



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO



“EL SISTEMA DE EXPEDICIÓN DE PATENTES
CONFORME AL PCT”

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN DERECHO

PRESENTA

ALMA DELIA TAPIA RODRÍGUEZ



MÉXICO, D.F.

CD. UNIVERSITARIA 2004



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

A LA UNAM:

 Mi más grande agradecimiento

A MI ASESOR:

 + DR. DAVID RANGEL MEDINA: Quien con su docta
 y siempre atinada opinión supo encausar el
 presente trabajo para alcanzar su objetivo.

A TODOS MIS MAESTROS:

 Quienes con sus conocimientos
 día a día hacen que reformen más
 abogados.

A DIOS:

 Por darme la vida y comprender la
 Grandeza de sus principios.

A MIS PADRES:

 Quienes me guiaron en las buenas
 y en las malas por el buen camino
 ¡Los quiero mucho!

A MIS HERMANOS:

 Por su solidario amor y fraternal cariño
 ¡GRACIAS!

A MI HIJA NATALY:

Eres el motivo y motor de
mi vida, con la esperanza y
firme convicción de que tu
vocación por el estudio culmine
con éxito.

“EL SISTEMA DE EXPEDICIÓN DE PATENTES CONFORME AL PCT”

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I

CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE LA PATENTE DE INVENCION.

I.	Concepto de Patente	1
II.	Concepto de invención.	7
III.	Requisitos positivos y negativos de la invención patentable.....	11

CAPÍTULO II

HISTORIA LEGISLATIVA DE LA PATENTE

I.	En el extranjero	15
1.1.	En Italia	17
1.2.	En Francia.....	21
1.3.	En Inglaterra	23
1.4.	En Estados Unidos	26
II.	En México	28
III.	La patente en el Convenio de París de 1886.....	33

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA PATENTE

I.	Examen de Forma	40
II.	Presentación.....	42
III.	Anexos y Publicación.....	45
IV.	Examen de Fondo.....	47
V.	Vigencia y Conservación de Derechos	49
VI.	Causas de abandono de la solicitud y rehabilitación de la patente.....	51

CAPÍTULO IV

TRATADO INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES Y SU PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UNA PATENTE CONFORME AL PCT

I.	Antecedentes.....	54
II.	Adhesión de México.....	56
III.	Reglamento.....	61
IV.	Aplicación del Tratado	67
V.	Procedimiento	72
VI.	Procedimiento por escrito	79
VII.	Procedimiento ante la autoridad en materia de patentes.....	84
VIII.	Procedimiento Internacional.....	90

CAPÍTULO V

APLICACIÓN DEL PCT EN MÉXICO

I.	Datos estadísticos.....	98
CONCLUSIONES.....		105
BIBLIOGRAFÍA.....		107

INTRODUCCIÓN

La elaboración, preparación, redacción e investigación de una tesis profesional, es siempre una labor difícil pero a la vez ilustrativa que nos conduce por el amplio e inagotable mundo del derecho y/o conocimiento.

Por lo antes expuesto, nos inclinamos a escribir sobre el tema denominado "EL SISTEMA DE EXPEDICIÓN DE PATENTES CONFORME AL P.C.T." El tema en comento y su decisión a escribir sobre éste, se motivó en razón de que en la actualidad es importante conocer los alcances sobre lo ideal que es patentar algo y sobre todo los alcances que esto representa, tanto para el titular de la invención patentada, al país y su trascendencia a nivel internacional.

El tema motivo de la presente tesis para su exposición y estudio, lo dividimos en cuatro capítulos, los cuales a continuación detallamos:

En el capítulo primero, tal y como su nombre lo indica hablamos de los conceptos fundamentales que tienen estrecha relación con nuestro trabajo como es, el concepto de patente, de invención y los requisitos positivos y negativos de la invención patentable.

En el capítulo segundo se señala lo concerniente a la historia legislativa de la patente, en el extranjero, en países como Italia, Francia, Inglaterra, en los Estados Unidos de Norteamérica, y por supuesto en nuestro país, analizando de igual forma la patente en el convenio de París de 1886 y en los tratados celebrados por México con otros países.

De igual forma en el capítulo tercero se habla de la formación del tratado internacional de cooperación en materia de patentes, sus antecedentes, la adhesión de México a este tratado, su Reglamento y la aplicación del tratado en nuestro país.

El Procedimiento para obtener una patente conforme al P.C.T.. se analiza en el capítulo cuarto de nuestra tesis, señalando su procedimiento, o formalidad que este debe revestir en relación con el P.C.T. y/o Reglamento, el procedimiento ante la autoridad Competente y/o procedimiento internacional. Finalmente en el Capítulo quinto de la Tesis se analiza la aplicación del P.C.T. en nuestro país al igual que algunos datos estadísticos.

CAPÍTULO I

CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE LA PATENTE DE INVENCION

Toda rama o ciencia tiene sus propios conceptos y definiciones para así distinguirse de las demás, pero, a la vez en lo que concierne a nuestro trabajo nos servirá para familiarizarnos con los temas a desarrollar en el presente documento.

Los conceptos fundamentales de los derechos de autor y de la propiedad intelectual retratan con fidelidad, la evolución de la creatividad humana, no desde su estética o su idea filosófica, sino en el ámbito de la cultura en sociedad, de la vida comunitaria del inventor, como miembro trabajador de su sociedad.

Los conceptos sobre patente de invenciones en general han evolucionado y cambiado conforme al avance del derecho, la propiedad industrial y la tecnología, es por ello que, será necesario señalar lo siguiente.

I. Concepto de patente

Desde el punto de vista gramatical la palabra patente, deriva del latín "... patens-entis que significa, estar al descubierto o manifiesto y visible..."¹

De lo anterior se infiere que la patente es sinónimo, de claro o perceptible. Asimismo, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua establece "... que la patente de invención, se considera desde la antigüedad, como el título o despacho real para el goce de un empleo o privilegio. Cédula que dan algunas cofradías o sociedades a sus individuos para que conste que lo son, y para el goce de los privilegios o ventajas de ellas. Cédula o despacho que los superiores dan a los religiosos cuando los mudan de un convento a otro o les dan licencia para ir a alguna parte o los nombran para determinados cargos..."²

¹ INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS. Diccionario Jurídico Mexicano. T. P-Z. 10ª edición, Ed. Porrúa, México, 2000. p. 1049.

² Diccionario de la Real Academia de la Lengua. 11ª edición, Ed. Grolier, México, 2001. p. 429.

De lo anterior, se infiere que la patente de invención es el documento en que oficialmente se reconoce una invención y los derechos que de ella se derivan.

Asimismo, existan patentes de navegación de sanidad o en blanco, las cuales a continuación definimos.

... **De navegación.** "f. Despacho expedido a favor de un buque para autorizar su bandera y su navegación y acreditar su nacionalidad. **De sanidad.** f. Certificación que llevan las embarcaciones que van de un puerto a otro, de haber o no haber peste o contagio en el lugar de su salida. **En blanco.** f. La que va firmada y se da a alguien con facultad de llenarla según le parezca..."³

Para Mantilla Molina, con el vocablo patente se denotan dos cosas: "a) el derecho de aprovechar la invención, y b) el documento que expide el Estado para acreditar tal derecho."⁴

Apenas si hace falta recordar que el reconocimiento de los derechos del inventor se ajustó, en los siglos de la Colonia, a las leyes, ordenanzas y prácticas de la metrópoli española. "Poco después de proclamada la independencia, el 7 de mayo de 1832, se expide una primera regulación sobre la materia, la Ley sobre Derechos de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algún Ramo de la Industria, calificada por César Sepúlveda de simple y primitiva."⁵

Mas la regulación de tales derechos con rango supremo hizo su aparición en México en la Constitución de 1857, cuyo artículo 28 preveía los privilegios que, por tiempo limitado, conceda la ley a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora; empero, y sin duda a causa de las convulsiones que durante varios años siguieron afectando al país, la ley así anunciada "Ley de Patentes de Privilegio se expidió muchos años después, el 7 de junio de 1890; corta fue su vigencia, pues el

³ DE PINA, Rafael. Diccionario de Derecho. 9ª edición, Ed. Porrúa, México, 2000. p. 451.

⁴ MANTILLA MOLINA, Roberto. Derecho Mercantil. 19ª edición, Ed. Porrúa, México, 1996. p. 278.

⁵ *Ibidem*. p. 281.

25 de agosto de 1903 se expidió una nueva Ley de Patentes de Invención. El 7 de septiembre del mismo año nuestro país se adhirió al Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industria, en su versión revisada en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, y posteriormente ha ratificado su adhesión a ulteriores revisiones, la última de las cuales se efectuó en Estocolmo el 14 de julio de 1967; el decreto respectivo se publicó en el Diario Oficial del 27 de julio de 1976.⁶

En el ámbito doméstico, la ya citada ley de 1903 cedió su lugar a otra que, con el mismo nombre, se expidió el 26 de junio de 1928, la que a su vez fue abrogada por la Ley de la Propiedad Industrial, del 1º de enero de 1943, que configuró la primera codificación de las diversas manifestaciones del atributo de las empresas que con tal nombre se conoce.

Finalmente, la Ley de Invenciones y Marcas en vigor a partir del 11 de febrero de 1976, regula también las denominaciones de origen, los avisos, los nombres comerciales y la represión de la competencia desleal.

Dispone el artículo 28 de la Constitución que no son monopolios, sino privilegios, los "... que por determinado tiempo se otorgan a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora...", de donde se infiere que, para los efectos de su reconocimiento y protección por el Estado, los derechos del inventor tienen un contenido similar al de las concesiones estatales. Ello no obstante, las circunstancias de que: a) en este caso, a diferencia de lo que ocurre en la concesión, el objeto sobre el que recae el derecho, es decir, la invención, sea suministrado por el propio derechohabiente, y al Estado no queda más que reconocer su patentabilidad una vez satisfechos los requisitos de fondo y de forma, y b) el privilegio sea temporal y recaiga sobre un bien intangible, han hecho pensar a los doctrinarios que, independientemente del carácter administrativo del

⁶ INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS. Op. cit. p. 2349.

acto, existe una serie de facultades por parte del inventor y de sus causahabientes, que sólo se desenvuelven dentro del derecho privado; y es al tratar de encuadrar estas facultades donde se han manifestado diversas corrientes.

- a) "Se trata, dicen algunos, de un contrato celebrado entre el inventor y el Estado;
- b) Según otros la protección del inventor no es más que el reconocimiento de su derecho a que cualquier infractor le resarza el daño causado, según las reglas de la responsabilidad extracontractual;
- c) La opinión en el sentido de que se trata de un nuevo tipo de derechos, los de la personalidad, surgió en Alemania y pronto encontró seguidores en otros países;
- ch) También surgida en Alemania, la teoría de los derechos sobre bienes, inmateriales fue prontamente acogida en Italia y en Francia, así como en Bélgica, en donde Maurice Picard la reelaboró con el nombre de derechos intelectuales;
- d) Ante las dificultades para ubicar el verdadero carácter de estos derechos, no ha faltado quien les atribuya naturaleza sui generis, y
- e) La teoría de la propiedad es la que podría calificarse de clásica, pues así consideraba los derechos del inventor la ley francesa de 1791."⁷

CONCEPTO DE PATENTE.- La patente es un documento jurídico en donde se describe un invento(proceso, equipo, producto), de una manera tal, que cualquier persona que tenga un conocimiento ordinario en la materia puede entenderlo(llevarlo a la practica.)

⁷ OTERO MUÑOZ, Ignacio. El Derecho de Autor y su Registro en México. 6ª edición, Ed. SEP, México, 1998. p. 216.

Es un derecho exclusivo concedido a una invención, que es el producto o proceso que ofrece una nueva manera de hacer algo, o una nueva solución técnica a un problema.

Una patente proporciona protección por la invención al titular de la patente. La protección se concede durante un periodo limitado que suele ser de 20 años.

