basan la Búsqueda Internacional en la documentación mínima que a continuación se enlista:

a). Documentos nacionales de patente, entendiéndose por estos a: (i) las patentes concedidas a partir de 1920 por el antiguo *Reichspatentamt* de Alemania, los Estados Unidos de América, Francia, Japón, Reino Unido, Suiza y la antigua Unión Soviética, (ii) las patentes concedidas por la República Federal de Alemania y la Federación de Rusia, (iii) las solicitudes de patente, si las hubiere, publicadas a partir de 1920 en los países mencionados en los dos puntos anteriores, (iv) los certificados de inventor concedidos por la antigua Unión Soviética, (v) los certificados de utilidad concedidos por Francia y las solicitudes de certificados de utilidad publicadas en dicho país, (vi) las patentes concedidas y las solicitudes de patente publicadas en cualquier otro país con posterioridad a 1920 redactadas en alemán, español, francés o inglés y en las que no se reivindique ninguna prioridad, a condición de que la Oficina nacional del país interesado seleccione esos documentos y los ponga a disposición de cada Administración encargada de la búsqueda internacional.

b). Las Solicitudes Internacionales publicadas, las solicitudes regionales de patentes y de certificados de inventor publicadas, y las patentes y certificados de inventor regionales publicados.

⁹⁶ Guía del PCT, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México, 1996, pág. 6

c). Los demás temas publicados que constituyan la literatura distinta de la de patentes, que las Administraciones encargadas de la Búsqueda Internacional convengan y cuya lista publicará la Oficina Internacional por primera vez cuando se decida y cada vez que se modifique.

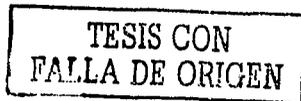
Una vez más nos encontramos ante una gran ventaja de la vía PCT "el alto nivel con que cuenta la Búsqueda Internacional". Esta ventaja es realmente significativa, sobre todo para países en vías de desarrollo como el nuestro, ya que las Administraciones encargadas de la búsqueda tienen acceso a este gran acervo, siendo muy poco probable que existan documentos relacionados a la invención que no hayan sido consultados, por lo que el resultado de dicha búsqueda cuenta con un alto grado de certeza y veracidad.

4.4.3 Procedimiento

Ninguna Administración encargada de la Búsqueda Internacional estará obligada a proceder a la búsqueda en relación con una Solicitud Internacional cuya materia sea una de las siguientes⁹⁷:

- a). Teorías científicas y matemáticas,
- b). Variedades vegetales o razas animales o procedimientos esencialmente biológicos de producción de vegetales y animales, distintos de los procedimientos microbiológicos y los productos de dichos procedimientos.
- c). Planes, principios o métodos para hacer negocios, para actos puramente intelectuales o en materia de juego.
- d). Métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico.
- e). Simples presentaciones de información.
- f). Programas de ordenador, en la medida en que la Administración encargada de la búsqueda internacional no disponga de los medios necesarios para

⁹⁷ Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, Diario Oficial de la Federación, 31 de diciembre de 1994, pág. 61.



proceder a la búsqueda del estado de la técnica respecto de tales programas.

Asimismo, si la Administración encargada de la Búsqueda Internacional considera que no existe unidad de invención, deberá invitar al solicitante a pagar una tasa de búsqueda internacional para cada una de las invenciones no relacionadas, motivando su consideración. Las tasas adicionales serán cubiertas directamente a la Administración encargada de la Búsqueda Internacional en un plazo no menor a 15 días ni mayor a 45. En caso de que el solicitante no esté de acuerdo con el criterio aplicado por la Administración encargada de la Búsqueda, podrá acompañar al pago de la tasa adicional una declaración motivada en el sentido de que la solicitud internacional cumple con la exigencia de unidad de invención o que el importe de la tasa adicional exigida es excesivo. Dicha protesta será examinada y de estar justificado ordenará el reembolso total o parcial de la tasa adicional.

4.4.4 Informe de la búsqueda internacional

El resultado de la Búsqueda Internacional debe ser emitido dentro de los tres meses siguientes a la recepción de la copia para la búsqueda por la Administración encargada de la Búsqueda Internacional o de nueve meses desde la fecha de prioridad, aplicándose el plazo que expire más tarde.

El informe ("Informe de Búsqueda Internacional") se notificará al solicitante y a la Oficina Internacional tan pronto como se haya elaborado. En la mayoría de los casos, dicho informe es enviado con las copias de los documentos citados, lo que facilita al solicitante su consulta y ahorra un tiempo considerable al no tener que localizar y obtener los documentos citados.

De lo anterior, podemos desprender que en la mayoría de los casos, el informe será notificado al solicitante y a la Oficina Internacional al 16º mes de haber presentado la primera solicitud nacional o en su defecto al 9º mes si la solicitud Internacional es la primera fecha de presentación.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

El Informe de Búsqueda Internacional citará los documentos que considere pertinentes, pero no deberá contener ninguna opinión, razonamiento, argumento o explicación. Lo anterior, debido a que dichas actividades, así como la evaluación del Informe de la Búsqueda serán reservadas propiamente para el examen de fondo.

Por supuesto, el informe que resulta de la Búsqueda Internacional tiene la mayor importancia para el solicitante, puesto que le permite conocer cuáles podrían ser las anterioridades que impidan que se le conceda una patente válida,⁹⁸ y evaluar las oportunidades que tiene de obtener una patente en los países designados en su Solicitud Internacional con lo cual decidirá si tiene interés en continuar solicitando una protección para su invención en los Estados designados, o si es posible, modificar primero las reivindicaciones en su Solicitud Internacional con el objetivo de distinguir mejor su invención del estado de la técnica.

Es así como nos encontramos frente a otra gran ventaja de la vía PCT, ya que el alto nivel de la Búsqueda Internacional, si ésta resulta favorable, garantiza al solicitante que toda patente concedida será sólida y tendrá pocas posibilidades de ser atacada con éxito, por lo que se puede considerar como una base segura para la tramitación de la solicitud en las oficinas designadas y posteriormente para la realización de inversiones o para la explotación industrial de la invención. Contrario sensu, de obtener un resultado desfavorable, o pocas probabilidades para obtener el patentamiento, el solicitante tendrá la opción de no continuar el procedimiento, pero habrá ahorrado una cantidad significativa de recursos en comparación con la presentación de solicitudes independientes por la vía tradicional.

4.4.5 Modificaciones a las Reivindicaciones

En caso de que el solicitante decida modificar las reivindicaciones contenidas en la Solicitud Internacional, deberá presentar dichas modificaciones en la Oficina Internacional dentro del término de 2 meses contados a partir de la fecha en que la Administración

⁹⁸ "Nociones sobre Patentes de Invención para Investigadores Universitarios", Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Francia, 1994, pág.48.

encargada de la Búsqueda Internacional haya transmitido el informe a la Oficina Internacional y al solicitante ó, de 16 meses desde la fecha de prioridad, de acuerdo al que venza más tarde.

Las modificaciones podrán ir acompañadas de una breve declaración en la que se expliquen las modificaciones y en la que se indiquen los efectos que pudieran tener en la descripción y en los dibujos; en el entendido de que ninguna modificación podrá tener un alcance mayor al contenido de la Solicitud Internacional tal como fue presentada.

4.5 Publicación Internacional

Una vez elaborado el Informe de la Búsqueda, la publicación de dicho informe ("Publicación Internacional") tendrá lugar lo antes posible, pero en todo caso será a más tardar en un plazo de 18 meses contado a partir de la fecha de prioridad de la Solicitud internacional, en el entendido de que si el solicitante así lo solicita, la publicación podrá realizarse en cualquier momento antes del plazo aquí señalado.

No se efectuará ninguna publicación internacional si la solicitud se retira o se considera retirada antes de que finalice la preparación técnica de la publicación.

La Oficina Internacional publicará un folleto PCT, que contendrá 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) , el resumen y uno o varios dibujos, la descripción, las reivindicaciones y el informe de la búsqueda internacional. Si las reivindicaciones de una solicitud han sido modificadas, se publicarán tanto las presentadas originalmente como las que han sido modificadas.

Si la Solicitud Internacional se publicara en el idioma en que se haya presentado. No obstante lo anterior, si dicha solicitud se publica en un idioma distinto al inglés, el informe de la búsqueda internacional, el título de la invención, el resumen y cualquier texto perteneciente a las figuras que acompañen al resumen, serán publicados en el idioma de

publicación y en Inglés. La oficina responsable de realizar dichas traducciones será la Oficina Internacional.

Finalmente, habrá que mencionar en este punto que en el caso de que el solicitante pida que se publique el Informe de la búsqueda internacional antes del plazo que se establece en el Reglamento del PCT, el folleto contendrá la indicación de que aún no se dispone del Informe y que se publicará nuevamente ese folleto, o que el informe de Búsqueda Internacional se publicará separadamente.

4.5.1 Efectos de la Publicación Internacional

Los objetivos y por ende los efectos de la Publicación Internacional son:

- (i) Dar a conocer al público la invención, es decir, de forma general diseminar el progreso tecnológico realizado por el inventor, y
- (ii) Dar a conocer la amplitud de la protección que el inventor podrá obtener a fin de cuentas.

Una vez publicada la solicitud internacional y de así requerirlo el solicitante, si éste no se acoge al Capítulo II del PCT (como veremos en el punto 4.7 siguiente) por considerar que tiene grandes posibilidades de que le sea otorgada la patente; dentro del mes 30 siguiente a la fecha de prioridad, la Oficina Internacional proporcionará a cada Oficina Designada una copia de la Solicitud Internacional y el informe de la Búsqueda Internacional a fin de que cada una tramite esa solicitud.

Sólo en ese momento, el solicitante debe de pagar a las Oficinas Designadas las tasas nacionales prescritas y proporcionarles⁹⁹, si lo exigen, traducciones de su Solicitud Internacional en sus idiomas oficiales; también en este momento, podrá verse obligado a designar a un mandatario local.

⁹⁹ El suministro de la traducción y el pago de las tasas nacionales deben tener lugar dentro de los 20 ó 30 meses siguientes a la fecha de prioridad.

Cabe recordar que el PCT sólo es un sistema de presentación y no le concierne la concesión de patentes, la cual es tarea y competencia exclusiva de cada una de las Oficinas Designadas. El informe de la búsqueda y, en su caso, el informe del examen preliminar internacional están destinados únicamente a facilitarles su tarea.

4.6 Procedimiento en las Oficinas Designadas

En la tramitación nacional se aplicarán los procedimientos ordinarios de cada una de las Oficinas Designadas, sin perjuicio de algunas excepciones que corresponden a la vía PCT.

Sin embargo, cada Oficina Designada podrá exigir al solicitante, entre otras cosas:

- (i) cualquier documento relativo a la identidad del inventor,
- (i) cualquier documento relativo al derecho del solicitante para solicitar y que se le conceda una patente,
- (ii) cualquier documento que contenga una prueba del derecho del solicitante a reivindicar la prioridad de una solicitud anterior, cuando el solicitante no sea el solicitante que haya presentado la solicitud anterior o cuando haya cambiado el nombre del solicitante desde la fecha en la que fue presentada la solicitud anterior,
- (iii) cuando la Solicitud Internacional designe un Estado cuya legislación nacional exija que las solicitudes nacionales sean presentadas por el inventor, cualquier documento que contenga una atestación bajo juramento o una declaración alegando su calidad de inventor,
- (iv) cualquier prueba relativa a divulgaciones no perjudiciales o excepciones a la falta de novedad, como divulgaciones resultantes de abusos, divulgaciones con ocasión de ciertas exposiciones y divulgaciones por el solicitante que hayan tenido lugar durante cierto período,
- (v) que el solicitante esté representado por un mandatario habilitado para representar solicitantes en esa Oficina y/o que tenga una dirección en el Estado designado para fines de recepción de notificaciones,

- (vi) que el mandatario, si lo hubiere, que represente al solicitante sea debidamente nombrado por éste, y
- (vii) la traducción de cualquier documento o el número de ejemplares en que se tienen que presentar.

Las condiciones sustantivas de patentabilidad serán establecidas en cada Estado Designado; por lo que el solicitante deberá tener la oportunidad de modificar las reivindicaciones, la descripción y los dibujos presentados en cada Oficina Designada dentro del plazo prescrito en su legislación. Ninguna Oficina Designada concederá una patente ni denegará su concesión antes del vencimiento de ese plazo salvo con el consentimiento expreso del solicitante. Lo anterior, a fin de que, al igual que en la Fase Internacional, en la Fase Nacional el solicitante esté posibilitado para realizar cambios que le permitan modificar la solicitud a fin de cumplir con las exigencias y requerimientos de la Oficina Designada.

Concernirá a cada Oficina Designada la facultad de conceder o negar la patente.

4.6.1 Examen Preliminar Internacional (Capítulo II del PCT)

Una vez recibido el informe de la Búsqueda Internacional y en el evento de que el solicitante tenga dudas sobre la posibilidad de que la patente le sea concedida o no, el solicitante tiene la posibilidad de presentar una solicitud de examen preliminar. Dicho examen es facultativo y requiere que el solicitante presente una petición expresa, en la que se mencione que su voluntad de utilizar los resultados de ese examen en los estados designados en la Solicitud Internacional (en lo sucesivo y para los efectos del capítulo II "los Estados Elegidos"). El plazo límite para la presentación de la Solicitud para el Examen Preliminar será a mas tardar en el mes 19 contado a partir de la fecha de prioridad.

Solo podrá presentar una solicitud de Examen Preliminar Internacional todo solicitante que sea residente o nacional de un Estado contratante vinculado por el

Capítulo II y cuya Solicitud Internacional haya sido presentada en la Oficina Receptora de ese Estado o en la que actúe por cuenta del mismo.¹⁰⁰

La Solicitud de Examen Preliminar Internacional deberá efectuarse independientemente de la Solicitud Internacional, deberá contener las indicaciones prescritas y se hará en el idioma y en la forma prescrita.

4.6.2 Objetivo

El objetivo principal del Examen Preliminar será obtener una opinión preliminar y sin compromiso sobre la cuestión de si la invención de la que solicita protección responde total o parcialmente a los criterios de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

4.6.3 Procedimiento

La solicitud deberá indicar el o los Estados contratantes del PCT en los que el solicitante proponga utilizar los resultados del Examen Preliminar Internacional; es decir, deberá señalar los Estados Elegidos.

El solicitante deberá pagar una tasa de tramitación en favor de la Oficina Internacional dentro del plazo de un mes a partir de la fecha en que se haya presentado la solicitud de Examen Preliminar Internacional y podrá entregarse a la Administración encargada del examen. Asimismo, la Administración encargada del Examen Preliminar Internacional podrá exigir que el solicitante pague una tasa ("Tasa de Examen Preliminar") en su beneficio, por la ejecución del examen preliminar y por el cumplimiento de las demás tareas confiadas a ella. La propia Administración encargada del Examen Preliminar será quien fije el importe de la Tasa de Examen Preliminar, si la hubiere. El plazo de pago de esta tasa será el mismo que se aplica para la Tasa de Tramitación.

¹⁰⁰ No podrán acoger este beneficio los nacionales o residentes de los Estados contratantes del PCT que se han establecido una reserva excluyendo este capítulo.

-LA APLICACIÓN DEL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES EN MEXICO-

La Administración encargada del Examen Preliminar notificará por escrito al solicitante, exponiendo y motivando detalladamente en dicha notificación los fundamentos de su opinión e invitando al solicitante a presentar una respuesta escrita acompañada de modificaciones cuando procedan, si:

a). Considera que la Solicitud Internacional se refiere a una cuestión respecto de la cual no está obligada a efectuar un examen preliminar; es decir, por las mismas circunstancias que la Administración encargada de la Búsqueda internacional puede negarse a realizar la misma.

b). Considera que la descripción, las reivindicaciones o los dibujos son tan oscuros o que las reivindicaciones se fundan en forma tan inadecuada en la descripción, que no se puede formar una opinión significativa en relación con la novedad, la actividad inventiva o la aplicación industrial de la invención reivindicada.

c). Considera que el examen preliminar internacional debería ser negativo respecto de alguna de las reivindicaciones debido a que la invención reivindicada no parece nueva, no parece implicar una actividad inventiva, o no parece ser susceptible de aplicación industrial.

d). Advierte que la Solicitud Internacional adolece de algún defecto en cuanto a su forma y contenido.

e). Considera que una modificación realizada a las reivindicaciones por el solicitante, con anterioridad, excede la divulgación que figura en la Solicitud Internacional, tal como fue presentada.

f). Desea acompañar al informe observaciones relativas a la claridad de las reivindicaciones, la descripción y los dibujos, o sobre la cuestión de si las reivindicaciones se fundan enteramente en la descripción.

g). Considera que una reivindicación se refiere a una invención para la que no se ha establecido ningún informe de Búsqueda Internacional y ha decidido no efectuar el examen preliminar para esa reivindicación.

Dicha notificación deberá fijar el plazo para respuesta, el cual debe ser razonable (en la mayoría de los casos se establece un término de dos meses a partir de la notificación, el cual puede ser prorrogable). El Solicitante deberá responder la invitación de la Administración encargada del Examen Preliminar Internacional realizando las modificaciones a su solicitud y/o mediante la presentación de argumentos fundamentando su opinión.

El plazo para el establecimiento del informe es de 28 meses a partir de la fecha de prioridad. Si la solicitud de examen ha sido presentada antes de la expiración del decimonoveno mes, el plazo para el establecimiento del informe será de 9 meses, a partir del comienzo del examen preliminar.

4.6.4 Informe del examen preliminar internacional

Los resultados del Examen Preliminar Internacional se consignan en un informe que se suministra al solicitante y a las Oficinas Elegidas, por conducto de la Oficina Internacional, la que también está encargada de traducirlo si fuese necesario.

El Informe del Examen Preliminar Internacional sólo deberá declarar en relación con cada reivindicación, si ésta parece satisfacer los criterios de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. En la declaración también debe aparecer la mención de los documentos que sirvan de apoyo a la conclusión mencionada y las explicaciones que las circunstancias del caso puedan exigir.

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

-LA APLICACIÓN DEL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES EN MEXICO-

Oficinas Elegidas un mejor elemento de apreciación para su decisión de conceder una patente.

4.7 Procedimiento en las Oficinas Elegidas

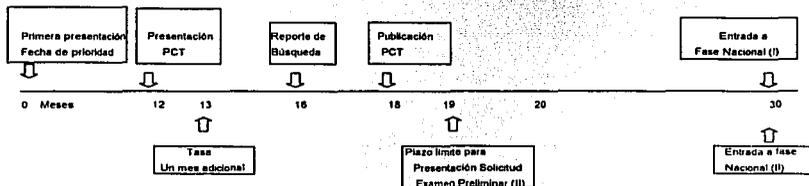
Debemos comenzar este punto diciendo que cuando el solicitante se acoge a los beneficios establecidos en el Capítulo II, es decir, cuando decide solicitar el Examen Preliminar Internacional, la entrada a Fase Nacional no comenzará antes del mes 30 a partir de la fecha de prioridad.

Si el solicitante al recibir el informe determina que éste es favorable y tiene posibilidades de que le sea concedida la patente en la Fase Nacional, entrará a esta fase, para lo cual será aplicable lo establecido en el inciso 4.6 de este trabajo.

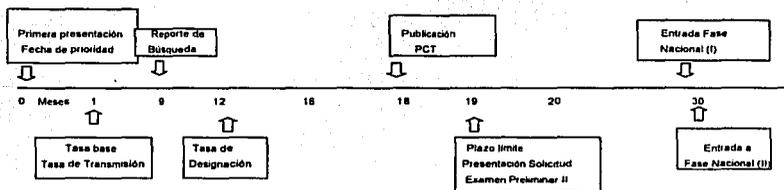
Una ventaja más de la vía PCT, la encontramos en el aplazamiento de la entrada a Fase Nacional y en los resultados del examen, ya que estos dos elementos le permitirán al solicitante tomar una decisión firme y certera sobre la posibilidad de entrar o no a Fase Nacional basando su decisión en una evaluación sólida sobre las posibilidades reales que tiene el solicitante en obtener la patente.

A modo de resumen y de conclusión a este capítulo, a continuación encontraremos dos diagramas de flujo del procedimiento vía PCT así como sus principales plazos y etapas del mismo

a). El primero de ellos en el caso en que se reivindique una prioridad.



b). El segundo caso, cuando la Solicitud Internacional sea la primera presentación.



CAPITULO V

APLICACIÓN DEL PCT EN MEXICO

Antes de iniciar el análisis relativo a la aplicación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes en México, consideramos de vital importancia iniciar este capítulo con el análisis de la evolución de dicho tratado en el ámbito internacional en los últimos años, a fin de establecer la posición que guarda México en el contexto internacional en esta materia, para así determinar los beneficios y ventajas o las desventajas que la aplicación del PCT trae a nuestro país.

5.1 Evolución del PCT en el ámbito Internacional

En la actualidad los Estados conservan el poder soberano de legislar sobre la existencia y naturaleza de los derechos de propiedad industrial en sus propios territorios, y hasta ahora sólo han aceptado que se limite ese poder dentro del contexto de acuerdos más amplios de cooperación económica o integración con países vecinos que estén en una fase de desarrollo comparable; pero la protección de la misma invención en más de un país plantea importantes problemas administrativos y prácticos a las autoridades gubernamentales competentes y al público en general. La búsqueda de soluciones a estos problemas mediante la armonización, la normalización y la eliminación de la duplicación del trabajo, constituye un importante esfuerzo hacia el perfeccionamiento del sistema internacional y es objeto de la atención de los gobiernos de los países industrializados en la cooperación técnica a nivel mundial y regional, prestándose especial atención al acceso efectivo de la información tecnológica divulgada por el sistema.¹⁰¹

¹⁰¹ "La Función del Sistema de Patentes en la Transmisión de Tecnología a los Países en Desarrollo", Informe preparado conjuntamente por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Naciones Unidas, Nueva York, 1975, pág.15.

Uno de los intentos por tratar de lograr dicha armonización es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, con el cual se simplifica y se hace más económica la protección internacional por patente y facilita el acceso al público a un gran caudal de información técnica sobre invenciones, ya que mediante la presentación de una sola solicitud internacional de patente al amparo del PCT, se puede solicitar simultáneamente protección para una invención en más de cien países en todo el mundo, incluyendo los países en desarrollo.

Es así, como el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes fue concertado en 1979 después de grandes esfuerzos por parte de los primeros Estados miembros (18), sufriendo diversas modificaciones, las principales en los años de 1979, 1984 y 2001; para pronto convertirse en un Tratado de gran importancia en la materia y al cual se han adherido hasta el día de hoy 117 Estados Miembros.

Podemos concluir este punto diciendo que el PCT está abierto a todos los Estados que forman parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Los instrumentos de ratificación o adhesión deben ser depositados en poder del Director General de la OMPI.

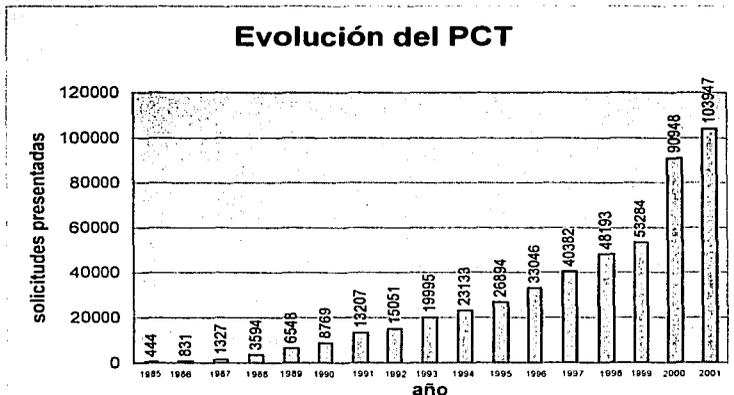
5.2 Datos Estadísticos

En los últimos diez años se registró un crecimiento sin precedentes en el número de patentes externas provenientes de los países industrializados. Durante ese período tal incremento significó que alrededor de un millón de patentes (promedio anual) fueran solicitadas en las instituciones de propiedad intelectual de los países industrializados y de los países en desarrollo. Ese enorme flujo de títulos de propiedad intelectual, perteneciente en su mayor parte a empresas transnacionales, representa las cuatro quintas partes del patentamiento en el mundo y se ubica, generalmente en la frontera de las tecnologías de punta (electrónica, química fina, farmacéutica, aeroespacial, biotecnología, nuevos materiales, etc.). Dicho fenómeno, es sin duda alguna, uno de los resultados en las inversiones en Investigación y Desarrollo que los países industrializados realizan. El auge de los flujos internacionales de patentes ha sido una consecuencia de la

profundización de las reformas estructurales y comerciales, sobre todo de la liberación de los flujos de tecnología durante la década de los ochenta.