Las patentes constituyen incentivos para las personas, ya que les ofrece reconocimiento por su creatividad y recompensas materiales por sus invenciones comercializables. Estos incentivos alientan la innovación que garantiza la mejora constante de la calidad de la vida humana.

El primer paso consiste en presentar una solicitud de patente. La solicitud de patente contiene, por lo general, el título de la invención, así como una indicación sobre su ámbito técnico; debe incluir los antecedentes y una descripción de la invención, en un lenguaje claro y con los detalles suficientes para que una persona con un conocimiento medio del ámbito en cuestión pueda utilizar o reproducir la invención. Estas descripciones están acompañadas, generalmente, por materiales visuales como dibujos, planos o diagramas que contribuyen a describir más adecuadamente la invención. La solicitud contiene asimismo varias "reivindicaciones", es decir, información que determina el alcance de protección que concede la patente.

Una invención debe, por lo general, satisfacer las siguientes condiciones para ser protegida por una patente: debe tener uso práctico, debe presentar asimismo un elemento de novedad, es decir, alguna característica nueva que no se conozca en el cuerpo del conocimiento existente en su ámbito técnico. Este cuerpo de conocimiento existente se llama "estado de la técnica". La invención debe presentar un paso inventivo que no podría ser deducido por una persona con un conocimiento medio del ámbito técnico. Finalmente, su materia debe ser aceptada como "patentable" de conformidad a derecho. En numerosos países, las teorías científicas, los métodos matemáticos, las obtenciones vegetales o animales, los descubrimientos de

sustancias naturales, los métodos comerciales o métodos para el tratamiento médico (en oposición a productos médicos) por lo general, no son patentables.

Las patentes son concedidas por una Oficina Nacional de Patentes o por una Oficina Regional que trabaja para varios países, como la Oficina Europea de Patentes y la organización Regional Africana de la Propiedad Industrial. De conformidad con dichos sistemas regionales, un solicitante pide protección para la invención en uno o más países y cada país decide si brinda protección a la patente dentro de sus fronteras.

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), administrado por la OMPI, estipula que se presenta una única solicitud internacional de patente que tiene el mismo efecto que las solicitudes nacionales presentadas en los países designados. Un solicitante que desee protección puede presentar una única solicitud y pedir protección en todos los países signatarios como sea necesario.

Requisitos, formas y derechos.

Para ser patentable, es preciso que una invención sea nueva, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial.

Señala el artículo 17 de la Ley de la Propiedad Industrial "... que para determinar que una invención es nueva y resultado de una actividad inventiva se considerara el estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud de patente o , en su caso, de la prioridad reconocida.

El que la invención sea resultado de una actividad inventiva significa que, en el estado de la técnica, no resulte evidente para un técnico en la materia.

Es susceptible de aplicación industrial un invento cuando se puede fabricar o utilizar por la industria.

De acuerdo con el artículo 9° de la Ley de la Propiedad Industrial 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, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la ley antes mencionada dicho derecho se otorgará a través de patente en el caso de las invenciones y de registros por lo que hace a los modelos de utilidad y diseños industriales.

Asimismo, la patente tendrá una vigencia de 20 años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente. El titular de la patente después de otorgada esta, 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.

Pero además, la patente impone a su titular la obligación de explotarla en el territorio nacional, dentro de tres años de la fecha de su otorgamiento, pues de lo contrario cualquier interesado podrá obtener una licencia obligatoria con la duración y mediante el pago de regalías que, a falta de acuerdo entre las partes, determine el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Cuando una patente sea declarada de interés público podrá otorgarse una licencia de utilidad pública, mediante el procedimiento de la licencia obligatoria.

II. Concepto de Invención

La palabra invención, proviene del latín "Invenio, que significa encontrar que es sinónima de hallazgo, dando la idea de hallar algo hasta el momento oculto o ignorado."⁸

⁸ MATEOS M, Agustín. Etimologías Grecolatinas del Español. 6ª edición, Ed. Esfinge, México, 1998. p. 216.

Se dice que invención es la creación de nuevos objetos, ideas o procedimientos para conseguir un objetivo humano. Generalmente, el término invención se aplica solo a la creación de un nuevo material, sin embargo es también aplicable a un nuevo procedimiento, y en un sentido estricto un invento es cualquier cosa producida por una persona que tenga la característica de ser relativamente nueva y única.

La Ley de la propiedad Industrial en su artículo 15 señala que se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.

El uso corriente de la palabra invención ha venido a quedar restringido para aplicarla solamente al descubrimiento de nuevas realizaciones industriales.

La actividad creadora del hombre es una característica que lo ha acompañado siempre a lo largo de la historia. Esta actividad creadora puede traducirse en la producción de un algo inexistente hasta la fecha, tal característica innovadora, puede producir ciertos beneficios a diferentes niveles, pero sobre todo, desde la perspectiva de su aplicación práctica. De la misma manera, esta aplicación puede conducir a diversos tipos de beneficios entre los cuales se encuentra el económico para su creador. Esta posibilidad de que un invento sea susceptible de beneficios y valoración pecuniaria puede implicar problemas respecto de su posible apropiación en el sentido más amplio de la palabra.

Este tipo de consideraciones se encuentran en la base de la preocupación del Estado por regular las invenciones, desde el establecimiento conforme a la ley de la titularidad y la consecuente posibilidad de sus beneficios. El reconocimiento público de esta titularidad ha tomado el nombre de patente.

La legislación moderna en materia de la propiedad industrial ha abandonado la antigua concepción liberal que veía a la patente como un derecho

natural y por ende intocable, sin limitación alguna. Esta idea se ha ido transformando, y la normatividad que se ha adoptado sobre el tema ha seguido una evolución hasta llegar a considerar a la patente como un derecho que se adquiere y no como un derecho inherente al inventor, en este caso, convirtiéndola en un privilegio que el Estado otorga y en ese sentido, debe estar sujeto a una regulación.

"La Doctrina de los equivalentes, gestada hace casi 150 años, pero afinada a través de múltiples casos que se le han puesto a prueba representa el escudo del sistema de propiedad industrial en contra de las infracciones que pretenden escapar del alcance de una patente a través de la introducción de cambios que afectan la superficie, pero que siguen reproduciendo la esencia de la invención."⁹

Esta doctrina combate en forma directa la muy difundida posición de quienes suponen que el derecho que confiere una patente es muy limitado, ya que basta realizar pequeños cambios en el producto para escapar de cualquier acción legal. Se advierte, sin embargo, que bajo el esquema de esta doctrina se ingresa a un territorio lleno de las incertidumbres propias de apreciaciones de aspectos tales como esencia de la invención, cambios insubstanciales o equidad. Conceptos de una sutiliza abrumadora.

Como una atenuación del alcance exacerbado que en ciertos casos se ha brindado a la doctrina de equivalente, algunos jueces norteamericanos han precisado que la fórmula para definir si existe invasión de una patente no debe aplicarse en forma mecánica, ya que ello provoca su adecuación a empresas que han realizado cambios notables a una invención, precisamente para no ser perseguidos como copistas.

No queremos terminar este capítulo sin antes hacer mención de acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial que, la persona física que realice una invención,

⁹ JALIFE DAHER, Mauricio. Crónica de Propiedad Intelectual. 3ª edición, Ed. Sista, México, 2001. p. 29.

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, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Ley y su Reglamento.

Asimismo, queremos señalar algunos de los conceptos generales que están relacionados estrechamente con nuestro tema porque como sabemos, el derecho a obtener una patente o un registro podrá ser transferido por actos entre vivos o por vía sucesoria. De igual forma, de acuerdo a los artículos 11 y 12 del marco jurídico de la propiedad industrial, los titulares de patentes o de registros podrán ser personas físicas o morales. Asimismo, para los efectos de éste título se considerará como:

- I. Nuevo, a todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica;
- II. Estado de la técnica, al conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero;
- III. Actividad inventiva, al proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia;
- IV. Aplicación industrial, a la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica;
- V. Reivindicación, a la característica esencial de un producto o proceso cuya protección se reclama de manera precisa y específica en la solicitud de patente o de registro y se otorga, en su caso, en el título correspondiente, y
- VI. Fecha de presentación, a la fecha en que se presente la solicitud en el Instituto, o en las delegaciones de la Secretaría de Comercio

y Fomento Industrial en el interior del país, siempre y cuando cumpla con los requisitos que señala esta Ley y su reglamento.

III. Requisitos positivos y negativos de la invención patentable

En lo que se refiere a la legislación en el caso mexicano en materia de invenciones, las diferentes disposiciones adoptadas hasta antes de 1991 deben ser vistas como parte de una normatividad jurídica, que era necesaria para un contexto económico específico que hoy día no existe y que, como se verá más adelante, justifica que actualmente tengamos nuevas y modernas reglas en la materia acordes con el momento que vive el mundo y nuestro país en particular. "...En aquella legislación anterior se habían abordado de manera reiterada por lo menos dos problemas que son: por una parte, la preocupación por garantizar ciertos derechos al autor de un invento intentando con ello fomentar el desarrollo científico y tecnológico del país, y por otra parte exigir que dicho invento tenga alguna aplicación práctica, real y efectiva..."¹⁰

"...Cuando una persona realiza algún invento, él mismo o su causahabiente, tienen derecho exclusivo de explotarlo en su provecho. Esta explotación podrá realizarse, siempre y cuando se respeten las normas establecidas al efecto en la ley. Si bien es cierto, este derecho de goce por parte del inventor está respaldado por el Estado, no es sin embargo, ilimitado ya que este goce estará sujeto a las modalidades que dicte el interés público.

Este derecho que otorga el Estado al autor de una invención, persona física o moral, se conoce con el nombre de patente la cual otorga los derechos señalados..."¹¹

¹⁰ BECERRA RAMÍREZ, Manuel. Estudio de Derecho Intelectual en homenaje al Profesor David Rangel Medina Lima.

¹¹ FARELL CUBILLAS, Argenio. El Sistema Mexicano de Derechos de Autor. 6ª edición, Ed. UNAM, México, 1990. p. 281.

De acuerdo con el artículo 10-Bis de la Ley de la Propiedad Industrial el derecho a obtener una patente o un registro pertenecerá al inventor o diseñador, según el caso sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de dicha Ley. Sin la invención, modelo de utilidad o diseño industrial hubiese sido realizado por dos o más personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente o el registro les pertenecerá a todos en común.

Si varias personas hicieran la misma invención o modelo de utilidad independientemente unas de otras, tendrá mejor derecho a obtener la patente o el registro aquélla que primero presente la solicitud respectiva o que reivindique la prioridad de fecha más antigua, siempre que la solicitud no sea abandonada ni denegada.

El artículo 19 de la Ley de la Propiedad Industrial descalifica como inventos los siguientes:

- 1) "... Los principios teóricos o científicos;
- 2) Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aún cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre;
- 3) Los esquemas, planes , reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos; el dar a conocer procesos o técnicas que buscan redundar en un mejoramiento operativo de alguna instancia, tales como los sistemas o planes comerciales;
- 4) Los programas de computación;
- 5) Las formas de presentación de información;
- 6) Las creaciones estéticas y las obras artísticas y literarias;
- 7) Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales.

- 8) 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 conbinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de la misma sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia.

Cabe señalar que estos requisitos que permitirían el que un invento se patente, son prácticamente los mismos que reconocen la mayoría de las legislaciones hoy vigentes en materia de invenciones.

Resumiendo lo anterior, podemos decir que los requisitos positivos de la invención patentable, sin lugar a dudas son aquellos que le dan certeza a la invención y el derecho a explotarla libremente así como el procedimiento a seguir para su registro y dentro de los aspectos negativos son aquellos que de no llevarse a cabo como lo señala la Ley no se puede explotar ni hacer uso de tal invención de manera legal.