De acuerdo a un estudio realizado por las Naciones Unidas, (i) alrededor del 84% de todas las patentes válidas en los países en desarrollo son propiedad de extranjeros, y la mayoría de ellas están en manos de sociedades domiciliadas en cinco países desarrollados de economía de mercado, y (ii) en segundo lugar, no se utilizan del 90 al 95% aproximadamente de esas patentes propiedad de extranjeros. Estos dos hechos condicionan, en gran medida, las ventajas y desventajas que se derivan para cualquier país en desarrollo de la concesión de las patentes ¹⁰², en particular de aquellas concedidas via PCT.

El siguiente cuadro nos muestra la aceptación y el crecimiento que ha tenido el PCT en el ámbito internacional en los últimos años.



Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Industrial.

¹⁰² Idem, pág.61.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Como podemos apreciar de la gráfica que antecede, en la última década el PCT ha tenido un crecimiento rápido, considerable y progresivo, alcanzando un número record de solicitudes presentadas en los últimos 2 años.

Durante el año 2001, el PCT entró en vigor en siete nuevos Estados contratantes:

- *Colombia* (28 de febrero de 2001)
- *Ecuador* (7 de mayo de 2001)
- *Guinea Ecuatorial* (17 de julio de 2001)
- *Filipinas* (17 de agosto de 2001)
- *Omán* (26 de octubre de 2001)
- *Zambia* (15 de noviembre de 2001)
- *Túnez* (10 de diciembre de 2001)

Por lo que, como ya lo comentamos, al 1° de agosto del año 2002 el número de Estados contratantes ascendió a 117 Estados, los cuales se enlistan a continuación para mejor referencia:

Albania	Congo	Granada	Malawi	San Vicente y las Granadinas
Alemania	Costa Rica	Grecia	Mali	Senegal
Antigua y Barbuda	Côte d'Ivoire	Guinea	Marruecos	Seychelles**
Armenia	Croacia	Guinea-Bissau	Mauritania	Sierra Leona
Argelia	Cuba	Guinea Ecuatorial	México	Singapur
Australia	Dinamarca	Hungría	Mónaco	Sri Lanka
Austria	Dominica	India	Mongolia	Sudáfrica
Azerbaiyán	Ecuador	Indonesia	Mozambique	Sudán
Barbados	Emiratos Árabes Unidos	Irlanda	Níger	Suecia
Belarús	Eslovaquia	Islandia	Noruega	Suiza
Bélgica	Eslovenia	Israel	Nueva Zelandia	Swazilandia
Belice	España	Italia	Omán	Tayikistán
Benin	Estados Unidos de América	Japón	Países Bajos	Togo
Bosnia y Herzegovina	Estonia	Kazajstán	Polonia	Trinidad y Tobago

-LA APLICACIÓN DEL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES EN MEXICO-

Brasil	Ex República de Macedonia	Yugoslava	Kenya	Portugal	Túnez
Bulgaria	Federación de Rusia		Kirguistán	Reino Unido	Turkmenistán
Burkina Faso	Filipinas		Lesotho	República Centroafricana	Turquía
Camerún	Finlandia		Latvia	República Checa	Ucrania
Canadá	Francia		Liberia	República de Corea	Uganda
Chad	Gabón		Liechtenstein	República de Moldova	Uzbekistán
China	Gambia		Lituania	República Popular Democrática de Corea	Viet Nam
Chipre	Georgia		Luxemburgo	República Unida de Tanzania	Yugoslavia
Colombia	Ghana		Madagascar	Rumania	Zambia
				Santa Lucía	Zimbabwe

** A partir del 7 de Noviembre del 2002

Durante ese mismo año (2001), la Oficina Internacional de la OMPI recibió un total de 103,947 solicitudes internacionales presentadas en todo el mundo, lo que representó no sólo un aumento del 14.3% con respecto al número de solicitudes presentadas en el año 2000, sino que también permitió superar por primera vez la marca de 100,000 solicitudes internacionales presentadas en un año. Por lo que, debieron haberse presentado millones de solicitudes independientes en todo el mundo, en el plano nacional o internacional, para obtener el mismo nivel de protección logrado mediante esas 103,947 solicitudes.

En el siguiente cuadro se muestra, por país de origen, el número de solicitudes internacionales presentadas en el año 2001, así como los porcentajes correspondientes, en contraste con el año 2000:

US Estados Unidos de América	40,003	(38,171)	38.5	(42.0)
DE Alemania	13,616	(12,039)	13.1	(13.2)

JP Japón	11,846	(9,402)	11.4	(10.3)
GB Reino Unido	6,233	(5,538)	6.0	(6.1)
FR Francia	4,619	(3,601)	4.4	(4.0)
SE Suecia	3,502	(3,071)	3.4	(3.4)
NL Países Bajos	3,187	(2,587)	3.1	(2.8)
KR República de Corea	2,318	(1,514)	2.2	(1.7)
CA Canadá	2,030	(1,600)	1.9	(1.8)
CH&LI Suiza y Liechtenstein	2,011	(1,701)	1.9	(1.9)
AU Australia	1,754	(1,627)	1.7	(1.8)
CN China	1,670	(579)	1.6	(0.6)
FI Finlandia	1,623	(1,437)	1.6	(1.6)
IT Italia	1,574	(1,354)	1.5	(1.5)
IL Israel	1,248	(924)	1.2	(1.0)
DK Dinamarca	929	(789)	0.9	(0.9)
BE Bélgica	681	(574)	0.7	(0.6)
AT Austria	630	(476)	0.6	(0.5)
ES España	575	(519)	0.6	(0.6)
RU Federación de Rusia	551	(590)	0.5	(0.7)

-LA APLICACION DEL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES EN MEXICO-

País de origen	Número de Solicitudes		Porcentaje	
	2001	(2000)	2001	(2000)
NO Noruega	525	(470)	0.5	(0.5)
ZA Sudáfrica	418	(386)	0.4	(0.4)
IN India	316	(156)	0.3	(0.2)
NZ Nueva Zelanda	279	(264)	0.3	(0.3)
SG Singapur	271	(225)	0.3	(0.3)
IE Irlanda	212	(184)	0.2	(0.2)
BR Brasil	193	(161)	0.2	(0.2)
HU Hungría	130	(140)	0.1	(0.2)
MX México	107	(71)	0.1	(0.1)
PL Polonia	105	(104)	0.1	(0.1)
LU Luxemburgo	95	(93)	0.1	(0.1)
CZ República Checa	79	(91)	0.1	(0.1)
TR Turquía	72	(70)	0.1	(0.1)
HR Croacia	55	(49)	0.1	(0.1)
GR Grecia	54	(50)	0.1	(0.1)
UA Ucrania	48	(44)	0.1	(0.1)
SI Eslovenia	41	(38)	<0.1	(<0.1)
PT Portugal	36	(19)	<0.1	(<0.1)
YU Yugoslavia	31	(22)	<0.1	(<0.1)
RO Rumania	30	(27)	<0.1	(<0.1)
SK Eslovaquia	29	(31)	<0.1	(<0.1)
IS Islandia	28	(18)	<0.1	(<0.1)

BG Bulgaria	22	(29)	<0.1	(<0.1)
BY Belarús	18	(10)	<0.1	(<0.1)
CY Chipre	18	(12)	<0.1	(<0.1)
AM Armenia	15	(5)	<0.1	(<0.1)
CO Colombia	14	n.d.	<0.1	n.d.
CU Cuba	10	(5)	<0.1	(<0.1)
LV Letonia	9	(4)	<0.1	(<0.1)
AL Albania	8	(0)	<0.1	(0)
EE Estonia	8	(5)	<0.1	(<0.1)
KZ Kazajstán	6	(5)	<0.1	(<0.1)
BB Barbados	5	(7)	<0.1	(<0.1)
CR Costa Rica	5	(8)	<0.1	(<0.1)
GE Georgia	5	(4)	<0.1	(<0.1)
ID Indonesia	5	(10)	<0.1	(<0.1)
MC Monaco	5	(6)	<0.1	(<0.1)
PH Filipinas	5	n.d.	<0.1	n.d.
AE Emiratos Árabes Unidos	4	(1)	<0.1	(<0.1)
BA Bosnia y Herzegovina	4	(4)	<0.1	(<0.1)
DZ Argelia	4	(3)	<0.1	(<0.1)
SD Sudán	4	(5)	<0.1	(<0.1)
MK Ex República Yugoslava de Maced.	3	(3)	<0.1	(<0.1)
AZ Azerbaiyán	2	(2)	<0.1	(<0.1)

LA APLICACION DEL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES EN MEXICO.

País de origen	Número de Solicitudes		Porcentaje	
	2001	(2000)	2001	(2000)
CI Côte d'Ivoire	2	(1)	<0.1	(<0.1)
LK Sri Lanka	2	(4)	<0.1	(<0.1)
LT Lituania	2	(1)	<0.1	(<0.1)
MA Marruecos	2	(0)	<0.1	(0)
SN Senegal	2	(0)	<0.1	(0)
ZW Zimbabwe	2	(0)	<0.1	(0)
AG Antigua y Barbuda	1	(0)	<0.1	(0)
TT Trinidad y Tabago	1	(0)	<0.1	(0)
CM Camerún	0	(2)	0	(<0.1)
LS Lesotho	0	(1)	0	(<0.1)
MD República de Moldova	0	(2)	0	(<0.1)
UZ Uzbekistán	0	(2)	0	(<0.1)
VN Viet Nam	0	(1)	0	(<0.1)
TOTAL	103,947	(90,948)	100.0	(100.0)

Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Como se puede apreciar, en el año 2001, los solicitantes de los Estados Unidos de América presentaron el mayor número de solicitudes al amparo del PCT, las cuales representaron el 38.5% del total de solicitudes, seguidos por Alemania (13.1%), Japón (11.4%), Reino Unido (6.0%) y Francia (4.4%), lo que constituye una repetición de la tendencia registrada en los últimos años.

La presentación de solicitudes procedentes de países en desarrollo que son miembros del PCT registró un incremento general del 70.6% en el año 2000, con un aumento particularmente elevado de las solicitudes presentadas por solicitantes de China (188.4%), la India (102.6%), República de Corea (53.1%) y México (50.7%). En total, 5,379 solicitudes internacionales se originaron en el año 2001, procedentes de países en

desarrollo, y el número más elevado correspondió a la República de Corea (2,318), China (1,670), Sudáfrica (418), la India (316), y Singapur (271).

Un número cada vez mayor de solicitantes aprovecha los beneficios que se derivan de la presentación de solicitudes internacionales al amparo del PCT. En el año 2001, el promedio de Estados designados por cada solicitud internacional presentada fue de 107 (En el año 2000 fue de 93). Esta cifra es mucho más elevada que la del número de Estados en los que en su momento se solicitará la protección por patente, ya que los solicitantes del 77% de las solicitudes internacionales presentadas en el año 2001 aprovecharon la posibilidad de pagar el máximo de seis tasas de designación al mismo tiempo que efectuaban el mayor número posible de designaciones. De esta forma los solicitantes extienden los efectos de sus solicitudes internacionales a todos los Estados que pudieran resultarles de interés posteriormente, conservando la posibilidad de decidir más adelante en cuáles de los Estados desean continuar el trámite.

Otra tendencia generalizada por los solicitantes es realizar designaciones para patentes regionales, ya que dicha designación surte sus efectos en varios Estados. Por ejemplo, en el año 2001, se solicitó la patente europea en el 97.5% de las solicitudes internacionales.