CAPÍTULO II

HISTORIA LEGISLATIVA DE LA PATENTE

La característica fundamental del ser humano es su capacidad de raciocinio; especialmente cuando aparece ligada a la facultad creativa, estas características hicieron al hombre la pieza superior de la escala evolutiva.

Sin embargo, por lo complejo de su materia, no pueden trazarse siquiera líneas generales sobre el origen de esta facultad del intelecto y es propio decir lo mismo de la idea de propiedad intelectual. No existe consenso y presumiblemente no puede haberlo por carecer de evidencias, en torno a un dato sobre el origen remoto de los derechos autorales.

La complejidad de un análisis histórico de largos alcances en la historia de estas instituciones radica en el sentido sagrado de las primeras expresiones artísticas e intelectuales; superado ese estadio, en la compenetración de arte e inteligencia con vida comunitaria, uno puede preguntarse: ¿Quién es el autor de las Pirámides?, el pueblo egipcio sin duda, como de la Biblia es el pueblo hebreo y del Send Avezta el pueblo iranio. En este primer estado no hay derecho de autor porque no hay autores individuales, porque todo lo ligado al arte y a la inteligencia es propiedad del grupo con el que se identifica.

"Posteriormente, cuando se han sentado las bases de la historia, sobre la escritura principalmente, y sobre los fundamentos de la aparición de los individuos en la vida histórica, habrá algunos elementos de los que podría presumirse nacieron las instituciones jurídicas que hoy, en su conjunto, conocemos como derecho de autor, derechos conexos al derecho de autor y otros derechos de propiedad intelectual."¹²

¹² SERRANO MIGALLÓN, Fernando. La Propiedad Industrial en México. 3ª edición, Ed. Porrúa, México, 2000. p. 163.

La historia de las patentes, los derechos de autor, y de la propiedad intelectual retratan con fidelidad, la evolución de la creatividad humana, no desde su estética o su idea filosófica, sino en el ámbito de la cultura en sociedad, de la vida comunitaria del intelectual, del escritor, del artista, en fin, del creador, como miembro trabajador de su sociedad.

Podemos decir que las patentes o aquéllas invenciones que son sujetas de patentarse han ido evolucionando a través del tiempo, razón por la cual a continuación señalaremos algunas distinciones sobre lo antes anotado.

I. En el Extranjero

Cuando el investigador inquiera sobre el pasado de una institución jurídica, política, social, económica, en fin, humana; no pretende únicamente exhibir el pasado de las cosas. Preguntarse por ello implica muchos factores, recorrer el camino de la memoria histórica para develar dudas sobre nuestro comportamiento y sobre nuestras instituciones, para explicarnos las causas profundas de la forma y contenido actuales de nuestra realidad.

Las dificultades a que nos enfrentamos cuando se pretende realizar un acercamiento a los primeros orígenes del derecho de autor son evidentes. La imposibilidad de plantear su existencia en un estado inicial de civilización en que las obras del ingenio y del espíritu humano no se habían emancipado de su función ritual, mágica y sagrada; en tal sentido, hacía que quien realizó los murales de Altamira no era sólo un autor de obra plástica, un pintor, al menos no en nuestra moderna concepción del término, sino un miembro del cuerpo social que conocía las formas y los secretos para transformar la fuerza de la naturaleza y la voluntad de los dioses, de los antepasados y de los espíritus en misterios, costumbres, valores y actos legibles para el resto del pueblo, pero es que ahí no había derecho de autor porque, sencillamente, no había autores como creadores, ni había ni deseo ni necesidad alguna de protegerlos.

Los derechos de autor y las patentes no han existido en todo tiempo sino que, como todas las instituciones jurídicas, nacen de un reto con la realidad. Gradualmente se va dando la protección al esfuerzo de la actividad intelectual y formando la concepción de la propiedad intelectual.

“Su concepción original anima las modernas instituciones en la materia y que no debe ser perdida de vista en el futuro. En el pasado y hoy en día, las normas de las patentes no han sido normas mercantiles ni económicas, su finalidad no es, desde su concepción, regular el tráfico de bienes y servicios culturales. Su finalidad ha sido siempre de mucha mayor trascendencia, son normas jurídicas destinadas a dignificar la labor del creador de las obras del ingenio y del espíritu, de modo que a través de su respeto y su remuneración puedan generar un ambiente apto para tales creaciones.”¹³ No se trata entonces, de que se plantee un régimen jurídico de justicia económica o comercial, pues para ello bastaría que la obra intelectual se asimilara al común de los bienes en el comercio, circunstancia, en su caso, de un incipiente derecho autoral, sino de que se establecieran normas sui generis para una actividad, no sólo peculiar sino también fundamental para el progreso humano.

Es probable, sin embargo, que las primeras nociones de algún germen de derecho autoral, nacieran, no de la norma jurídica positivamente establecida, sino de un reclamo moral de la sociedad ya debidamente conciente en torno al valor de estas obras. Desde luego, en tal estado no hablaríamos de derecho de autor, ni siquiera en embrión, sino de instituciones sociales que habrían de preparar el camino para un posterior derecho de la propiedad intelectual.

“En la antigüedad, en Grecia y en Roma, fue el desarrollo de las artes lo que impulsó la manifestación de patentar dichas obras para beneficiar a su creador en su patrimonio. Los antiguos pueblos civilizados griegos y romanos no

¹³ SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ, César. *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*. 3ª edición, Ed. Porrúa, México, 2000. p. 281.

desarrollaron en toda su magnitud el derecho de autor en el sentido actual. En la antigüedad los autores eran protegidos por algún gran personaje (Mecenas) o por el Estado (Atenas), y se les permitía dar expresión concreta y tangible a la elocuencia de su genio sin que existiera una legislación especial para regularlo.¹⁴

1.1. En Italia

Haciendo una visión retrospectiva del pasado podemos decir que en Italia, antiguamente Roma y Grecia dieron la pauta o vértice a seguir en materia de patentes y derechos de autor por medio de la edición de libros.

"La noción de patente como hoy la conocemos, contiene varias ideas esenciales: la existencia de una especie de relación jurídica que une al autor con una obra literaria o artística de su creación, que es oponible a terceros y al menos en una parte es perpetua, todo ello ordenado por un interés político social y cultural. Esta idea no pudo nacer con las actividades intelectuales o estéticas del hombre, pues, requiere, no digamos para su concepción positiva, sino aún para su mera concepción ideal, de varios presupuestos lógicos, ideológicos, intelectuales, estéticos y jurídicos que los antiguos no lograron generar, que griegos y romanos apenas vislumbraron, pero cuya solución tuvieron que dejar a sus sucesores."¹⁵

A mediados aún a fines del denominado como se ha dado en llamar a la última parte del Imperio romano, todo parecía apuntar a una inminente perpetuación de la actividad artística y literaria a escala comercial. Los negocios editoriales e incluso los de reproducciones plásticas florecían. Las perspectivas parecían buenas y en un escenario como ese, cualquier historiador de las instituciones jurídicas hubiera podido prever que después de los decretos de Diocleciano, la protección para los derechos sería inventada. Sin embargo, ello no sucedió, el Imperio romano se demumbó para dar paso a la Edad Media, más

¹⁴ NAVA NEGRETE, Justo. Op. cit. p. 326.

¹⁵ ÁLVAREZ SOBERANIS, Jaime. La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología. 3ª edición, Ed. Porrúa, México, 2000. p. 327.

polémica que obscura, sin que los romanos alcanzaran a completar el cuadro de concepciones y presupuestos necesarios para alumbrar el derecho de autor. Roma se extingue con un saldo ciertamente favorable en la materia, deja firme la experiencia de una industria editorial funcional, deja huella, particularmente en la moral colectiva, sobre una difusa relación de respeto que debe guardar el editor y el público para una obra ajena, y finalmente, concede a los bienes culturales como ejemplares de los manuscritos ciertas garantías de protección, por ser bienes preciosos, escasos y de influencia decisiva en la vida colectiva, más no por ser obra.

“Después de la crisis y el desequilibrio que significaron las invasiones bárbaras y el derrumbe de Roma, las aguas volvieron a su cauce, un cauce monótono, pero largo, y como todo cauce prolongado y reposado, dejó el sedimento suficiente para constituir el material necesario para poder construir sobre él, lo que se haría en la edad moderna.”¹⁶

Para la edad media, es cierto, existía ya la noción del creador de obra como independiente de las actividades religiosas y colectivas, si bien en la plástica, la actividad artística y la artesanal no parecían todavía suficientemente deslindadas. “Los manuscritos y demás bienes culturales no sólo mantuvieron su alto valor, sino que, como cada vez menos personas leían y menos aún escribían, quienes conocían los secretos de las escrituras eran sumamente escasos. Al ser artículos de lujo, patrimonio de los acervos de bibliotecas imperiales, reales y conventuales, la plusvalía de los manuscritos aumentó considerablemente.”¹⁷

La perfección en su manufactura y la dimensión de su belleza aumentaron considerablemente. Además, la destrucción de las vías de comunicación hicieron imposible la importación del papiro, que había mantenido a raya el costo de los libros romanos, estableciéndose el primado del pergamino, ya no en rollos sino en códices, lo cual aumentó desproporcionadamente el costo del libro medieval.

¹⁶ *Ibidem.* p. 328.

¹⁷ NAVA NEGRETE, Justo. *Op. cit.* p. 289.

Las posiciones extremas interpretan de manera radical esta época; unos, la quieren ver como oscura, improductiva e ignorante, y los opuestos como un tiempo claro por su orden y estabilidad, ambos casos son supuestos insostenibles. En realidad, la edad media fue un largo compás de espera, apto para la reconsideración del pasado histórico y para fincar nuevas formas de pensamiento.

“La historia del medioevo es un prolongado andar hacia la reconstrucción de la vida urbana y a la creación y crítica de la inteligencia. Su legado sería más perdurable de lo que se supone, a lo largo de su tiempo, lo que estaba en juego era el carácter del hombre occidental, por eso las crisis en su tiempo fueron siempre crisis globales que suponían la injerencia de factores económicos, políticos, religiosos y sociales, cuya solución consistió siempre en cambios y adaptaciones profundamente estructurales.”¹⁸

En la Edad Media, las leyes generales de la propiedad protegían a las obras de producción intelectual, es decir, el derecho autoral no era conocido, aunque a partir de Roma, había ya en el ambiente una sensación moral del respecto debido a las obras literarias y artísticas.

“No fue sino hasta el siglo XV que con el invento de la imprenta de tipos móviles por Gutenberg y, posteriormente del grabado como manifestación artística y forma de reproducción, se da una transformación radical en el mundo editorial, en el del pensamiento y en el del arte, que da paso a la producción y reproducción de libros en grandes cantidades y bajos costos.”¹⁹

En la época moderna de pensamiento, se facilitó la multiplicación de las obras originales y los libros serían los mensajeros privilegiados del saber y de la cultura, como todavía lo son en nuestros días, desplazan a la tradición oral y con

¹⁸ Ibidem. p. 290.

¹⁹ SERRANO MIGALLÓN, Fernando. Op. cit. p. 216.

ello la actividad literaria toma una nueva función, la de divulgar el conocimiento y también la de almacenarlo.

Si en Roma los presupuestos morales e intelectuales del derecho autoral eran discernibles; hacía falta, sin embargo, que se concretaran todavía aspectos materiales que impulsaran el derecho autoral y ello sólo podía lograrse en un esquema industrial de producción y consumo de obras del espíritu. Con el advenimiento de la tipografía, las obras maestras repercuten en beneficios económicos para los autores y editores, el público lector puede adquirir los nuevos bienes, y se conforma un mercado nuevo, distinto a los anteriores ya que las prácticas editoriales griegas y romanas se perpetuaron durante la Edad Media y las copias de esas épocas o las que circulaban en los monasterios en la Edad Media, se consideraban más como artículos suntuarios que como obras literarias y artísticas.

Reunidos los elementos materiales y morales, se presentó primero como posibilidad real y después como necesidad, la regulación de los derechos causados a raíz de la reproducción de las obras.

“Una primera manifestación se presentaría a partir de los llamados privilegios. Leyes particulares, o mejor dicho patentes o fueros, a favor de uno o de los pocos impresores, respecto de la facultad exclusiva de reproducir y poner a la venta obras determinadas, siendo los privilegios más antiguos los otorgados por la República de Venecia en 1469, por el plazo de cinco años al impresor Aldo, otorgándole el privilegio exclusivo de imprimir las obras de Aristóteles y Luis XII.”²⁰

En este momento surge el derecho de autor como una rama del derecho, que conjunta en su seno instituciones del derecho público y privado pero que, significativamente, se basa en dos principios armónicos que aparentemente son irreconciliables, por un lado el factor moral que enlaza al autor con su obra,

²⁰ MENDIETA, Sonia. Evolución de las Marcas. 2ª edición, Ed. Trillas, México, 1999. p. 214.

estableciendo ligar de paternidad que se prolongan más allá de la vida del autor, en razón de la independencia de la obra producida respecto de su propio creador y, por el otro, el factor patrimonial, donde se encuentran los elementos de producción y distribución de los bienes culturales, parte en la que el Estado, con su potestad reguladora, busca establecer consensos mínimos de equilibrio entre las partes que intervienen con la finalidad de hacer accesible la cultura a la población, enriquecer el acervo cultural de un país y crear el ambiente idóneo para la producción artística, dignificando la actividad literaria y artística a través de la protección y la justa remuneración de la actividad.

Es en el estado de Venecia donde se sanciona la primera norma importante conocida que regula el tema en análisis, el 19 de marzo de 1474. El otorgamiento de la patente fue, a partir de esta norma, un privilegio discrecional del soberano consistente en el otorgamiento de la exclusividad en la explotación de la invención o de una nueva industria introducida.

Pese a la antigüedad de la institución y a las modificaciones que se le introdujeron en el tiempo, sus características principales se mantienen hasta nuestros días: el derecho del inventor consiste en la exclusividad en la explotación, un derecho de monopolio, y su protección pretende fundamentalmente promover el desarrollo industrial [exigencia de utilidad]; el privilegio se otorga por tiempo determinado(diez años en Venecia 1474) y se exige la explotación de la invención para continuar disfrutando del mismo; la parte veneciana incorpora ya el aspecto no patrimonial de reivindicar la paternidad de la obra como parte de su honor.

1.2. En Francia

“Francia muestra el mismo camino, sobre la necesidad de patentar a la propiedad autoral, y llega a la misma conclusión que los británicos en 1761 a través de resolución del Consejo de Estado. El reconocimiento se amplió a los

artistas plásticos en 1777 y a los compositores musicales en 1786. Cabe destacar la interrupción en el reconocimiento de estos derechos en el periodo jacobino de la Revolución francesa, aunque para los días finales del Directorio se habían reestablecido tales derechos, con la importante innovación de que la propiedad intelectual se reconocía como un derecho del hombre y del ciudadano y no como convención legal o acto generoso del gobernante.²¹

En Francia, los acontecimientos que determinaron el reconocimiento de derechos a los autores dan fe de que en un principio los impresores y libreros privilegiados de París, por un lado, y los no privilegiados de las provincias, por el otro, demandaron la renovación de los privilegios a su vencimiento. Los primeros agotaron sus instancias ante el Consejo del Rey, argumentando que sus derechos tenían como fundamento los privilegios reales y la adquisición de manuscritos de los autores, quienes eran los titulares de los derechos de autor, pero que en virtud de transacciones transmitieron la propiedad con todos sus atributos, siendo el principal de perpetuidad.

“Sin embargo, durante el reinado de Luis XVI, en 1777 se dictaron seis decretos en los que se reconoció al autor el derecho de editar y vender sus obras, creándose al efecto dos categorías diferentes de privilegios: los de los editores, que eran por tiempo limitado y proporcionales al monto de la inversión, y los reservados a los autores, que tenían como fundamento la actividad creadora y por ende, eran perpetuos.”²²

Francia igual que en otras manifestaciones de la cultura, alcanzó a precisar esto durante el periodo revolucionario y emitió su primera Ley del derecho de autor el 13 de enero de 1791. “El diputado a la Asamblea Nacional Le Chapelier, comentó respecto del derecho de propiedad intelectual ser la más sagrada, la más

²¹ BOGSH, Arpad. La Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Vol. II. 7ª edición, Ed. Bosch, España, 2000. p. 179.

²² *Ibidem*. p. 269.

legítima, la más inatacable y la más personal de todas las propiedades. En Francia se dio la reacción radical contra el sistema de privilegios.²³

Con los decretos de 1791 y 1793 respectivamente, se reconoce a los autores los derechos de autorizar o prohibir la representación y la reproducción de sus obras, configurándose ambos derechos como susceptibles de transmisión. En el decreto de 1793 se habla de los derechos de propiedad de los autores. Estos decretos tendrían vigencia hasta 1957.

En Francia, el proceso de eliminación de los derechos monopólicos de los gremios es más tardado que en Inglaterra y sólo se hace efectivo con plenitud con la Revolución de 1789, regulándose los derechos de los inventores como excepción en la Ley del 7 de enero de 1791 relativa a los descubrimientos útiles y a los medios de asegurar la propiedad de los autores, con características similares a los del estatuto inglés: Reconociendo como inventor a quien introduce por primera vez la invención en el país, exigiendo que se inicie la explotación en los dos primeros años, con el añadido de que se considera al derecho de los inventores un derecho de propiedad

1.3. En Inglaterra

"El derecho de patentar tiene su primera manifestación moderna en el Estatuto de la Reina Ana, dado en Inglaterra en 1710. Disposición en materia de plagio intelectual, que se basaba en una más elaborada y sofisticada regulación de un privilegio editorial, esta vez de manera general, y por la cual concedía a los autores de obras publicadas el derecho exclusivo de reimprimirlas por un periodo de 21 años; en el caso de que las obras fuesen inéditas el tiempo concedido para la impresión exclusiva era de 14 años en el entendimiento de que si el autor aún vivía al término del primer plazo, tenía la facultad de renovarlo por otros 14

²³ DE HUERTA HERRERO, Pedro. Estudio de las Marcas y Patentes de Fábrica. 2ª edición, Ed. Trillas, México, 2000. p. 282.

años.²⁴ El propio estatuto implanta instituciones como el registro y el depósito de ejemplares. Para 1735 el Estatuto se había ampliado para otra rama artística, la plástica, a través de la llamada *Engraver's Act*.

El Estatuto de la Reina Ana se ideó a favor de los autores, en detrimento de los tradicionales privilegios de los editores, ya que determinó que los privilegios otorgados a estos últimos, llegada su culminación, retornarían a los autores quienes quedaban en plena libertad de dar su obra al editor que prefirieran. El hecho de que el Estatuto no establecía ninguna formalidad para la presunción de la propiedad intelectual, contravenía otras disposiciones anteriores como, por ejemplo, el Acta del Parlamento de 1643 que estableció que ninguna obra fuera impresa si no mediaba previo registro. La única consecuencia de la ausencia registral era la imposibilidad de ejercitar una acción penal contra el plagio, pero no afectaba substancialmente el derecho autoral.

Inglaterra tiene el mérito de haber dado el salto cualitativo en esa protección, corrigió los excesos del sistema de privilegios y configuró la exclusividad como un derecho subjetivo del autor. Se trataba de poner fin al monopolio adquirido por la Compañía de Impresores y Libreros de Inglaterra, instituido por un Privilegio Real de 1557.

"Sería John Locke, exponente de la filosofía liberal, quien apoyaría la libertad de imprenta y a los derechos de autor, tendiente a desaparecer el primer sistema de privilegios que se había otorgado a la Stationers Company, cuya reacia oposición sobre el particular no fue impedimento para que en 1710 se convirtiera en ley el proyecto presentado en 1709 en la Cámara de los Comunes, mejor conocido como el Estatuto de la Reina Ana, instrumento que reemplazó el derecho perpetuo al *copyright*, instituido por el Privilegio Real de 1557, sucediéndolo el reconocimiento que el Estado otorgó al derecho exclusivo de los autores a imprimir o disponer de copias de cualquier libro."²⁵

²⁴ Ibidem. p. 283.

²⁵ PÉREZ, Rafael. *Derecho Económico Internacional*. 3ª edición, Ed. Sista, México, 2001. p. 208.

Esta Ley confinó el derecho exclusivo y la libertad de imprimir libros a sus autores y a sus cesionarios; sin embargo, tiene como antecedente un ordenamiento basado en la explotación comercial y no en la creación literaria pura y simple. "La Ley, abolió el monopolio aludido, al atribuirse al autor el derecho único de imprimir o de disponer de los ejemplares de una obra. Desde ese momento, el editor no podía beneficiarse del derecho exclusivo de publicar una obra más que en virtud de una cesión del autor sometida a las normas del derecho civil. La duración del derecho era de 14 años desde la publicación y, si al cumplirse dicho término vivía el autor, éste podría gozar de un segundo periodo de 14 años. Con esta limitación se logró una mayor difusión de las obras, tanto de las que ya carecían de derecho de autor como de las que se creasen en el futuro."²⁶

La eliminación de los monopolios en la etapa de desarrollo del capitalismo no afectó al régimen de las patentes, que logró consolidarse como excepción en la legislación inglesa; la naciente burguesía de ese país pretendía limitar el poder absoluto de los monarcas que en parte se traducían en el otorgamiento de privilegios y monopolios, como fuente de rentas o muestras de reconocimiento y favoritismo. Lograron así que Jacobo I promulgara el estatuto de los Monopolios en 1624, el cual precisa ciertos puntos que aún perduran en la legislación sobre patentes: el privilegio se otorga al primer inventor, por plazo determinado (14 años) y siempre que no provoque daños a la política económica estatal elevando los precios o dañando el comercio. Sin embargo, es conveniente realizar algunas aclaraciones: el estatuto de Jacobo I funcionaba como límite: el monarca sólo podía conceder el monopolio (la explotación en exclusiva) cuando se trataba de una invención, pero no estaba obligado a otorgarlo; es decir, el Parlamento inglés pretendía fundamentalmente limitar los poderes del monarca, no reconocer derechos individuales a los inventores. Por otra parte este privilegio se podía otorgar no solo a los inventores en el sentido actual del término, son también a quienes introdujeron una industria, aún en el caso de que la misma fuera ya conocida en otros países.

²⁶ Ibidem. p. 209.

Es sin duda que la ley inglesa fue la que, por su aplicación y adaptación al tiempo, tuvo mayor repercusión.

“En 1769, se tiene conocimiento del primer litigio en Inglaterra sobre derechos de autor, *Miller vs. Taylor* y del caso *Donaldson vs. Becket*, en el que se reconoció que el *Common Law* garantizaba el derecho de las obras publicadas o no, antes de la entrada en vigor del Estatuto de la Reina Ana. La Ley en vigor actualmente en Inglaterra es la *Copyright Act 1988*.²⁷

Como podemos ver los Derechos de autor, van íntimamente ligadas a las patentes no sólo en Inglaterra sino en la mayoría de las legislaciones del mundo.

1.4 En Estados Unidos

El *copyright* angloamericano, de orientación comercial, nace del Estatuto de la Reina Ana y del *Droit d'auteur*, del cual toma cierta orientación individualista.

De esas dos fuentes, la inglesa y la francesa, se derivan las dos familias de derechos autorales que hoy dominan la escena mundial. “El sistema anglonorteamericano de *Common Law*, con un acento mercantil, cuyo punto de vista se funda en los intereses de usuarios y editores de obras del espíritu y del ingenio humanos, y el sistema del derecho de autor, neorromanista, de tendencia individual que gira sobre el eje de la preeminencia del derecho de autor y la adhesión personalísima del mismo a la obra producto de su espíritu e ingenio.”²⁸

En las raíces de la Constitución norteamericana, se encuentran los ochenta y cinco ensayos escritos por Hamilton, Madison y Jay, expuestos en el diario *El Federalista*.