El siguiente cuadro nos muestra el número de solicitudes internacionales presentadas durante los dos últimos años y su porcentaje, de acuerdo a los idiomas en que fueron presentadas, a saber:

Inglés	66,993	(60,571)	64.5	(66.6)
Alemán	14,198	(12,869)	13.7	(14.1)
Japonés	11,129	(8,854)	10.7	(9.7)
Francés	4,488	(3,588)	4.3	(3.9)
Chino	1,576	(501)	1.5	(0.6)
Coreano	1,445	(786)	1.4	(0.9)
Sueco	1,077	(985)	1.0	(1.1)
Español	624	(548)	0.6	(0.6)

Finlandés	541	(508)	0.5	(0.6)
Ruso	525	(575)	0.5	(0.6)
Neerlandés	493	(479)	0.5	(0.5)
Italiano	372	(240)	0.4	(0.3)
Noruego	258	(250)	0.2	(0.3)
Danés	153	(147)	0.1	(0.2)
Húngaro	22	(13)	<0.1	(<0.1)
Croata	21	(10)	<0.1	(<0.1)
Checo	12	(11)	<0.1	(<0.1)
Esloveno	9	(9)	<0.1	(<0.1)
Eslovaco	7	(2)	<0.1	(<0.1)
Turco	4	(2)	<0.1	(<0.1)
TOTAL	103,947	(90,948)	100.0	(100.0)

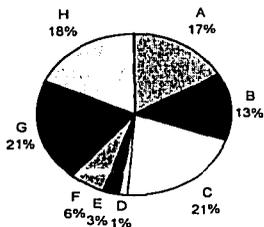
Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

La química, la metalúrgica, la física y la electricidad fueron los principales sectores de la tecnología a los que hacían referencia esas solicitudes internacionales publicadas. En el cuadro que figura a continuación se hace un desglose de las solicitudes del PCT publicadas en 2001 con arreglo a los ocho sectores técnicos principales del sistema de la Clasificación Internacional de Patentes ("IPC"):

A	Necesidades corrientes de la vida	16.9%
B	Técnicas industriales diversas; transportes	13.4%
C	Química; metalurgia	20.8%
D	Textiles; papel	1.3%
E	Construcciones fijas	2.6%
F	Mecánica; iluminación; calefacción; armamento; voladura	5.9%
G	Física	20.9%
H	Electricidad	18.2%

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

DESGLOCE POR SECTORES TECNICOS



Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

A continuación podremos apreciar el número de solicitudes internacionales enviadas a cada Administración encargada de la búsqueda internacional en el año 2001:

Administración encargada de la búsqueda internacional	Número de solicitudes		Porcentaje	
	2001	(2000)	2001	(2000)
Oficina Europea De Patentes	63,128	(55,414)	60.7	(60.9)
Estados Unidos de América	17,793	(17,386)	17.1	(19.1)

TESIS CON
FALTA DE ORIGEN

Administración encargada de la búsqueda internacional	Número de solicitudes		Porcentaje	
	2001	(2000)	2001	(2000)
Japón	11,182	(8,850)	10.8	(9.7)
Suecia	4,481	(4,040)	4.3	(4.5)
Australia	2,086	(1,886)	2.0	(2.1)
República de Corea	2,033	(1,217)	2.0	(1.3)
China	1,661	(573)	1.6	(0.6)
Federación de Rusia	556	(595)	0.5	(0.7)
España	514	(440)	0.5	(0.5)
Austria	493	(545)	0.5	(0.6)
TOTAL	103,927	(90,946)	100.0	(100.0)

Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Por su parte, la Oficina Internacional recibió en el 2001, en calidad de Oficina receptora casi 2,900 solicitudes internacionales (es decir, aproximadamente un 40% más que en 2000) de solicitantes procedentes de 56 países.

El número de solicitudes de examen preliminar internacional recibidas por la Oficina Internacional, procedentes de las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional, ascendió a 77,550 en 2001, lo que representa un aumento del 20,7% con respecto a 2000.

5.3 Reformas al PCT

Como veremos en este punto, el PCT continúa evolucionando, a fin de brindar mayores beneficios económicos y una mayor simplificación administrativa tanto a los Estados Contratantes como a los particulares. Entre los acuerdos y decisiones más importantes tomados por la Asamblea del PCT en los últimos dos años, podemos encontrar los siguientes, a saber:

El Comité sobre la Reforma del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, convocado tras una decisión adoptada por la Asamblea del PCT en octubre de 2000, celebró su primera sesión en Ginebra, del 21 al 25 de mayo de 2001. El Comité logró un acuerdo acerca de los objetivos de base de la reforma del sistema del PCT, por lo que convino en recomendar a la Asamblea del PCT la creación de un Grupo de Trabajo y acordó qué temas debían remitirse a ese Grupo de Trabajo para que los examinara y brindara asesoramiento al respecto.

Tras la aprobación por la Asamblea del PCT de las recomendaciones antes mencionadas, la primera sesión del Grupo de Trabajo sobre la Reforma del PCT se celebró en Ginebra, del 12 al 16 de noviembre de 2001. Entre los temas de examen figuraron los siguientes:

- a) Una propuesta de sustituir el sistema actual del PCT de manera que, para todas las solicitudes internacionales, se siga un procedimiento internacional de búsqueda ampliado, en virtud del cual, además del informe internacional de búsqueda, la Administración encargada de la búsqueda internacional emitiría una opinión del examinador sobre si las reivindicaciones de la solicitud parecen satisfacer los criterios de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial, similar a la opinión escrita que el solicitante recibe actualmente, tras presentar una solicitud de examen preliminar internacional;
- b) Una propuesta de reforma del sistema de designación, de manera que la presentación de una solicitud internacional surtiera automáticamente el efecto de realizar todas las designaciones posibles en virtud del PCT, postergando hasta la fase nacional todas las decisiones y elecciones del solicitante en cuanto a los países en los que solicita la protección y a los tipos de protección que solicita. Además, se introduciría una tasa única internacional "fija", que sustituiría las distintas tasas básicas actuales y la tasa o tasas de designación;

Tras la celebración de otras reuniones del Grupo de Trabajo y del Comité sobre la Reforma del PCT, durante 2002, se prevé que las primeras propuestas de modificaciones

del Reglamento del PCT relacionadas con la reforma se presentarán a la Asamblea del PCT en septiembre de 2002, asimismo:

- a) Se resolvió modificar, a partir del 1 de abril de 2002, el plazo previsto en el Artículo 22.1 del PCT para realizar los actos necesarios para entrar en la fase nacional, que pasará de 20 a 30 meses, contados a partir de la fecha de prioridad. En consecuencia, el plazo para entrar en la fase nacional en virtud del Artículo 22.1 del PCT será el mismo que se aplica en virtud del Artículo 39.1 a) del PCT (es decir, el plazo que corresponde cuando el solicitante presenta una solicitud de examen preliminar internacional dentro de los 19 meses contados a partir de la fecha de prioridad), estableciendo así un plazo único para la entrada a fase nacional.
- b) Se decidió modificar la tabla de tasas con efecto desde el 1 de enero de 2002, para seguir disminuyendo el número máximo de tasas de designación pagaderas, que pasa de seis a cinco. Es el quinto año consecutivo en que se reducen las tasas pagaderas por la designación de Estados;
- c) La Oficina Española de Patentes y Marcas, que ha sido Administración encargada de la búsqueda internacional desde 1993, ha sido nombrada Administración encargada del examen preliminar internacional; por lo que será la décima oficina que cumplirá esas funciones en virtud del PCT. Se prevé que ese nombramiento tendrá efecto en el transcurso del 2002;

Por otro lado, existe un proyecto conocido ahora por las siglas "PCT-SAFE" (*Secure Applications Filed Electronically* – Seguridad de las solicitudes presentadas electrónicamente), el cual tiene dos objetivos: (i) la adopción de una norma para la presentación y tramitación electrónica de las solicitudes internacionales y, (ii) el establecimiento de un sistema de presentación electrónica de solicitudes internacionales.

El primero de esos objetivos se logró en diciembre de 2001, con la publicación de las *Instrucciones Administrativas del PCT* que constituyen el marco jurídico y la norma técnica necesarios para poner en práctica la presentación y tramitación electrónica de

solicitudes internacionales. Fueron necesarias cinco rondas de consultas y revisiones para lograr ese objetivo. Se avanza sin pausa hacia la elaboración de un sistema de presentación electrónica de solicitudes internacionales, cuyo pleno funcionamiento está previsto para diciembre de 2003.

Por lo anterior, podemos concluir este punto diciendo que todos los esfuerzos por facilitar y crear mayores beneficios para la presentación de una solicitud internacional de patentes vía PCT se reflejarán cada vez más, en un aumento progresivo en la presentación de solicitudes internacionales, siguiendo con las tendencias registradas en los últimos años.

5.4 Aplicación del PCT en México

A partir de la apertura comercial de la década anterior y el inicio del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), México se integra a la globalización de la economía mundial. Una faceta particularmente importante de la nueva integración económica de México se refleja en el sistema de patentes, el cual ha modificado considerablemente su entorno institucional para adecuarse a la nueva integración regional.

Resulta claro que las modificaciones a las legislaciones en materia de Propiedad Industrial de 1991 se inscriben en el proceso de la inserción de México en la economía internacional. En general los cambios apuntaban al fortalecimiento de los flujos comerciales hacia México y un aumento de la Inversión Extranjera Directa.

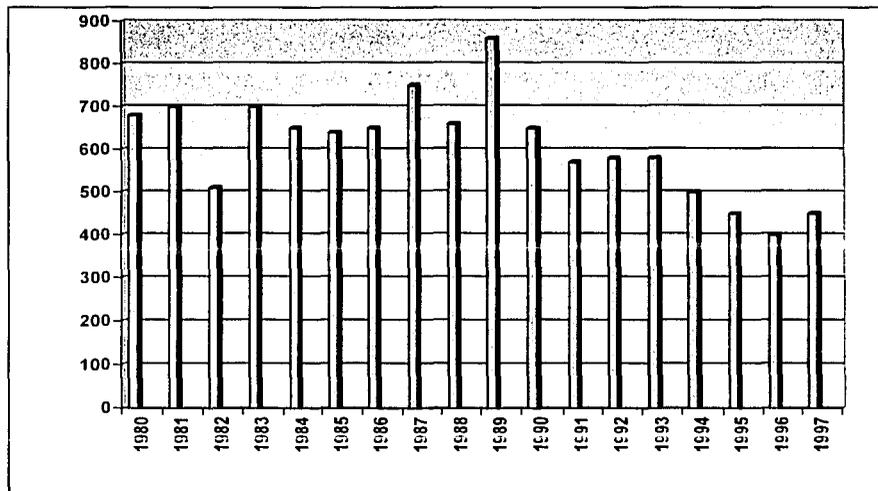
Como ya se mencionó, esta reforma al sistema de patentes ocurre justamente en vísperas de las pláticas del TLC. La necesidad de apertura comercial obligó al país a ceder ante las presiones de una reforma en el sistema de patentes. No es una coincidencia la importancia que se le da a los sistemas de propiedad industrial en los acuerdos del TLC así como tampoco es de extrañarse la adherencia de México a diversos tratados internacionales en la materia como lo son el TRIP's y el PCT.

En particular México se adhirió al PCT a partir del primero de enero de 1995. Este tratado ha tenido un impacto considerable tanto en las patentes solicitadas por extranjeros en México así como en las patentes solicitadas por mexicanos en el extranjero.

En 1995 el número de patentes solicitadas por mexicanos en el extranjero fue de 567. Esta cantidad fue considerablemente alta si se toman en cuenta las 186 patentes solicitadas en el año anterior. Este efecto en el aumento de solicitudes de patentes obedece en gran medida al PCT ya que sólo el 31% de estas 567 solicitudes se tramitaron directamente en la oficina de patentes del país en cuestión, mientras que el resto se hizo vía el PCT. El país de principal interés para solicitar la protección al amparo de dicho tratado fue los Estados Unidos de América, quien recibió un total de 106 solicitudes de patentes de mexicanos, les siguió Canadá y Reino Unido con 18 y 17 solicitudes, respectivamente.

Sin embargo, el número de patentes solicitadas por nacionales en México desde 1980 registra un promedio anual de 595. Es indudable que las reformas al sistema de patentes y la adhesión de México al PCT no han tenido ningún efecto en el número de patentes solicitadas por nacionales; ni el aumento en las áreas de patentabilidad ha incentivado el registro de patentes nacionales. No se registra siquiera un crecimiento inercial ya sea por el aumento de la población o por el pequeño aumento del Producto Interno Bruto. Asimismo, el gasto en Investigación y Desarrollo (I&D) ha mantenido su nivel al tener un crecimiento en paralelo con la inflación por lo que la baja en el número de patentes de nacionales implica una creciente deficiencia de nuestro aparato tecnológico.