²⁷ VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. Op. cit. p. 268.

²⁸ *Ibidem*. p. 269.

En cuanto a los poderes conferidos al Gobierno de la Unión, Madison hace referencia en el punto 4 a los *diversos objetos de utilidad general*. Supone una cuarta clase de poderes públicos, entre los cuales destaca el poder de fomentar el progreso de la ciencia y de las artes útiles, asegurando por un tiempo limitado, a los autores e inventores, el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos.

Madison confía en una cultura general y supone que casi nadie discutirá la utilidad de este poder. En la Gran Bretaña se había declarado solemnemente por los tribunales que los derechos de autor forman parte del *Common Law*. El derecho sobre las invenciones útiles pertenece por la misma razón a sus inventores. El bien público coincide plenamente en ambos casos con las pretensiones de los individuos. Los Estados no pueden legislar separadamente, en forma efectiva, sobre ninguna de estas cuestiones y, casi todos se han anticipado a la resolución de este punto y han aprobado leyes de acuerdo con las indicaciones del Congreso.

"La Constitución de los Estados Unidos, aprobada el 17 de septiembre de 1787, consagra su sistema jurídico de derecho autoral, al facultar al Congreso para fomentar el progreso de la ciencia y de las actividades artísticas útiles, garantizando para ello a los autores e inventores el dominio exclusivo de sus respectivos escritos y descubrimientos durante periodos determinados."²⁹

Algunas de las primera leyes de derechos de autor que rigieron en ciertos Estados de la Unión Americana fueron anteriores a la Revolución francesa. Por ejemplo, el 17 de marzo de 1789, se promulga la Ley del Estado de Massachussets: "no existe propiedad más peculiar para el ser humano que aquella que es producto del trabajo de su mente".

²⁹ MIGALLÓN SERRANO, Fernando. La Propiedad Industrial en México. Op. cit. p. 206.

"La primera ley federal sobre derechos de autor aparece en 1790. Protege libros, mapas y cartas geográficas. El significado de escritos se amplía en las legislaciones subsecuentes para comprender a las representaciones dramáticas, las fotografías, las canciones y otras formas de arte."³⁰

La primera constitución de los Estados Unidos de América faculta al congreso a otorgar derechos de exclusividad a los autores e inventores, el cual sancionó una primera ley el 10 de abril de 1790 (Patent Act), que sería modificada en 1793 y 1800.

II. En México

La legislación sobre la titularidad de un invento ha estado desde hace mucho tiempo entre las preocupaciones del Estado mexicano, ello obedece en buena medida a la necesidad por sentar las bases que permitan de manera clara saber quién es el propietario o propietarios, beneficiario o beneficiarios del invento para así proteger los derechos derivados de tal carácter frente a terceros. Este reconocimiento público al carácter de invento se le conoce con el nombre de "patente".

La patente otorga una serie de beneficios a su titular pero para obtenerla se requiere cumplir con ciertos requisitos legales establecidos por la legislación correspondiente.

La regulación jurídica de las patentes ha pasado, como ya se vio, por diferentes etapas, pero de manera general puede constatarse que históricamente se ha transformado la concepción que se tenía del derecho sobre las patentes, pasando, como ya se dijo, de una liberalidad en la materia, entendida como un derecho absoluto, y por ello sin limitaciones, hasta conformar una normatividad en donde la patente no es un derecho "innato" al invento y a su inventor sino un

³⁰ Ibidem. p. 207.

derecho que debe adquirirse mediando los mecanismos que el Estado ha establecido para tal efecto. Esta última concepción de los derechos sobre un invento, ha permitido el desarrollo de una legislación en materia que inventos a nivel internacional y forma parte de una tendencia de la que México participa.

La legislación en materia de patentes ha pretendido convertirse no sólo en un mecanismo de protección de los derechos de su titular, sino también como un mecanismo que permita participar en el desarrollo tecnológico y científico del país, contribuyendo así a una expansión acelerada de la economía. Este segundo aspecto ha sido garantizado por una serie de normas que exigían y exigen, como requisito para el otorgamiento de la patente, el que el invento tenga alguna aplicación práctica. Estas han sido algunas de las preocupaciones que han estado presentes en todas las leyes que en la materia se han expedido hasta la fecha.

“La primera ley vigente en México, en materia de patentes, fue el Decreto expedido por las Cortes Españolas del 2 de octubre de 1820, con el interés preciso de proteger a los inventores; posteriormente otras leyes expedidas en el siglo XIX vendrían a completar esta normatividad, por ejemplo estableciendo el privilegio exclusivo de los inventores o perfeccionadores, fue el caso de la Ley del 7 de mayo de 1832 a la cual seguirían otras.”³¹ A esta legislación continuarían leyes expedidas ya en el siglo XX que son la muestra de la tendencia, ya evocada líneas arriba, en el sentido de hacer de la patente un derecho que habrá de adquirirse. Esto originó que el Supremo Poder Ejecutivo, “para evitar el grave perjuicio que pueda resultar de que no se ponga en planta en un término indefinido cualquier invento o mejora, después de haber obtenido privilegio exclusivo, y el daño que resulte a otro individuo que pudiera establecer la misma invención, introducción o mejora en menos tiempo, expidiera el Decreto de 28 de septiembre de 1843, sobre que se fije en las patentes un término para plantear la invención que sea materia de privilegio, ordenando: En toda patente de privilegio

³¹ BEUCHEA MAYER, Guillermo. Las Marcas y Patentes en el Extranjero. 6ª edición, Ed. Bosch, España, 2000. p. 285.

exclusivo que se expida, se fijará prudentemente un término para que se plantee y comience a usar del objeto privilegiado, y de no verificarlo en dicho tiempo, se tendrá por caduco el privilegio y libre la acción de cualquier individuo para pretenderlo nuevamente.”³²

En este ordenamiento se adopta por vez primera la institución de la caducidad de la patente por falta de explotación del invento. Lamentablemente no se encuentran en nuestros archivos oficiales datos acerca del plazo que haya sido señalado en los títulos de las patentes para poner en práctica el invento.

En cambio, la Ley de 7 de junio de 1890, sobre patentes de privilegio a los inventores o perfeccionadores, conforme a la cual las patentes eran otorgadas por 20 años susceptibles de prórroga por cinco años más, de un modo expreso establecía que el poseedor de una patente de invención o perfeccionamiento, estaba obligado a acreditar ante la Secretaría de Fomento dentro del término improrrogable de cinco años, “que los objetos o procedimientos amparados por ella se fabrican o emplean en la República o que se ha hecho cuanto era necesario para establecer el empleo o explotación” (artículo 33). Del cumplimiento de dicha disposición, la Secretaría de Fomento dejaba constancia mediante la anotación respectiva en el Registro de Inscripción de las patentes (artículo 34). Como consecuencia de no haber dado cumplimiento a tales preceptos, la misma ley estipulaba la caducidad de la patente (artículo 37, fracción III), la cual sólo podría declararse por los tribunales, a instancia del Ministerio Público o de parte interesada, ya fuese por vía de acción o de excepción (artículo 38). Las declaraciones de caducidad eran publicadas en el Diario Oficial y anotadas en el Registro de Inscripción de la Secretaría de Fomento (artículo 39). Los efectos de tales declaraciones de caducidad consistían en que la invención que hubiese sido objeto de la patente, caía bajo el dominio público (artículo 40). No obstante, esa clara y detallada reglamentación de la caducidad por falta de explotación de los

³² RANGEL MEDINA, David. Las Marcas y sus Leyendas Obligatorias. 3ª edición, Ed. Porrúa, México, 1996. p. 276.

inventos patentados, la obligación de acreditar la puesta en práctica de los inventos fue substituida por el pago periódico de un derecho a la Administración Pública.

“Para ello, se expidió el Decreto de 27 de mayo promulgado el 2 de junio de 1896 que reformó el artículo 3º de la Ley de 7 de junio de 1890 en los términos siguientes: El poseedor de una patente de invención o perfeccionamiento está obligado a acreditar ante la Secretaría de Fomento, al finalizar cada cinco años de la duración de la patente y para conservarla por otros cinco años, que ha hecho en la Tesorería General de la Federación, al concluir los primeros cinco años el pago de \$50.00 como Derecho adicional, al terminar los diez años el pago de \$70.00 y al fin de los quince años el de \$100.00”.³³

De acuerdo con un Transitorio, este Decreto establecía que “los interesados que hubiera concurrido hasta la fecha de la promulgación de esta ley en la caducidad establecida en el artículo 37, podrán acogerse a las disposiciones de esta ley para eximirse de la pena de caducidad, siempre que verifiquen el pago correspondiente de derechos dentro de tres meses siguientes a la fecha de su promulgación: y sin perjuicio de los derechos que hubieren adquirido terceros después de la declaración de caducidad.” Mediante la citada reforma se inició en nuestro país la práctica de sustituir con otro tipo de requisitos el relativo a la explotación del invento para evitar la caducidad de la patente.

La Ley de Patentes de Invención expedida el 25 de agosto de 1903, que comenzó a regir el 1º de octubre del mismo año, fijó las patentes de invención un plazo de veinte años susceptible de ser prorrogado hasta por cinco años más (artículos 15 y 16), y en cuanto al punto que se viene examinando introdujo un cambio de sistema: suprimió la caducidad de las patentes y estableció la expedición de licencias obligatorias en lugar de la obligación del propietario para

³³ Revista de la Facultad de Derecho de México. David Rangel Medina Lima. La Explotación de Patentes en la Actual Jurisprudencia Mexicana. T. XXXIII, Publicación Bimestral. Núms. 127, 128 y 129. Enero-Junio, México, 1983. p. 272.

explotar directamente el invento. Este ordenamiento disponía, en efecto: "no es obligatoria la explotación de una patente; pero si pasados tres años a contar de su fecha legal, no se explotare industrialmente dentro del territorio nacional, o bien si después de estos tres años se haya suspendido su explotación por más de tres meses consecutivos, la Oficina de Patentes podrá conceder a terceras personas licencia para hacer dicha explotación" (artículo 19). La misma ley reglamentaba la manera de solicitar y conceder este tipo de licencias a terceras personas, (artículo 20 a 30). Esta ley incorporó por primera vez las patentes de modelos y dibujos industriales, sometiéndolas a lo prevenido con respecto a las patentes de invención, incluyendo lo referente a la explotación (artículo 107).

Por cuanto a la Ley de Patentes de Invención de 26 de junio de 1928, que comenzó a regir el 1º de enero de 1929, debe mencionarse que para las patentes de invención señalaba un plazo de veinte años como máximo, improrrogable, y para las de modelo o dibujo industrial, el de diez años (artículo 33). Aun cuando también estipulaba que la falta de explotación de una patente no trae consigo la pérdida absoluta de los derechos que confiere, (artículo 47), disponía que si el invento no era explotado dentro del territorio nacional durante los primeros quince años de su vigencia, en el caso de una patente de invención, el plazo de veinte años se reduciría a quince años (artículo 34), y la reducción en las patentes por modelo o dibujo industrial sería de diez a siete años (artículo 35). Sin perjuicio de esta consecuencia que afecta al término de la patente por su falta de explotación, subsisten en esta ley las licencias obligatorias en términos similares a los de la ley de 1903 derogada (artículos 47 a 60). Conviene hacer notar que la reducción del plazo originalmente señalado a las patentes, no se consideraba como una caducidad, sino como una de las formas de extinción de la patente (artículo 68). Asimismo, hay que mencionar que la reducción del plazo de las patentes no era absoluta ya que no era aplicable si se comprobaba a satisfacción del Departamento de Propiedad Industrial, la imposibilidad o dificultad material absoluta para haber llevado a cabo la explotación.

"La Ley de Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942 adoptó casi reproduciéndolas esas reglas de la Ley de 1928, con la modalidad de haber señalado para las patentes de invención un plazo de vigencia improrrogable de quince años y de diez para las patentes de modelo o dibujo industrial, y como la reducción también consistía en tres años, la falta de explotación de las primeras implicaba un plazo de doce años y para las segundas uno de siete años."³⁴ También se conservó la excepción consistente en no reducir el plazo original si en forma satisfactoria se comprobaba la imposibilidad o dificultad material absoluta para efectuar la explotación (artículo 40 y 42). Igualmente esta ley reglamentó en condiciones similares las licencias de explotación, pero las patentes objeto de la sanción vuelven a ser consideradas como patentes caducas. Las invenciones que amparan caen de pleno derecho bajo el dominio público (artículo 94, fracción II), sin que sea por lo mismo necesario un procedimiento específico para que la caducidad sea decretada.

Como ya se señalaba, la titularidad de los derechos sobre un invento se presentaba en la legislación mexicana bajo dos posibles modalidades: como una patente de invención o bien bajo la forma de un certificado de invención. "Tales eran los derechos reconocidos por la Ley de Invenciones y Marcas abrogada por el artículo segundo transitorio de la Ley DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, objeto central de estos comentarios."³⁵

III. La Patente en el convenio de París de 1886

En el año de 1883, once países suscribieron el "Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial", con la finalidad de proteger a sus nacionales; México se adhirió al convenio original el 7 de septiembre de 1903 y aprobó el Acta de Estocolmo (última reforma) el 26 de julio de 1976: Al 1 de enero

³⁴ Revista de la Facultad de Derecho de México. Op. cit. p. 273.

³⁵ SERRANO MIGALLÓN, Fernando. Nueva Ley Federal del Derecho de Autor. Op. cit. p. 305.

de 1998 se encontraban adheridos 140 países, si bien no todos ellos habían aprobado el acta de Estocolmo total o parcialmente..

El convenio supone que los países miembros se obligan a adoptar en sus legislaciones internas las pautas generales que lo informan, quedando facultados solamente para prever sus aspectos de detalle y reglamentarios. Reposa sobre un principio fundamental: toda invención registrada obtiene protección mediante una patente, documento que confiere a su titular derecho exclusivo para su explotación; esto no se expresa en el Convenio, pero en su interpretación se asocia la denominación patente con el derecho de exclusiva, y cuando se ha intentado otorgar otra retribución a quien registra una invención se ha cambiado la denominación del título otorgado(por ejemplo los certificados de invención. La exclusiva es, en consecuencia, la base orientadora de la mayoría de las disposiciones del convenio de París, destacando además:

- a) El llamado "trato nacional", en cuya virtud cada Estado contratante debe otorgar a los nacionales de los restantes miembros los mismos derechos que a sus ciudadanos; este beneficio se extiende no solo a los nacionales, sino también a extranjeros con domicilio en uno de los países adheridos, o que tengan establecimientos comerciales o industriales en ellos.
- b) El principio de "prioridad" según el cual, quien solicita una patente o modelo de utilidad en alguno de los países contratantes, goza de prioridad durante un plazo de un año para efectuar el registro en los restantes, plazo que se reduce a seis meses en el caso de las marcas, dibujos y diseños industriales.
- c) El principio de "independencia", en virtud del cual la concesión de una patente en un país, no da derecho a exigir patentamiento en los otros. Asimismo, la denegación o caducidad de la patente en un país no será argumento suficiente para rechazar la petición en otro.
- d) El principio de "agotamiento del derecho de patente", en virtud del cual la introducción de un producto fabricado con un procedimiento patentado

en el país otorga al titular de la patente los mismos derechos que él tiene sobre los productos fabricados en ese país. La importación de un producto patentado que realice el titular de la patente, no implica su caducidad.

- e) El abuso en el ejercicio del derecho de patente, como la no-explotación, solo puede ser sancionado con el otorgamiento de licencias obligatorias, no exclusivas ni cedibles, luego de un plazo de cuatro años a partir del otorgamiento del derecho, el que venza más tarde; y solo si el titular no hubiera comenzado la explotación dos años después de otorgada la primera licencia obligatoria, se podrá decretar la caducidad.

Antes de encontrar su estructura contemporánea, los derechos de autor y la patente transitaron por un largo periodo de confinamiento y aislamiento en las legislaciones nacionales. Cada país se abocó a la solución de sus propios problemas derivados de la administración y protección de los derechos autorales.

Cada país, de acuerdo con sus circunstancias y tradiciones jurídicas y culturales, trató de dar respuesta a los problemas surgidos de su realidad histórica. El conjunto de normas así generadas no excedieron nunca las fronteras de sus países de origen. Si bien los medios de comunicación, que eran todavía incipientes, no constituían una auténtica presión sobre los legisladores, esta diversidad de normas traía consigo el natural problema de la desprotección, ya que es, la patente, por su propia naturaleza, un derecho de comunicación; concepción que se extiende rápidamente, primero a la industria editorial e inmediatamente después a todas las demás relacionadas con este derecho.

"A instancias de Francia, se lograron acuerdos internacionales preliminares en la materia y en 1886, inicia formalmente con la firma del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, y con ella el nacimiento del nuevo concepto de patente. A partir de este momento, se mueve dentro del ámbito

del derecho internacional, tanto en el público y privado, sí aceptamos esta división doctrinal.³⁶

Uchtenhagen lo manifiesta de la siguiente manera: "el Convenio de Berna no sólo llevaba a una amplia extensión territorial de la protección autoral, sino también a la ocupación científica duradera y muy intensa con las cuestiones esenciales del derecho de autor que lograba ajustar la protección en los diversos países de cada vez más a la medida del convenio. Así el Convenio de Berna puede pasar por el producto de punto de la evolución occidental del derecho de autor."³⁷

La economía mundial ha sufrido en los últimos años una serie de cambios sostenidos cuyo carácter vertiginoso es probablemente una de las características distintivas. La redefinición del papel del Estado en la esfera económica, la apertura comercial, la consolidación y búsqueda de nuevos mercados, la integración económica a escala nacional, son tópicos que se presentan hoy como parte de nuestra cotidianidad.

³⁶ BODEN HAUSEN, Georges. Guía para la Protección de Patentes y Marcas en el Exterior. 3ª edición, Ed. Themis, Suiza, 2000. p. 267.

³⁷ Ibidem. p. 268.

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA PATENTE

Una tarde como cualquiera de 1948, el inventor suizo George de Mestral regresaba de hacer una caminata en compañía de su perro, cuando se dio cuenta de que tanto en el animal como en sus pantalones se habían adherido unas plantitas redondas en forma de erizo. Al verlas al microscopio y estudiar su mecanismo para pegarse a la ropa se le ocurrió una idea que hoy genera millones de dólares en la industria. Lo bautizó como velcro, una combinación de las palabras francesas velour (terciopelo) y crochet (ganchos).

Idear un producto o mecanismo, por más sencillo que sea, antes que cualquier otra persona es una hazaña que debe reconocerse. En México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tiene esa función. Desde 1994 año de apertura de esta instancia en el país se puede proteger prácticamente cualquier invento en cualquier campo de la tecnología, siempre y cuando se compruebe que es útil y, lo más difícil, nuevo en todo el mundo.

El IMPI y autoridades homólogas alrededor del mundo solamente patentan productos en el nivel nacional, por lo que las industrias que quieran protegerse en el nivel mundial deben pagar derechos en cada país.

En México, de las 13 mil 62 solicitudes de patentes que se presentaron en México en 2002, sólo 526 fueron de mexicanos. Según el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 70 por ciento de las patentes registradas en México en ese año corresponde a innovaciones tecnológicas o científicas realizadas en Estados Unidos, Alemania y Francia, que presentaron en promedio 25 solicitudes al día. En contraste, los mexicanos solicitaron apenas poco más de una patente al día. El año pasado tampoco fue alentador, ya que según el director general del IMPI, Jorge Amigo, las solicitudes de nacionales no llegaron a las 500.

Sin embargo, asegura que aunque sólo 4 o 5 por ciento de las innovaciones que se han presentado últimamente son nacionales, "las estadísticas van en ascenso gracias a los programas de fomento a la invención."

La Dirección de Promoción y Servicios de Información Tecnológica del IMPI realizó más de dos mil actividades de promoción en 2003 entre cursos, seminarios, talleres y exposiciones para explicar qué es la propiedad industrial y cuáles son sus posibilidades.

Otra iniciativa importante es el Programa de Apoyo Especial para Universidades y Centros de Investigación, en donde expertos en patentes visitan las instituciones de educación superior que realizan investigación para revisar los proyectos que se están desarrollando y localizar a los susceptibles de protegerse. "A los elegidos les asignamos a un examinador para que ayude a los inventores a presentar la solicitud en el IMPI."

Algunas universidades ya cuentan con Centros de Asistencia Técnica que brindan asesoría y apoyo para la presentación de patentes. "Queremos llegar a cada una de las universidades del país que puedan desarrollar productos nuevos", concluye Amigo.

Según datos del IMPI y el Conacyt, quienes más patentan productos y procesos en México son los centros de investigación y las empresas, seguidas, en un mucho menor número, de los inventores independientes. En 2002 los que solicitaron el mayor número de patentes fueron The Procter & Gamble Company (396 solicitudes), Kimberly Clark (296) y Bayer (246).

En el mismo año, la institución mexicana que más patentó fue el Instituto Mexicano del Petróleo, que desde 1996 ha sumado sólo 120 solicitudes. La UNAM, el Centro de Investigación en Química Aplicada, el Cinvestav del Instituto Politécnico Nacional, la UAM y las universidades de Nuevo León y Guanajuato también destacan entre los solicitantes nacionales más activos.

En cuanto a los inventores mexicano, se percibe una alta participación en el Distrito Federal, que concentra a 40 por ciento del total, seguido del Estado de México, Jalisco y Nuevo León.

En los últimos ocho años, el mayor número de patentes que se presentan en el país tienen que ver con biotecnología, modificación de componentes de la naturaleza para generar novedosos productos y procesos industriales, área en la que dos mexicanos fueron pioneros. En la década de los setenta, el Doctor Luis Herrera logró la primera modificación de los genes de una planta. En la misma época, el Doctor Luis Herrera Estrella patentó la primera bacteria transgénica. Este hecho histórico hizo posible que en los ochenta llegaran al mercado productos de insulina humana producida por bacterias.

Según Amigo, aunque la gran mayoría de los solicitantes en biotecnología son empresas extranjeras, hay muchas instituciones mexicanas activas en el rubro. Otras de las áreas más prolíficas son la electrónica y la mecánica en donde las invenciones nacionales están relativamente bien paradas y la química farmacéutica en donde los mexicanos prácticamente no participan.

Se cree que el primer invento patentado en México fue una máquina de tortillas (1940) que era capaz de generar una cada varios minutos. Hace pocos días, la firma estadounidense Cargill le ganó al país una patente de tres y medio millones de pesos sobre los derechos de un proceso para hacer tortillas desarrollado en el Cinvestav, que, además, de ser ecológico, reduce los costos de producción a una quinta parte. Los inventores decidieron venderlo a extranjeros, después de batallas dos años con compañías tortilleras mexicanas sin llegar a un acuerdo.

Después de esta breve introducción y con el propósito de precisar el procedimiento para la obtención de un patente, será oportuno señalar lo siguiente.

I. Examen de Forma

Una patente otorga a su titular el derecho exclusivo de explotación por un periodo de 20 años para productos y procesos nuevos. Antes de otorgar derechos nacionales sobre un invento, el IMPI tiene que verificar que éste no exista en ninguna parte del mundo a través del examen de novedad absoluta. Expertos buscadores accesan a bancos de información tecnológica con aproximadamente 50 millones de expedientes internacionales y 27 millones de expedientes nacionales.

Según el director general del IMPI, para solicitar esta evaluación se debe hacer un primer pago de ocho mil pesos para empresas y cuatro mil para inventores independientes, universidades e instituciones de educación superior y centros de investigación y desarrollo tecnológico públicos o privados. "El precio es moderado comparado con Japón, en donde se cobran ocho mil dólares."