En la siguiente gráfica, podemos apreciar el número de **patentes solicitadas por Nacionales en México**, dentro del período 1980-1997.

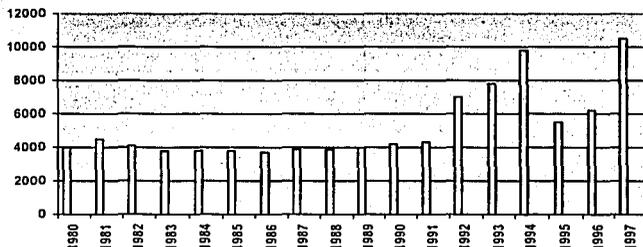


Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 1998.

En contraste, las patentes solicitadas por extranjeros alcanzaron en los últimos años un promedio anual de 5,109. Con una clara tendencia a la alza a partir de las reformas de 1991 y con la entrada de México al PCT en 1995. En 1997 se registraron un total de 10,111 solicitudes de las cuales las realizadas por norteamericanos representaron el 59.5%. Les siguieron en importancia las alemanas y las francesas con porcentajes de 8.5 y 4.9, respectivamente.

A continuación podremos apreciar el número de patentes solicitadas por Extranjeros en México, en el periodo de 1980-1997.

-LA APLICACIÓN DEL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES EN MEXICO-



Fuente. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 1998.

De acuerdo con las solicitudes PCT publicadas por la OMPI, en el año de 1995 se presentaron ante la oficina internacional en Ginebra, Suiza, 38,906 solicitudes internacionales, de las cuales en 19,645 casos se designaba a México como un país probable para el ingreso de la solicitud internacional a fase nacional. No obstante de las designaciones hechas, finalmente ingresaron a fase nacional 159 (entre Agosto y Diciembre de 1995), al cumplirse el periodo de 20 meses que establece el capítulo del PCT. Para 1996, de 47,291 solicitudes internacionales, se designaron 15,256 para México, de las cuales se presentaron 2,554 a fase nacional. Via este tratado entraron al país 6,569 de las 10,111 solicitudes hechas por extranjeros durante 1997¹⁰³. Cabe mencionar que hoy en día persiste la tendencia a la alza en el número de solicitudes internacionales que se presentan a fase nacional en nuestro país.

Asimismo, se estima que durante los próximos años el número de solicitudes de patentes que se presenten ante el IMPI, tanto por la vía tradicional como por el PCT, mantendrá un nivel cercano a las 12,000 solicitudes anuales en promedio.

Con el análisis anterior podemos concluir que, el PCT beneficia en **forma directa únicamente a países desarrollados, ya que el trato por igual a nacionales y a extranjeros es valido siempre y cuando las partes involucradas estén en las mismas circunstancias.**

¹⁰³ Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, *Primer Informe de Actividades*, 1996.

Es claro que un país en desarrollo al otorgar una cantidad considerable de patentes a países extranjeros solo beneficia a éstos por el poder monopólico otorgado y no existe su contraparte debido a que el país en desarrollo no es beneficiado con el mismo número de monopolios en el extranjero. Mas aún, a veces ni siquiera participa en la explotación de mercados extranjeros al no tener inversiones mas allá de sus fronteras.

No obstante lo anterior, debemos analizar las ventajas que se obtienen al aplicar el PCT en nuestro país, las cuales justifican su existencia.

a). Es indudable que al no haber un aumento de actividades de innovación dentro del país las nuevas tecnologías deben ser importadas del extranjero. El PCT puede servir como un incentivo para atraer estas tecnologías y aprovechar todo el desarrollo tecnológico¹⁰⁴.

Al respecto, es importante mencionar que México es uno de los países que menos gasto en I&D realiza. La cantidad de gasto en I&D que realiza equivale a aproximadamente el 0.30% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta proporción es sumamente baja si se considera que en países desarrollados se destina más del 3% del PIB en gastos de I&D. Por lo anterior, México requiere de la importación de nuevas tecnologías provenientes del extranjero.

b). Con lo anterior, México obtiene beneficios debido al aumento de la Inversión Extranjera Directa (IED) y a la difusión y aplicación de la Tecnología dentro del país.

Sobre el particular, cabe mencionar que existe una correlación entre la IED y el número de patentes extranjeras. Hay también una consistencia entre las patentes de extranjeros con la importación de Bienes de Alto contenido Tecnológico, lo que favorece las condiciones para un desarrollo tecnológico y el posterior aumento de la productividad nacional.

¹⁰⁴ David P. y Olsen T., "Technology Adoption, Learning Spillovers, and the Optimal Duration of Patent-Based Monopolies", International Journal of Industrial Organization, Vol. 10, No. 4, Diciembre de 1992, p. 517-543.

c). Uno de los argumentos más fuertes es el establecimiento de empresas transnacionales para comercializar sus productos en México y realizar Inversión Extranjera Directa (IED). Si bien se castiga a los consumidores con monopolios muy largos esto puede ser compensado por los beneficios que conlleva la IED como son la creación de empleos y en general la inyección de capital a la economía mexicana.

d). A largo plazo y una vez caducada la patente, beneficia a nuestros consumidores al darles acceso a productos a un más bajo precio cuando dicha patente pasa al dominio público y acceso a dicha tecnología.

e). Finalmente, se deben tomar en cuenta los ingresos que obtiene el gobierno como resultado del pago de derechos por concepto de la presentación de las solicitudes de patentes provenientes del extranjero y el pago de los quinquenios correspondientes para conservar dichos derechos.

Es factible encontrar que el número de inventos mexicanos auténticos para los que se solicita patente es patéticamente parvo. No llega, según sabemos, al cinco por ciento del total. En cambio, inciden en México un enorme número de solicitudes de patentes que provienen de países extranjeros particularmente vía PCT, y que representan la tecnología más avanzada; sin embargo y como pudimos analizar a lo largo de este capítulo México debe implementar reformas en el sistema tradicional de patentes, así como adherirse a tratados internacionales de cooperación en la materia, como lo es el PCT, a fin de lograr satisfactoriamente su inserción en la economía internacional integrándose así al fenómeno de la globalización.

ANEXO "A"

PCT

PETITORIO

El abajo firmante pide que la presente solicitud internacional sea tramitada con arreglo al 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 mandatario (si se aplica) como máximo 12 caracteres

Recuadro N° 1 TÍTULO DE LA INVENCIÓN

Recuadro N° II SOLICITANTE

Esta persona también es inventor.

Nombre y dirección: *Apellido seguido del nombre, si se trata de una persona jurídica, la designación oficial completa. En la dirección deben figurar el código postal y el nombre del país. El país de la dirección indicada en este recuadro es el Estado de domicilio del solicitante si no se indica más abajo el Estado de domicilio.*

N° de teléfono

N° de facsimil

N° de telempresora

N° de registro del solicitante en la Oficina

Estado de nacionalidad (*nombre del Estado*):

Estado de domicilio (*nombre del Estado*):

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

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

Nombre y dirección: *Apellido seguido del nombre, si se trata de una persona jurídica, la designación oficial completa. En la dirección deben figurar el código postal y el nombre del país. El país de la dirección indicada en este recuadro es el Estado de domicilio del solicitante si no se indica más abajo el Estado de domicilio.*

Esta persona es:

solicitante únicamente

solicitante e inventor

inventor únicamente (*si se marca esta casilla, no se debe rellenar lo que sigue.*)

N° de registro del solicitante en la Oficina

Estado de nacionalidad (*nombre del Estado*):

Estado de domicilio (*nombre del Estado*):

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 una hoja de continuación.

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

La persona abajo identificada se nombra/ha sido nombrada para actuar en nombre del/ de los solicitante(s) ante las administraciones internacionales competentes como:

mandatario representante común

Nombre y dirección: *Apellido seguido del nombre, si se trata de una persona jurídica, la designación oficial completa. En la dirección deben figurar el código postal y el nombre del país.*

N° de teléfono

N° de facsimil

N° de telempresora

N° de registro del mandatario en la Oficina

Dirección para la correspondencia: márkese esta casilla cuando no se nombre se haya nombrado 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.

Formulario PCT/RO/101 (primera hoja) (marzo de 2001; reimpresión enero de 2002)

Ver las Notas al formulario del petitorio

Continuación del recuadro N° III OTRO(S) SOLICITANTE(S) Y/O (OTRO(S)) INVENTORES)

Si no se ha de utilizar ninguno de estos subrecuadros, esta hoja no debe ser incluida en el petitorio.

Nombre y dirección: <i>(apellido seguido del nombre, si se trata de una persona jurídica, la designación oficial completa. En la dirección deben figurar el código postal y el nombre del país. El país de la dirección indicada en este recuadro es el Estado de domicilio del solicitante si no se indica más abajo el Estado de domicilio.)</i>		Esta persona es: <input type="checkbox"/> solicitante únicamente <input type="checkbox"/> solicitante e inventor <input type="checkbox"/> inventor únicamente (si se marca esta casilla, no se debe rellenar lo que sigue.) N° de registro del solicitante en la Oficina
Estado de nacionalidad <i>(nombre del Estado):</i>		Estado de domicilio <i>(nombre del Estado):</i>
Esta persona es solicitante para: <input type="checkbox"/> todos los Estados designados <input type="checkbox"/> todos los Estados designados salvo los Estados Unidos de América <input type="checkbox"/> los Estados Unidos de América únicamente <input type="checkbox"/> los Estados indicados en el recuadro suplementario		
Nombre y dirección: <i>(apellido seguido del nombre, si se trata de una persona jurídica, la designación oficial completa. En la dirección deben figurar el código postal y el nombre del país. El país de la dirección indicada en este recuadro es el Estado de domicilio del solicitante si no se indica más abajo el Estado de domicilio.)</i>		Esta persona es: <input type="checkbox"/> solicitante únicamente <input type="checkbox"/> solicitante e inventor <input type="checkbox"/> inventor únicamente (si se marca esta casilla, no se debe rellenar lo que sigue.) N° de registro del solicitante en la Oficina
Estado de nacionalidad <i>(nombre del Estado):</i>		Estado de domicilio <i>(nombre del Estado):</i>
Esta persona es solicitante para: <input type="checkbox"/> todos los Estados designados <input type="checkbox"/> todos los Estados designados salvo los Estados Unidos de América <input type="checkbox"/> los Estados Unidos de América únicamente <input type="checkbox"/> los Estados indicados en el recuadro suplementario		
Nombre y dirección: <i>(apellido seguido del nombre, si se trata de una persona jurídica, la designación oficial completa. En la dirección deben figurar el código postal y el nombre del país. El país de la dirección indicada en este recuadro es el Estado de domicilio del solicitante si no se indica más abajo el Estado de domicilio.)</i>		Esta persona es: <input type="checkbox"/> solicitante únicamente <input type="checkbox"/> solicitante e inventor <input type="checkbox"/> inventor únicamente (si se marca esta casilla, no se debe rellenar lo que sigue.) N° de registro del solicitante en la Oficina
Estado de nacionalidad <i>(nombre del Estado):</i>		Estado de domicilio <i>(nombre del Estado):</i>
Esta persona es solicitante para: <input type="checkbox"/> todos los Estados designados <input type="checkbox"/> todos los Estados designados salvo los Estados Unidos de América <input type="checkbox"/> los Estados Unidos de América únicamente <input type="checkbox"/> los Estados indicados en el recuadro suplementario		
Nombre y dirección: <i>(apellido seguido del nombre, si se trata de una persona jurídica, la designación oficial completa. En la dirección deben figurar el código postal y el nombre del país. El país de la dirección indicada en este recuadro es el Estado de domicilio del solicitante si no se indica más abajo el Estado de domicilio.)</i>		Esta persona es: <input type="checkbox"/> solicitante únicamente <input type="checkbox"/> solicitante e inventor <input type="checkbox"/> inventor únicamente (si se marca esta casilla, no se debe rellenar lo que sigue.) N° de registro del solicitante en la Oficina
Estado de nacionalidad <i>(nombre del Estado):</i>		Estado de domicilio <i>(nombre del Estado):</i>
Esta persona es solicitante para: <input type="checkbox"/> todos los Estados designados <input type="checkbox"/> todos los Estados designados salvo los Estados Unidos de América <input type="checkbox"/> los Estados Unidos de América únicamente <input type="checkbox"/> los Estados indicados en el recuadro suplementario		
<input type="checkbox"/> Los demás solicitantes y/o (demás) inventores se indican en otra hoja de continuación.		