Si el aparato, producto o proceso pasa la prueba, el inventor deberá pagar otra cantidad igual para continuar con el proceso. A partir de entonces, cada quinquenio se paga una cuota que comienza en dos mil pesos y va ascendiendo. Si el invento no genera ganancias en la industria, se puede dejar de pagar para perder la patente. En ese caso, todos podrían utilizar el invento sin pagar derechos, pero nadie lo podría patentar de nuevo.

De acuerdo con el artículo 2º de la Ley de la Propiedad Industrial esta ley, tiene por objeto promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos. Asimismo, protege también la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales.

Asimismo, 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, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento.

Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de la ley antes señalada con excepción de los procesos esencialmente biológicos, el material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza, las razas animales, el cuerpo humano, las partes vivas que lo componen y las variedades vegetales.

El sistema tradicional de patentes exige la presentación de solicitudes de patente individuales para cada país en el que se desee la protección para cada patente, con excepción de los sistemas regionales de patentes como lo son la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI, Organización africana de habla francesa), el Sistema ARIPO (Organización africana de habla inglesa), el sistema Europeo de Patentes y el reciente 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. Esa necesidad conduce al solicitante a preparar y presentar solicitudes de patente en todos los países en los que desee proteger su invención y esto en el plazo de un año tras la presentación de su primera solicitud. Ello conlleva gastos de traducción, honorarios para los 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 el 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.

La diferencia principal entre el sistema nacional clásico de patentes que acaba de ser descrito y los sistemas regionales mencionados más arriba consiste en que una patente regional se otorga por una sola oficina de patentes para varios Estados. Por otra parte, el procedimiento es idéntico y las explicaciones dadas en los dos párrafos precedentes son igualmente válidas.

II. Presentación

Todo nacional o residente de un Estado contratante del PCT puede presentar una solicitud internacional. En la mayoría de los casos, las solicitudes internacionales pueden presentarse en la oficina nacional que actúa en calidad de oficina receptora del PCT. En México, el IMPI actúa como oficina receptora.

A partir de la fecha de presentación internacional, una solicitud internacional produce los efectos de una solicitud nacional en los Estados contratantes del PCT que el solicitante haya designado en su solicitud (o los mismos efectos que una solicitud de patente europea si el solicitante quiere obtener tal patente con efecto en un Estado designado parte en el Convenio sobre la Patente Europea, o como una solicitud para una patente OAPI si el solicitante así lo desea).

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

El establecimiento y presentación de una solicitud internacional ocasiona un solo conjunto de gastos, que son pagaderos en una sola moneda y a una sola oficina (la oficina receptora).

Las tasas adeudadas a la oficina receptora por una solicitud internacional son tres:

1. La denominada tasa de transmisión , destinada a remunerar el trabajo de la Oficina Receptora;
2. La tasa de búsqueda , destinada a remunerar el trabajo de la Administración encargada de la búsqueda internacional; y
3. La tasa internacional , destinada a remunerar el trabajo de la oficina internacional.

Los montos se señalan más adelante.

El idioma en el que debe presentarse una solicitud internacional depende de las exigencias de la oficina receptora en la que se presenta esa solicitud, y se trata normalmente del idioma nacional. Los principales idiomas en los que pueden presentarse solicitudes internacionales son: alemán, español, francés, inglés, japonés y ruso; en el momento actual también se aceptan otros idiomas: danés, finlandés, holandés, noruego y sueco. En México se presentarán en español , y cuando se designa como Autoridad para la búsqueda a Estados Unidos o 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.

La oficina receptora en el IMPI percibe las tasas y, tras haber procedido al examen de formalidades del petitorio y asignado una fecha de Presentación internacional, envía un ejemplar de la solicitud internacional (denominado ejemplar "original") a la oficina internacional de la OMPI, y otro (denominado "copia para la búsqueda") a la Administración encargada de la búsqueda internacional designada por el solicitante. La Oficina receptora percibe las tasas PCT y transfiere la tasa de búsqueda a la Administración encargada de la búsqueda internacional y la tasa internacional a la oficina internacional.

Cada solicitud internacional es objeto de una Búsqueda internacional, es decir, de una búsqueda de alto nivel realizada en los documentos de patentes y en la literatura conexas a la de patentes, redactados en los idiomas en los que se

presentan la mayoría de las solicitudes de patentes (alemán, español, francés, inglés, japonés y ruso). 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.

Las siguientes oficinas han sido designadas para México 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).

Las administraciones encargadas de la búsqueda internacional están obligadas a poseer, por lo menos, la documentación mínima del PCT definida en el Tratado, ordenada convenientemente a los fines de la búsqueda. De forma general, puede decirse que comprende los documentos de patentes publicados desde 1920 por los grandes países industrializados, así como ciertos artículos de literatura distinta de las de patentes.

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

Un informe de búsqueda favorable, es decir, conteniendo citas sobre el estado de la técnica que no obstaculizarían la concesión de una patente, ayuda al

solicitante en la posterior tramitación de su solicitud en las Oficinas designadas. El alto nivel de la búsqueda internacional garantiza al solicitante que toda patente concedida será "sólida", es decir, que, tendrá pocas posibilidades de ser atacada con éxito y que, de esta forma, puede considerarse como una base válida para inversiones o licencias, es decir, para la explotación industrial en los mercados y la consecuente generación de riqueza.

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

III. Anexos y Publicación

Dentro de los anexos, estos deberán llevar una descripción de la invención, clara y completa para su comprensión cabal. Deberá incluir el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención.

En caso de material biológico, presentar constancia de depósito de una institución reconocida por el Instituto.

Una o más reivindicaciones claras y concisas que no excedan el contenido de la descripción.

Resumen de la descripción de la invención.

Los dibujos que se requieran para la comprensión de la descripción

La publicación internacional tiene dos objetivos principales: dar a conocer al público la invención, es decir, de forma general, diseminar el progreso tecnológico

realizado por el inventor y, adicionalmente, dar a conocer la amplitud de la protección que el inventor podrá obtener a fin de cuentas.

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

En general, la publicación tiene lugar 18 meses después de la fecha de prioridad de la solicitud internacional.

El folleto se publica en el idioma en el que fue presentada la solicitud internacional, a condición de que ese idioma sea alemán, español, francés, inglés, japonés o ruso (no obstante, si la solicitud Internacional se publica en alemán, español, francés, japonés o ruso, el título de la invención, el resumen y el informe de búsqueda internacional también se publican en inglés). Si la solicitud internacional ha sido presentada en otro idioma, se publica traducida al inglés.

La publicación de cada folleto se anuncia en la Gaceta del PCT disponible en internet: <http://www.wipo.int> , que relaciona las solicitudes internacionales publicadas en forma de rúbricas que reproducen las páginas de portada de los folletos. Cada número de la Gaceta del PCT también contiene un índice de clasificación que permite seleccionar las solicitudes internacionales publicadas en función de los sectores tecnológicos.

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

De acuerdo con el artículo 47 de la Ley de la Propiedad Industrial, en nuestro país a la solicitud de patente se deberá acompañar, la descripción de la invención la cual deberá ser clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma, 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 instituto, conforme a lo establecido en la ley antes señalada y su reglamento. De igual forma llevará los dibujos que se requieran para la comprensión de la descripción, una o más reivindicaciones, las cuales deberán ser claras y concisas y no podrán exceder del contenido de la descripción así como los anexos suficientes que complementen la descripción de la invención.

IV. Examen de Fondo

Cuando el solicitante ha recibido el informe de 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 siguientes criterios: ¿parece nueva, parece implicar una actividad inventiva y parece susceptible de aplicación industrial? El examen preliminar internacional, previsto en el Capítulo II del PCT, es facultativo. La solicitud internacional no se somete automáticamente a examen preliminar internacional, sino sólo cuando el solicitante presenta una petición expresa de examen preliminar internacional, en la que menciona su voluntad de utilizar los resultados de ese examen en tal o cual Estado designado en la solicitud internacional (en el procedimiento el Capítulo II, esos Estados se denominan "Estados elegidos", lo que les distingue de los "Estados designados" para Capítulo I).

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 a este título, son las mismas que han sido nombradas administraciones encargadas de la búsqueda internacional. Para México, son Autoridad para dicho examen, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (US) y la Oficina Europea de Patentes (EP).

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

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

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

En nuestro país una vez publicada la solicitud de patente y efectuado el pago de la tarifa que corresponda de acuerdo al artículo 53 de la Ley de la Propiedad Industrial, el instituto hará un examen de fondo de la invención para determinar si se satisfacen los requisitos señalados por el artículo 16 de esta Ley o se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 16 y 19 de dicha Ley.

Para la realización de los exámenes de fondo, el instituto en su caso podrá solicitar el apoyo técnico de organismos e instituciones nacionales especializadas. Dicho instituto podrá aceptar o requerir el resultado del examen de fondo o su equivalente realizado por oficinas extranjeras de patentes, o en su caso, una copia simple de la patente otorgada por alguna de dichas oficinas extranjeras.

Asimismo, el instituto podrá requerir por escrito al solicitante para que en el plazo de dos meses, presente la información o documentación adicional o complementaria que sea necesaria, incluida aquélla relativa a la búsqueda o examen practicado por oficinas extranjeras.

V. Vigencia y Conservación de Derechos

Las patentes han protegido a los inventores y les ha dado la oportunidad de beneficiar a la sociedad, gracias al registro sistemático de nuevos inventos y los cuales han puesto a disposición del público en general, nuevos productos y procesos en beneficio del desarrollo de los países y el bienestar de la comunidad.

El Instituto Mexicano de la propiedad industrial (IMPI) así como las oficinas de propiedad industrial en otros países, son los departamentos y oficinas del

gobierno que cuentan con personal especializado, siendo examinadores y abogados que han sido entrenados en todas las ramas de la ciencia, y examinan concienzudamente cada solicitud para determinar si cumple con los lineamientos generales de los inventos y por consiguiente determinar técnicamente si se otorga la patente, una tarea que incluye investigaciones bastante profundas y exhaustivas.

Los examinadores no solo estudian las patentes de nuestro país, sino también la de los países extranjeros para averiguar si ya se ha emitido una patente similar. Si ya ha sido publicada, inventada o utilizada no se puede patentar.

La legislación en materia de patentes ha pretendido convertirse no sólo en un mecanismo de protección de los derechos de su titular, sino también en un mecanismo que permita participar en el desarrollo tecnológico y científico del país, contribuyendo así a una expansión acelerada de la economía. Este aspecto ha sido garantizado por una serie de normas que exigen como requisito para el otorgamiento de una patente, el que el invento tenga una aplicación práctica es decir que no sea algo inútil.

Una patente es una concesión del gobierno por la cual se otorga al inventor el derecho de explotar de manera exclusiva su invención, así como adquiere derechos y por consiguiente acciones para prohibir a terceras personas: fabricar, utilizar, o vender su invento.

La patente otorga a su titular el derecho exclusivo de explotación a cambio de que introduzca la invención patentada en la industria o en el comercio nacional para que la población se beneficie de esa invención.

La Ley de la Protección Industrial establece que el titular de una patente deberá explotarla por sí mismo o a través de un licenciatarío, bien por la utilización

o fabricación del invento en el país o mediante la importación y venta subsecuente del producto patentado u obtenido por el proceso patentado.

Se considera invención toda creación intelectual que permite transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre a través de la satisfacción inmediata de una necesidad concreta. Quedan comprendidas dentro de las invenciones los procesos o productos de aplicación industrial.

A manera de resumen podemos decir que la vigencia de las patentes se otorgan por un periodo que comienza en la fecha de concesión y finaliza 20 años después de la fecha en que se solicitó la patente (fecha legal), Asimismo, para la conservación de los derechos que otorga una patente, el titular deberá cubrir los pagos por anualidades que establece la Tarifa por concepto de aprovechamiento por los servicios que presta el Instituto.