Formulario PCT-RO/101 (hoja de continuación) (marzo de 2001; reimpresión enero de 2002) Ver las Notas al formulario del petitorio

Recuadro N° V DESIGNACIÓN DE ESTADOS *Márquense las casillas adecuadas: debe marcarse por lo menos una*

A continuación se hacen las designaciones siguientes en virtud de la Regla 4.9.a):

Patente regional

- AP** Patente ARIPO: GH Gambia, GM Gambia, KE Kenya, LS Lesotho, MW Malawi, MZ Mozambique, SD Sudán, SI Sierra Leona, SZ Swazilandia, TZ República Unida de Tanzania, UG Uganda, ZM Zambia, ZW Zimbabwe, y cualquier otro Estado contratante del Protocolo de Harare y del PCT *(si desea otra forma de protección o de tramitación, especifíquese en la línea de puntos)*
- EA** Patente Euroasiática: AM Armenia, AZ Azerbaiyán, BY Belarús, KG Kirguistán, KZ Kazajistán, MD República de Moldavia, RU Federación de Rusia, TJ Tayikistán, TM Turkmenistán, y cualquier otro Estado contratante del Convenio sobre la Patente Euroasiática y del PCT
- EP** Patente Europea: AT Austria, BE Bélgica, CH y LI Suiza y Liechtenstein, CY Chipre, DE Alemania, DK Dinamarca, ES España, FI Finlandia, FR Francia, GB Reino Unido, GR Grecia, IE Irlanda, IT Italia, LU Luxemburgo, MC Mónaco, NL Países Bajos, PT Portugal, SE Suecia, TR Turquía, 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, GQ Guinea Ecuatorial, GW Guinea-Bisáu, ML Mali, MR Mauritania, NE Níger, SN Senegal, TD Chad, TG Togo, y cualquier otro Estado que sea filiado miembro de la OAPI y que sea un Estado contratante del PCT *(si desea otra forma de protección o de tramitación, especifíquese en la línea de puntos)*

Patente nacional *(si desea otra forma de protección o de tramitación, especifíquese en la línea de puntos)*

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> AE Emiratos Árabes Unidos | <input type="checkbox"/> GM Gambia | <input type="checkbox"/> NZ Nueva Zelanda |
| <input type="checkbox"/> AG Antigua y Barbuda | <input type="checkbox"/> HR Croacia | <input type="checkbox"/> OM Omán |
| <input type="checkbox"/> AL Albania | <input type="checkbox"/> HU Hungría | <input type="checkbox"/> PH Filipinas |
| <input type="checkbox"/> AM Armenia | <input type="checkbox"/> ID Indonesia | <input type="checkbox"/> PL Polonia |
| <input type="checkbox"/> AT Austria | <input type="checkbox"/> IL Israel | <input type="checkbox"/> PT Portugal |
| <input type="checkbox"/> AU Australia | <input type="checkbox"/> IN India | <input type="checkbox"/> RO Rumanía |
| <input type="checkbox"/> AZ Azerbaiyán | <input type="checkbox"/> IS Islandia | <input type="checkbox"/> RU Federación de Rusia |
| <input type="checkbox"/> BA Bosnia y Herzegovina | <input type="checkbox"/> JP Japón | |
| <input type="checkbox"/> BB Barbados | <input type="checkbox"/> KE Kenya | <input type="checkbox"/> SD Sudán |
| <input type="checkbox"/> BG Bulgaria | <input type="checkbox"/> KG Kirguistán | <input type="checkbox"/> SE Suecia |
| <input type="checkbox"/> BR Brasil | <input type="checkbox"/> KP República Popular Democrática de Corea | <input type="checkbox"/> SG Singapur |
| <input type="checkbox"/> BY Belarús | <input type="checkbox"/> KR República de Corea | <input type="checkbox"/> SI Eslovenia |
| <input type="checkbox"/> BZ Belice | <input type="checkbox"/> KZ Kazajistán | <input type="checkbox"/> SK Eslovaquia |
| <input type="checkbox"/> CA Canadá | <input type="checkbox"/> LC Santa Lucía | <input type="checkbox"/> SL Sierra Leona |
| <input type="checkbox"/> CH y LI Suiza y Liechtenstein | <input type="checkbox"/> LK Sri Lanka | <input type="checkbox"/> TJ Tayikistán |
| <input type="checkbox"/> CN China | <input type="checkbox"/> LR Liberia | <input type="checkbox"/> TM Turkmenistán |
| <input type="checkbox"/> CO Colombia | <input type="checkbox"/> LS Lesotho | <input type="checkbox"/> TN Túnez |
| <input type="checkbox"/> CR Costa Rica | <input type="checkbox"/> LT Lituania | <input type="checkbox"/> TR Turquía |
| <input type="checkbox"/> CU Cuba | <input type="checkbox"/> LU Luxemburgo | <input type="checkbox"/> TT Trinidad y Tabago |
| <input type="checkbox"/> CZ República Checa | <input type="checkbox"/> LV Letonia | |
| <input type="checkbox"/> DE Alemania | <input type="checkbox"/> MA Marruecos | <input type="checkbox"/> TZ República Unida de Tanzania |
| <input type="checkbox"/> DK Dinamarca | <input type="checkbox"/> MD República de Moldavia | <input type="checkbox"/> UA Ucrania |
| <input type="checkbox"/> DM Dominica | <input type="checkbox"/> MG Madagascar | <input type="checkbox"/> UG Uganda |
| <input type="checkbox"/> DZ Argelia | <input type="checkbox"/> MK Ex República Yugoslava de Macedonia | <input type="checkbox"/> US Estados Unidos de América |
| <input type="checkbox"/> EC Ecuador | <input type="checkbox"/> MN Mongolia | <input type="checkbox"/> UZ Uzbekistán |
| <input type="checkbox"/> EE Estonia | <input type="checkbox"/> MW Malawi | <input type="checkbox"/> VN Viet Nam |
| <input type="checkbox"/> ES España | <input type="checkbox"/> MX México | <input type="checkbox"/> YU Yugoslavia |
| <input type="checkbox"/> FI Finlandia | <input type="checkbox"/> MZ Mozambique | <input type="checkbox"/> ZA Sudafrica |
| <input type="checkbox"/> GB Reino Unido | <input type="checkbox"/> NO Noruega | <input type="checkbox"/> ZM Zambia |
| <input type="checkbox"/> GD Granada | | <input type="checkbox"/> ZW Zimbabwe |
| <input type="checkbox"/> GE Georgia | | |
| <input type="checkbox"/> GH Gambia | | |

Casillas reservadas para designar Estados que han pasado a formar parte del PCT después de la publicación de la presente hoja:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Declaración sobre la designación precautoria: 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 indicadas en el recuadro suplementario como excluidas del ámbito de esta declaración. El solicitante declara que esas designaciones adicionales están sujetas a confirmación y que cualquier designación que no se confirme antes de que expiren los 15 meses a partir de la fecha precautoria se considerará retirada por el solicitante al expirar dicho plazo (la confirmación (incluidas las tasas) deberá llegar a la Oficina receptora dentro del plazo de 15 meses)

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Recuadro suplementario Si no se utilizase el recuadro suplementario, no será necesario incluir esta hoja en el petitorio.

1. Si cualquiera de los recuadros, excepto los recuadros Nº VIII) a) y b), para los que se incluye un recuadro de continuación especial, no bastase para contener todas las informaciones, escribir "continuación del Recuadro Nº [indicar el número del recuadro]" y proporcionar las informaciones según las instrucciones contenidas en el recuadro en que el espacio era insuficiente, en particular:
 - i) si hay más de dos personas como solicitantes y/o inventores y no se cuenta con una "hoja de continuación", escribir "continuación del Recuadro Nº III" y proporcionar para cada persona suplementaria el mismo tipo de informaciones que las solicitadas en el Recuadro Nº III. El país de la dirección indicada en este recuadro es el Estado (es decir, país) de domicilio del solicitante si no se indica más abajo el Estado de domicilio.
 - ii) si, en el Recuadro Nº II o en los subrecuadros del Recuadro Nº III, se ha marcado la casilla "los Estados indicados en el recuadro suplementario", escribir "continuación del Recuadro Nº II" o "continuación del Recuadro Nº III" o "continuación de los Recuadros Nº II y III" (según proceda), indicar el nombre del solicitante o solicitantes en cuestión y, al lado de cada nombre, el Estado o Estados en que el ARIPD, el ARIPD europeo o de la OAPI, en su caso para los que sea solicitante la persona mencionada.
 - iii) si, en el Recuadro Nº II o en cualquiera de los subrecuadros del Recuadro Nº III, el inventor o el solicitante e inventor no es inventor a los fines de todos los Estados designados o de los Estados Unidos de América, escribir "continuación del Recuadro Nº II" o "continuación del Recuadro Nº III" o "continuación de los Recuadros Nº II y III" (según proceda), indicar el nombre del inventor o inventores y, al lado de cada nombre, el Estado o Estados (o patente ARIPD, el ARIPD europeo o de la OAPI, en su caso) para los que sea inventor la persona mencionada.
 - iv) si además del mandatario o mandatarios indicados en el Recuadro Nº IV, hubiere mandatarios adicionales, escribir "continuación del Recuadro Nº IV" y proporcionar para cada mandatario adicional el mismo tipo de informaciones que las que se solicitan en el Recuadro Nº IV.
 - v) si, en el Recuadro Nº V, el nombre de cualquier Estado (o de la OAPI) está acompañado de la mención "patente de adición", o "certificado de adición", o si, en el Recuadro Nº V, el nombre de los Estados Unidos de América está acompañado de la mención "continuación" o "continuación en parte", escribir "continuación del Recuadro Nº V" y el nombre de cada Estado en cuestión (o de la OAPI) precedido después del nombre de cada uno de tales Estados (o de la OAPI) el número del título principal o de la solicitud principal, así como la fecha de concesión del título principal o de presentación de la solicitud principal.
 - vi) si, en el Recuadro Nº VI, se reivindica la prioridad de más de cinco solicitudes anteriores, escribir "continuación del Recuadro Nº VI" y proporcionar para cada solicitud anterior suplementaria el mismo tipo de informaciones que las solicitadas en el Recuadro Nº VI.
2. Si, respecto de la declaración sobre la designación precautoria contenida en el Recuadro Nº V, el solicitante desea excluir cualquier Estado del ámbito de dicha declaración, escribir "designaciones excluidas" de la declaración sobre la designación precautoria" e indicar el nombre o el código de dos letras de todo Estado excluido.

TESIS CON
FALLA DE OPICEN

Recuadro N° VI REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD				
Se reivindica la prioridad de las siguientes solicitudes anteriores:				
Fecha de presentación de la solicitud anterior (día/mes/año)	Número de la solicitud anterior	Si la solicitud anterior es:		
		solicitud nacional: país	solicitud regional:* Oficina regional	solicitud internacional: Oficina receptora
Punto (1)				
Punto (2)				
Punto (3)				
Punto (4)				
Punto (5)				

En el recuadro suplementario se incluyen reivindicaciones de prioridad adicionales

Se ruega a la Oficina receptora que prepare y transmita a la Oficina Internacional una copia verificada de la solicitud anterior/de las solicitudes anteriores (solo si la solicitud anterior ha sido presentada ante la oficina que a los fines de la presente solicitud internacional es la Oficina receptora) identificada(s) supra como:

Todos los puntos Punto (1) Punto (2) Punto (3) Punto (4) Punto (5) otros, ver Recuadro suplementario

* Si la solicitud anterior es una solicitud ARIPO, se indicará al menos un Estado miembro del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial o un Miembro de la Organización Mundial del Comercio para el que ha sido presentada la solicitud anterior (Regla 4.10 biii)

Recuadro N° VII ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL		
Elección de la Administración encargada de la búsqueda internacional (si dos o más Administraciones encargadas de la búsqueda internacional son competentes para efectuar la búsqueda internacional, indíquese el nombre de la Administración elegida; se puede utilizar el código de dos letras) ISA /		
Petición para que se utilicen los resultados de la búsqueda anterior; referencia a esa búsqueda (si una búsqueda anterior ha sido realizada por o pedida a la Administración encargada de la búsqueda internacional):		
Fecha (día/mes/año)	Número	País (u Oficina regional)

Recuadro N° VIII DECLARACIONES		
Las siguientes declaraciones se contienen en los Recuadros N° VIII.i) a v) (márquense las casillas indicadas abajo que correspondan, e indíquese el número de cada tipo de declaración en la columna de la derecha):		Número de declaraciones
<input type="checkbox"/> Recuadro N° VIII.i)	Declaración sobre la identidad del inventor	:
<input type="checkbox"/> Recuadro N° VIII.ii)	Declaración sobre el derecho del solicitante, en la fecha de presentación internacional, para solicitar y que le sea concedida una patente	:
<input type="checkbox"/> Recuadro N° VIII.iii)	Declaración sobre el derecho del solicitante, en la fecha de presentación internacional, a reivindicar la prioridad de la solicitud anterior	:
<input type="checkbox"/> Recuadro N° VIII.iv)	Declaración sobre la calidad de inventor (sólo para la designación de los Estados Unidos de América)	:
<input type="checkbox"/> Recuadro N° VIII.v)	Declaración sobre las divulgaciones no perjudiciales o las excepciones a la falta de novedad	:

**TESIS CON
FALLA DE CUMPLIMIENTO**

Recuadro N° VIII.i) DECLARACIÓN: IDENTIDAD DEL INVENTOR

La declaración debe ajustarse a la redacción homologada prevista en la Instrucción 211: ver las notas relativas a los Recuadros N° VIII. VIII.i) a v) (generalidades) y las notas específicas al Recuadro N° VIII.i). Si no se utiliza este Recuadro, esta hoja no se debe incluir en el peticionario.

Declaración sobre la identidad del inventor (Reglas 4.17.i) y 51bis.1.a.ii):

Esta declaración continúa en la hoja siguiente, "Continuación del Recuadro N° VIII.i)".

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Recuadro N° VIII.ii) DECLARACIÓN: DERECHO PARA SOLICITAR Y QUE SEA CONCEDIDA UNA PATENTE

La declaración debe ajustarse a la redacción homologada, prevista en la Instrucción 212; ver las notas relativas a los Recuadros N° VIII. VIII.ii) a v) (generalidades) y las notas específicas al Recuadro N° VIII.ii). Si no se utiliza este Recuadro, esta hoja no se debe incluir en el peticionario.

Declaración sobre el derecho del solicitante, en la fecha de presentación internacional, para solicitar y que le sea concedida una patente (Reglas 4.17.ii) y 51bis.1.a.iii), en caso de que no proceda la declaración según la Regla 4.17.iv):

Esta declaración continúa en la hoja siguiente, "Continuación del Recuadro N° VIII.ii)".

Formulario PCT/RO/101 (hoja de declaración ii) (enero de 2002)

Ver las Notas al formulario del peticionario

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Recuadro N° VIII.ii) DECLARACIÓN: DERECHO A REIVINDICAR LA PRIORIDAD

La declaración debe ajustarse a la redacción homologada prevista en la Instrucción 213: ver las notas relativas a los Recuadros N° VIII, VIII.ii) a vi) (generalidades) y las notas específicas al Recuadro N° VIII.iii). Si no se utiliza este Recuadro, esta hoja no se debe incluir en el petitorio.

Declaración sobre el derecho del solicitante, en la fecha de presentación internacional, a reivindicar la prioridad de la solicitud anterior que se especifica más abajo, cuando el solicitante no es el solicitante que presentó la solicitud anterior o cuando el nombre del solicitante ha cambiado desde la presentación de la solicitud anterior (Reglas 4.17.m) y 51/66.1.a.iii):

Esta declaración continúa en la hoja siguiente, "Continuación del Recuadro N° VIII.iii)".

**TESIS CON
FALLA DE OMEN**

Recuadro N° VIII (v) DECLARACIÓN SOBRE LA CALIDAD DE INVENTOR (sólo para la designación de los Estados Unidos de América)

Esta declaración debe ajustarse al siguiente modelo de redacción prevista en la Instrucción 214; ver Notas a los Recuadros N° VIII, VIII (i) y (v) (generalidades) y las Notas específicas al Recuadro N° VIII (v). Si no se utilizara este Recuadro, esta hoja no se debe incluir en el peticionario.

**Declaración sobre la calidad de inventor
(Reglas 4.17 (v) y 51b (1.a) (v)) para la designación de los Estados Unidos de América:**

Por este medio declaro que considero que soy el original, primer y único inventor (si hay un solo inventor indicado a continuación) o uno de los primeros inventores conjuntos (si se mencionan varios inventores a continuación) de la materia objeto de la reivindicación y para la cual se solicita una patente.

Esta declaración se refiere a la solicitud internacional de que forma parte (si se presenta la declaración con la solicitud).

Esta declaración se refiere a la solicitud internacional N° PCT:..... (si se presenta la declaración según la Regla 26ter).

Por este medio declaro que mi residencia, dirección postal y ciudadanía son los que se indican a continuación al lado de mi nombre.

Por este medio declaro que he revisado y entiendo el contenido de la solicitud internacional que antecede, incluso las reivindicaciones de tal solicitud. He identificado en el peticionario de esa solicitud, conforme a la Regla PCT 4.10, toda reivindicación de prioridad de una solicitud extranjera, y he identificado abajo, bajo el epígrafe "Solicitudes anteriores", mediante el número de solicitud, el país o el Miembro de la Organización Mundial del Comercio, el día, el mes y el año de presentación, toda solicitud de patente o de certificado de inventor presentada en un país distinto de los Estados Unidos de América, incluida toda solicitud internacional PCT que designe al menos un país distinto de los Estados Unidos de América, cuya fecha de presentación sea anterior a la de la solicitud extranjera cuya prioridad se reivindica.

Solicitudes anteriores:

Por este medio reconozco el deber de divulgar información conocida por mí que fuere esencial con respecto a la patentabilidad según se define en el Título 37 del Código de Regulaciones Federales § 1.56, incluyendo lo relativo a las solicitudes de continuación en parte, la información esencial que se haya hecho accesible entre la fecha de presentación de la solicitud anterior y la fecha de presentación internacional PCT de la solicitud de continuación en parte.

Por este medio manifiesto que todas las declaraciones hechas en la presente, en base a mis propios conocimientos, son verdaderas y que considero que son verdaderas todas las declaraciones hechas en base al mejor saber y entender; adicionalmente, manifiesto que dichas declaraciones se hicieron con el conocimiento de que las declaraciones (falsas intencionalmente y similares son punibles por multa o encarcelamiento o ambas, conforme a la Sección 1001 del Título 18 del Código de Estados Unidos) y que dichas declaraciones falsas intencionalmente pueden poner en peligro la validez de la solicitud o de cualquier patente concedida en virtud de la misma.

Nombre:

Residencia:

(ciudad y estado (de los Estados Unidos de América), en su caso, o país)

Dirección postal:

Ciudadanía:

Firma del inventor:
(si no figura en el peticionario, o si la declaración ha sufrido correcciones o ha sido añadida según la Regla 26ter tras la presentación de la solicitud internacional. La firma debe ser la del inventor, no la del mandatario)

Fecha:
(de la firma que no figura en el peticionario, o de la declaración que ha sufrido correcciones o ha sido añadida conforme a la Regla 26ter tras la presentación de la solicitud internacional)

Nombre:

Residencia:

(ciudad y estado (de los Estados Unidos de América), en su caso, o país)

Dirección postal:

Ciudadanía:

Firma del inventor:
(si no figura en el peticionario, o si la declaración ha sufrido correcciones o ha sido añadida según la Regla 26ter tras la presentación de la solicitud internacional. La firma debe ser la del inventor, no la del mandatario)

Fecha:
(de la firma que no figura en el peticionario, o de la declaración que ha sufrido correcciones o ha sido añadida conforme a la Regla 26ter tras la presentación de la solicitud internacional)

Esta declaración continúa en la hoja siguiente, "Continuación del Recuadro N° VIII (v)".

Formulario PCT:RO-101 (hoja de declaración (v)) (enero de 2002)

Ver las Notas al formulario del peticionario

**TESIS CON
FALLA DE COPIEN**

Recuadro N° VIII.v) DECLARACIÓN: DIVULGACIONES NO PERJUDICIALES O EXCEPCIONES A LA FALTA DE NOVEDAD

La declaración debe ajustarse a la redacción homologada prevista en la Instrucción 215, ver las notas relativas a los Recuadros N° VIII.VIII (a-v) (generalidades) y las notas específicas al Recuadro N° VIII.v). Si no se utiliza este Recuadro, esta hoja no se debe incluir en el petitorio.

Declaración sobre las divulgaciones no perjudiciales o las excepciones a la falta de novedad (Reglas 4.17.v) y 51bis.1.a) y 1.f):

Esta declaración continúa en la hoja siguiente. "Continuación del Recuadro N° VIII.v)".

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Continuación del Recuadro N° VIII (j) a v) DECLARACIÓN

Si alguno de los Recuadros N° VIII (j) a v) no basta para incluir todas las informaciones, incluido el caso de que se deba nombrar más de dos inventores en el Recuadro N° VIII (v), indiquese "Continuación del Recuadro N° VIII." y complete el número del Recuadro precisando el punto e incluyase las informaciones del mismo modo que se exige para el Recuadro en el espacio correspondiente. Si se precisa espacio suplementario en dos o varias declaraciones, se debe utilizar un Recuadro de continuación separado para continuar cada declaración. Si no se utiliza el presente Recuadro, esta hoja no se debe incluir en el peticionario.

Recuadro N° IX LISTA DE VERIFICACIÓN; IDIOMA DE PRESENTACIÓN	
<p>La presente solicitud internacional contiene:</p> <p>a) El siguiente número de hojas en formato de papel: penúltimo (incluidas las hojas de declaración) : descripción (excluida la parte de lista de secuencias) : reivindicaciones : resumen : dibujos :</p> <p>Número subtotal de hojas : 0</p> <p><i>parte de lista de secuencias de la descripción número de hojas si se presentaron en formato de papel, con independencia de que también se presentaron en formato legible por ordenador. (ver by abajo)</i></p> <p>Número total de hojas : 0</p> <p>b) parte de lista de secuencias de la descripción presentada en formato legible por ordenador</p> <p><input type="checkbox"/> solo (según la Instrucción 801.a.iii)</p> <p><input type="checkbox"/> además de presentarse en formato de papel (según la Instrucción 801.a.iii)</p> <p>Tipo y número de soportes (disquete, CD-ROM, CD-R u otros) que contienen la parte de lista de secuencias <i>las copias adicionales se deben indicar en el punto 9.ii) de la columna de la derecha:</i></p>	<p>La presente solicitud internacional va acompañada (del/los) siguiente(s) documento(s) <i>marcar las casillas que procedan e indicar en la columna de la derecha el número de cada documento</i></p> <p>Número de documentos</p> <p>1. <input type="checkbox"/> hoja de cálculo de tasas :</p> <p>2. <input type="checkbox"/> poder separado original :</p> <p>3. <input type="checkbox"/> poder general original :</p> <p>4. <input type="checkbox"/> copia del poder general; número de referencia, en su caso:</p> <p>5. <input type="checkbox"/> declaración explicativa de la ausencia de firma :</p> <p>6. <input type="checkbox"/> documento(s) de prioridad (identificado(s) en el Recuadro N° VI como punto o puntos) :</p> <p>7. <input type="checkbox"/> traducción de la solicitud internacional al idioma:</p> <p>8. <input type="checkbox"/> indicaciones separadas relativas a microorganismos depositados o a otro material biológico :</p> <p>9. <input type="checkbox"/> lista de secuencias en formato legible por ordenador (indicar también el tipo y el número de soportes (disquete, CD-ROM, CD-R u otros)) :</p> <p>10. <input type="checkbox"/> copia presentada para la búsqueda internacional según la Regla 13ter solo y no como parte de la solicitud internacional :</p> <p>11. <input type="checkbox"/> <i>sólo cuando se ha marcado la casilla (b) o (b)ii) en la columna de la izquierda copias adicionales, incluyendo, cuando proceda, la copia para la búsqueda internacional según la Regla 13ter</i> :</p> <p>12. <input type="checkbox"/> <i>junto a la declaración que procede sobre la identidad de la copia - o copias - respecto de la parte de lista de secuencias mencionada en la columna de la izquierda</i> :</p> <p>13. <input type="checkbox"/> otros <i>especificarlos</i>:</p>
Figura de los dibujos que debe acompañar el resumen:	Idioma de presentación de la solicitud internacional:
<p>Recuadro N° X FIRMA DEL SOLICITANTE, DEL MANDATARIO O DEL REPRESENTANTE COMÚN</p> <p><i>Junto a cada firma, indicar el nombre del firmante y su calidad (en tal calidad no es obvio al leer el peticionario)</i></p>	

Para uso de la Oficina receptora únicamente	
1. Fecha efectiva de recepción de la pretendida solicitud internacional:	2. Dibujos: <input type="checkbox"/> recibidos: <input type="checkbox"/> no recibidos:
3. Fecha efectiva de recepción, rectificada en razón de la recepción ulterior, pero dentro de plazo, de documentos o de dibujos que completen la pretendida solicitud internacional:	
4. Fecha de recepción, dentro de plazo, de las correcciones requeridas según el Artículo 11.2) del PCT:	
5. Administración encargada de la búsqueda internacional especificada por el solicitante: ISA /	6. <input type="checkbox"/> Transmisión de la copia para la búsqueda diferida hasta que se pague la tasa de búsqueda.

Para uso de la Oficina Internacional únicamente
Fecha de recepción del ejemplar original por la Oficina Internacional:

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

CONCLUSIONES

1.- El Sistema Internacional de Patentes, tal como lo conocemos en la actualidad, constituye una compleja estructura de leyes y costumbres nacionales, acuerdos y prácticas internacionales privados y acuerdos y convenciones intergubernamentales, referentes a las patentes sobre inventos.

2.- Dicho sistema ha tenido una evolución errática y diferente en cada país y no es sino a partir del Convenio de París, cuando se perfila una cierta tendencia a la uniformidad Internacional de las normas aplicables en la materia, eliminando algunas de las grandes divergencias que se han venido suscitando al paso de los años.

3.- Por lo que respecta a la legislación mexicana, podemos concluir que la regulación jurídica en materia de patentes ha pasado por diversas etapas, siguiendo las distintas corrientes político-económicas que han surgido en relación a la rectoría del Estado.

No es sino hasta las reformas de 1994 en las que se alcanzó un perfeccionamiento de las disposiciones normativas aplicables al incorporar los Principios establecidos en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, siguiendo así la tendencia Internacional.

4.- El desarrollo tanto de las instituciones como de las normas en nuestro país tiene su origen a partir del Siglo XX con la adhesión de México a la Convención de París y con la adopción de distintos tratados Internacionales en materias específicas, como lo es el PCT.

5.- El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, en ningún momento trata de competir con el Convenio de París de 1883, sino que lo complementa. Lo anterior, debido a que se trata de un acuerdo especial concertado a la luz de dicho Convenio, que sitúa bajo el signo de la cooperación, la presentación de solicitudes de patente, la búsqueda y

el examen, así como la divulgación de las informaciones técnicas contenidas en las Solicitudes Internacionales.

Por lo anterior, podemos concluir que los principios rectores del PCT son muy similares a nuestra legislación nacional, es decir, se respetan los principios de Exclusividad o Exclusión, el principio de Prioridad y el de Prelación, el Principio de Territorialidad, así como los requisitos de patentabilidad.

6.- La promulgación del PCT persiguió como objetivo resolver algunos problemas planteados por el sistema tradicional, entre los que se encontraban el simplificar y hacer más eficaz y económico el procedimiento para solicitar la protección de una patente de invención cuando se requiere obtener esa protección en varios países.

7.- Dentro de las principales ventajas del sistema se encuentra el ahorro en tiempo y trabajo por parte de las oficinas nacionales en lo tocante a la búsqueda y examen preliminar, evitando así gastos excesivos de recursos económicos, duplicación de trabajo, entre otros. Asimismo, el sistema PCT constituye un instrumento de auxilio para los países que no tienen medios para practicar ellos mismos un examen sobre la patentabilidad de las solicitudes depositadas en dichos países.

8.- El Sistema prevé la presentación de una solicitud única (la "solicitud internacional") ante una sola oficina de patentes (la "Oficina Receptora"), redactada en un solo idioma, pero la cual despliega sus efectos en cada uno de los países parte del Tratado que el solicitante designe en su solicitud. La Solicitud Internacional de patente deberá prepararse de conformidad con las normas internacionales efectivas en todos los Estados Contratantes del PCT; es decir, toda Solicitud Internacional preparada en apego a esas normas tendrá que ser aceptada por los Estados designados, sin que sea necesario realizar adaptaciones posteriores o modificaciones tendientes a cumplir con requisitos formales nacionales o regionales.

9.- Asimismo, el PCT (I) dispone el examen de forma de la solicitud internacional por una sola oficina de patentes, la oficina receptora; (ii) somete cada solicitud internacional a una búsqueda internacional que conduce al establecimiento de un informe que cita los

elementos pertinentes del estado de la técnica, los que tal vez habrá que tener en cuenta para determinar si la invención es patentable; (iii) dispone la publicación internacional centralizada de las solicitudes internacionales y de los informes de búsqueda internacional así como su comunicación a las Oficinas designadas; y (iv) prevé la posibilidad de someter la solicitud a un examen preliminar internacional, que proporciona un informe a las oficinas que habrán de determinar si conviene o no 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.

10.- El PCT sólo es un sistema de presentación y no le concierne la concesión de patentes, la cual es tarea y competencia exclusiva de cada una de las Oficinas Designadas. El informe de la búsqueda y, en su caso, el informe del examen preliminar internacional están destinados únicamente a facilitarles su tarea. No obstante lo anterior, los informes le brindan al solicitante una sólida base adicional sobre la cual evaluar sus posibilidades de obtener una patente constituyendo una fuente fidedigna para las Oficinas Designadas y/o Oficinas Elegidas.

11.- De acuerdo a un estudio realizado por las Naciones Unidas, alrededor del 84% de todas las patentes válidas en los países en desarrollo son propiedad de extranjeros. En México, en la última década se ha registrado un incremento sin precedentes en el número de patentes externas provenientes de los países industrializados vía PCT, mientras que el número de patentes solicitadas por mexicanos en el extranjero vía PCT es inferior al 0.1%.

Con lo anterior, podemos concluir que, el PCT beneficia en forma directa únicamente a países desarrollados, ya que el trato por igual a nacionales y a extranjeros es válido siempre y cuando las partes involucradas estén en las mismas circunstancias.

12.- No obstante lo anterior, las ventajas que se obtienen al aplicar el PCT en nuestro país justifican su existencia: (i) es indudable que al no haber un aumento de actividades de innovación dentro del país, las nuevas tecnologías deben importarse del extranjero, (ii) mediante el patentamiento y el licenciamiento de patentes México obtiene beneficios debido al aumento de Inversión Extranjera, la creación de empleos y en general la

inyección de capital a la economía mexicana, (iii) una vez caducada la patente beneficia a nuestros consumidores al darles acceso a productos más económicos y al tener acceso a dicha tecnología; (iv) la adhesión y adopción de este tipo de Tratados Internacionales logra la inserción de México en la economía internacional, integrándose así al fenómeno de la globalización.

BIBLIOGRAFIA

- **AMIGO Castañeda**, "*La Protección de la Propiedad Industrial en México*", en la Protección de los derechos de propiedad industrial, Colección Foro de la Barra Mexicana, Ed. Themis, México, 1996.
- **BARRERA GRAF**, Jorge, "*Tratado de Derecho Mercantil*", Editorial Porrúa, México, 1957.
- **BAYLOS CORROZA**, Hermenegildo, "*Tratado de Derecho Industrial*", Ed. Civitas, Madrid, 1993.
- **BREUER Moreno**, Pedro, "*Tratado de Patentes de Invención*", Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1957.
- **CONNOR**, Johon T., "*Patent Laws, US Department of Commerce*", Estados Unidos de América, 1965.
- **CORREA**, Carlos, "*Nuevas tendencias sobre Patentes de Invención en América Latina*" Revista del Derecho Industrial, año 13, No. 39, Ed. Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1991.
- **CORREA**, Carlos, "*Patentes y Competencia*", Ed. Rubinzal y Culzoni, Santa Fe, Argentina, 1996.
- **CORREA**, Carlos, "Reforma del Sistema Internacional de la Propiedad Intelectual. Implicaciones para América Latina", Revista Realidad Económica, No. 97, Buenos Aires, Argentina, 1990.
- *El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y su Importancia para los Países en Desarrollo*, Oficina Internacional de la OMPI, Rev. 15, 19 de abril de 1996.

- **ESHAYA, Ronald**, "*Observaciones al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes*" Revista Mexicana de la Propiedad Industrial, Libros de México, año VII, núm. 14, julio a diciembre de 1969.
- *Enciclopedia Jurídica Orbea*, Editorial Argentina, Buenos Aires, Argentina, 1964.
- *Estudio de la Propiedad Industrial*, Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial, México 1992.
- "*Gula del PCT*", Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México, 1996.
- "*Guides to Information Sources, Information Sources in Patents*", Ed. Bowker-Saur, Londres, 1992.
- **HERAS, Tomás de las**, "*Europa y las Patentes y Marcas*", Fundación Universidad Empresa, Madrid, 1989.
- **JALIFE Daher, Mauricio**, "*Propiedad Intelectual*", Ed. Sista, México, 1994.
- **KATZ, Jorge**, "*Sistema Internacional de Patentes, Actividad Inventiva Local y Corporaciones Multinacionales: la experiencia argentina, en Comercio de Tecnología y Subdesarrollo Económico*", México, 1973.
- "*La Función del Sistema de Patentes en la Transmisión de Tecnología a los Países en Desarrollo*", Naciones Unidas, Nueva York, 1975.
- **LAQUIS, Manuel**, "*Revisión del Convenio de París en el Marco Latinoamericano, la Propiedad Industrial y el Abuso de Derecho*" Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, año 9, agosto de 1976, Buenos Aires.
- **MANTILLA MOLINA, Roberto**, "*Derecho Mercantil*", Editorial Porrúa, cuarta edición, México, 1959.
- *Manual Universitario de Propiedad Industrial*, Centro para la Innovación Tecnológica, Coordinación de la Investigación Científica, UNAM, México, 1989.

- *"Nociones sobre Patentes de Invención para Investigadores Universitarios"*, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Francia, 1994.
- *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: Información General*, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, 1993.
- *"Patentes y Modelos de Utilidad"*, Guía del Usuario, Dirección de Patentes. Publicación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México, 1998.
- **PENROSE**, Edith, *"La Economía del Sistema Internacional de Patentes"*, Ed. SXXI, 1974.
- **PEREZ Miranda**, Rafael, *"Propiedad Industrial y Competencia en México, Un enfoque en Derecho Económico"*, Ed. Porrúa, Segunda Edición, México, 1999.
- **PINA VARA**, Rafael, *"Elementos de Derecho Mercantil"*, Editorial Porrúa, México, 1958.
- **RANGEL Medina**, David, *"Derecho Intelectual"*, Panorama del Derecho Mexicano, Ed. Mc Graw Hill, México, 1998.
- **SEPULVEDA**, Cesar, *"El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial"*, Editorial Porrúa, México, 1981.
- **SERRANO Migallón**, Fernando, *"La Propiedad Industrial en México"*, Ed. Porrúa, Tercera Edición, México, 2000.
- **SHERWOOD**, Robert, *"Los Sistemas de Propiedad Intelectual y el estímulo a la Inversión: Evaluación y Comparación de 18 Sistemas en Países en Vías de Desarrollo"*, Ed. Heliasta, Buenos Aries, Argentina, 1997.
- **SONI**, Mariano, *"Tratados Internacionales en Materia de Propiedad Intelectual"*, Asociación Interamericana de Propiedad Industrial, Santiago, Chile, 1995.

- **VIÑAMATA Paschkes, Carlos, "La Propiedad Intelectual", Ed. Trillas, México, 1998.**

Legislación Consultada

- **Acuerdo que establece las Reglas para la Presentación de Solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial**
- **Convenio de París**
- **Decreto por el que se aprueba el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, así como su reglamento**
- **Ley de Propiedad Industrial**
- **Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial**
- **Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes**
- **Tratado de Cooperación en Materia de Patentes**