VI. Causas de abandono de la solicitud y rehabilitación de la patente

De manera general podemos decir que dentro del procedimiento para el otorgamiento de una patente deberán seguirse los siguientes pasos los cuales al final nos darán las causas de abandono a la solicitud o la rehabilitación de la patente. Por lo anterior será oportuno precisar lo siguiente.

Como primer paso, se realiza un examen previo de la solicitud. Si al momento de presentarse la solicitud ésta cuenta con la información requerida para darle ingreso, de conformidad con lo que establece la Ley, ésta será considerada la fecha de presentación de la solicitud; de lo contrario se tendrá como fecha de presentación el día en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos.

Aceptado el ingreso, se anotará en la solicitud el número de expediente; folio; fecha y hora de entrada.

En lo referente a la solicitud y rehabilitación de la patente, podemos decir que en el primer caso (solicitud) es conveniente señalar que de acuerdo al artículo 42 de la Ley de la Propiedad Industrial nos establece, que, cuando varios inventores hayan realizado la misma invención independientemente los unos de los otros, el derecho a la patente pertenecerá al que tenga la solicitud con fecha de presentación o de prioridad reconocida, en su caso, más antigua, siempre y cuando dicha solicitud no sea negada o abandonada.

De igual forma en el artículo 43 de la ley en comentario relativo a la solicitud de la patente, nos señala que ésta deberá referirse a una sola invención, o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre sí, que conformen un único concepto inventivo.

Por lo que respecta a la rehabilitación de la patente el artículo 44 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que, si la solicitud no cumple con lo establecido en el artículo anterior, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante para que dentro del plazo de dos meses, la divida en varias solicitudes, conservando como fecha de cada una, la de la solicitud inicial y, en su caso, la de prioridad reconocida. Si vencido el plazo el solicitante no ha realizado la división se tendrá por abandonada la solicitud.

De igual forma si el solicitante cumple con lo previsto en el párrafo anterior, las solicitudes divisionales no serán objeto de la publicación a que se refiere el artículo 52 de esta Ley.

Retomando el tema podemos decir que de acuerdo a la rehabilitación de la patente el artículo 81 de la Ley de la Propiedad Industrial nos establece cuándo se puede solicitar ésta, y de su lectura se desprende que: Se podrá solicitar la

rehabilitación de la patente o registro caducos por falta de pago oportuno de la tarifa, siempre que la solicitud correspondiente se presente dentro de los seis meses siguientes al plazo de gracia a que se refiere la fracción II del artículo 80 y se cubra el pago omitido de la tarifa, más sus recargos.

El artículo 80 antes citado del ordenamiento en comentario en su fracción II nos señala que: Las patentes o registros caducan y los derechos que amparan caen en el dominio público en los siguientes supuestos:

....

- II. Por no cubrir el pago de la tarifa previsto para mantener vigente sus derechos, o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste.

De lo anterior se infiere, que de acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial la rehabilitación de la patente se podrá solicitar únicamente por la falta de pago oportuno de la tarifa correspondiente, es decir, que ésta no se pague en el tiempo y forma establecido para tal efecto, de igual forma se tendrá que cubrir los recargos correspondientes por tal omisión.

CAPÍTULO IV

TRATADO INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES Y SU PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UNA PATENTE CONFORME AL PCT

A la par de la expectación que generaron las reformas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que fueron publicadas en el Diario Oficial, un nuevo anuncio proveniente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por voz de Jorge Amigo, su director general, despertaron enorme interés por las consecuencias que se habrían de generar en nuestra concepción y manejo de patentes, tanto a nivel internacional como doméstico.

Al menos desde que México actualizó su legislación de propiedad industrial ante la inminencia de las negociaciones del TLC, Jaime Serra había anunciado la voluntad de que nuestro país promoviera su adhesión al llamado Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, conocido por sus siglas en inglés como PCT.

I. Antecedentes

“Este Tratado, firmado en Washington en 1970 y que concentra a la mayor parte de los países con economías dominantes, tiene por propósito facilitar a los inventores la tramitación de patentes en los países miembros, a través de la simplificación de gestiones y la disminución de costos. En el esquema tradicional de patentes, cuando un inventor desea obtener reconocimiento, protección y derechos exclusivos para su invención en diversos países, es inevitable realizar la tramitación en forma totalmente independiente en cada uno de los países que son de interés.”³⁸

³⁸ AMOR FERNÁNDEZ, Antonio. La Propiedad Industrial en el Derecho Internacional. 3ª edición, Ed. Trillas, México, 2000. p. 301.

Bajo el PCT, la tramitación, en términos generales, se concentra en una oficina ubicada en Ginebra, conocida como la oficina internacional, y los efectos de la protección que se obtenga resultan normalmente extensivos a los países que desde la solicitud se han designado para obtener la patente.

Este sistema permite reducir alguno de los desgastantes inconvenientes de enfrentar criterios dispares en las diversas oficinas de patentes, amén de implicar un sustancial ahorro en las tasas de impuestos. Con estos principios, la protección suele alcanzar niveles de mayor uniformidad y abarcar mayor número de mercados.

Atento al bajo patentamiento que nuestro país observaba en función a inventores del extranjero, la fórmula del tratado había sido siempre vista como una carga administrativa injustificada para la oficina mexicana de patentes (hoy Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), frente a los beneficios que los escasos inventores mexicanos podrían obtener.

La impresión que me causó la decisión de adherirnos al PCT no es otra que la de adelantar el marco jurídico a las expectativas y necesidades de la comunidad empresarial, circunstancia poco común en nuestro medio. Ofrecer a las empresas mexicanas la permeabilidad que supone la incorporación al PCT es un escalón más, muy sólido y muy valioso, hacia la modernización de nuestro país en estos temas. La adhesión de México al PCT, aunque a muchos les pese, es una decisión valiente y visionaria.

A manera de resumen podemos decir que el PCT fue firmado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984. Se publicó el Decreto de adhesión al Tratado por parte de la República Mexicana, el 27 de diciembre de 1994, siendo firmado por el C. Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León y el Secretario de Relaciones Exteriores, José Ángel Gurría. Actualmente consta de 69 artículos.

El Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, adoptado el 19 de junio de 1970, modificado en diversas ocasiones, la última de ellas el veintinueve de septiembre del año de mil novecientos noventa y dos. Se expidió el 10 de noviembre de 1994, a fin de incorporarla al Decreto de Promulgación Respectivo. Actualmente consta de 91 reglas.

II. Adhesión de México

“Nuestro país se adhirió a este tratado el 27 de diciembre de 1994 y firmado por Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de los Estados Unidos Mexicanos.”³⁹

El Derecho de patentes lo que pretende es impulsar el progreso tecnológico dentro de un mercado de libre competencia.

Y para conseguir esa finalidad lo que se hace es establecer una especie de pacto entre el inventor y el Estado. El inventor describe su invención de tal forma que cualquier experto en la materia puede ponerla en práctica y entrega esa descripción en la oficina administrativa correspondiente, para que esa descripción pueda ser conocida por los terceros interesados en ella.

A cambio el Estado atribuye al inventor el derecho exclusivo a producir y comercializar el objeto de su invención durante un tiempo limitado.

Gracias a esa especie de pacto, las dos partes consiguen lo que les interesa. El inventor consigue tener un derecho exclusivo de explotación. Si el Estado no le otorgara ese derecho exclusivo de explotación, cualquiera podría copiar su invento y explotarlo. El Estado obtiene el conocimiento y la descripción del invento, lo cual le permite hacerlo público con dos consecuencias fundamentales: en primer lugar, que quienes están investigando en ese sector

³⁹ VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. Op. cit. p. 329.

conocen el invento y pueden tenerlo en cuenta para seguir desarrollando sus investigaciones, o bien dejar de investigar algo que ya ha sido inventado; y en segundo término, la descripción permitirá, una vez terminado el plazo de duración del derecho exclusivo, que cualquier interesado pueda poner en explotación el invento.

Obsérvese, además, que el otorgamiento del derecho exclusivo solo tiene valor económico para quien obtiene la patente, si realmente explota la invención. Es decir, que el otorgamiento de la patente impulsa al titular de la misma a la explotación del invento, puesto que sólo de esa manera puede obtener un beneficio económico del derecho que se le concede.

Este sistema tiene, por lo demás, sentido solamente dentro de un sistema de libre competencia.

En efecto, al otorgarle un derecho exclusivo de explotación, se pone al titular de la patente en una posición privilegiada dentro del mercado, puesto que nadie puede competir con él explotando la misma invención mientras dura la patente.

Pero, por otra parte, el otorgamiento de las patentes, sirve para regular la competencia en el campo tecnológico.

Si la patente no existiera, sería difícil que ningún empresario invirtiera en investigación. La razón es evidente. Si después de hacer gastos cuantiosos en investigación se obtiene un invento, y cualquier competidor puede copiarlo y explotarlo en el mercado, entonces no habría empresario que estuviera interesado en hacer esa inversión en investigación, porque al final su posición en el mercado sería pero que la del competidor que le copia.

“El competidor que le copia no tiene que amortizar gastos de investigación, por lo cual puede ofrecer su producto más barato. Por el contrario, quien ha tenido

que financiar la investigación tiene que amortizar esos gastos, y si no tiene el derecho exclusivo de explotación, tendría que vender el producto más caro que el competidor que no tuvo esos gastos."⁴⁰

Por lo tanto, sin el derecho exclusivo no se promueve la investigación que da lugar a los inventos. Pero, además, el hecho de que se otorgue el derecho exclusivo sirve para reglamentar e impulsar la competencia. Ello es así, porque en general pueden utilizarse inventos distintos para producir objetos o procedimientos que satisfacen unas mismas necesidades en el mercado. Por consiguiente, si se lanza al mercado un producto o un procedimiento basados en la aplicación de una invención nueva, los competidores, si quieren seguir compitiendo y no quieren perder el mercado, tendrán que invertir en investigaciones que les permitan conseguir inventos que les aseguren el mantenimiento de la competitividad, al ofrecer objetos o productos, derivados de esos nuevos inventos, que compitan con los de aquél que hizo la invención primera.

En definitiva, por tanto, el Derecho de patentes sirve para promover el progreso tecnológico e industrial dentro de un marco de libre competencia, y esa libre competencia no es posible en el ámbito tecnológico si no existiera el Derecho de patentes.

"Tradicionalmente el Derecho de patentes se ha regido por leyes de carácter nacional. Eso significa que la invención tenía que ser y sigue teniendo que ser protegida por medio de patentes en cada uno de los países donde se quiere obtener el derecho exclusivo. Y cada país ha venido estableciendo una regulación de las patentes especialmente adaptada a sus intereses tecnológicos e industriales. Por ello las leyes de patentes no han sido ni son uniformes en su contenido, ya que se integran dentro de la política industrial, tecnológica y económica del país que las dicta."⁴¹

⁴⁰ MISERACHS, Paúl. La Propiedad Intelectual. 2ª edición, Ed. Themis, España, 1997. p. 305.

⁴¹ *Ibidem*. p. 306.

Junto a la Ley nacional hay que tener en cuenta la existencia de un convenio internacional importante, que es el Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial.

Este convenio se basa en dos principios fundamentales:

Por una parte la aplicación del principio de trato nacional.

Y por otro, en el establecimiento de un mínimo de protección que han de respetar las legislaciones de los Estados miembros del Convenio.

En definitiva, el Convenio de la Unión de París parte de la idea de que las legislaciones nacionales son diversas, manteniendo siempre un mínimo de protección, que es el exigido por el propio Convenio.

En los últimos tiempos, sin embargo, la situación está cambiando rápidamente. Por un lado se están llevando a cabo acuerdos de integración regional para la creación de mercados supranacionales, como Unión Europea de la que España forma parte. Dado que la patente, al igual que los otros títulos de propiedad industrial, se vincula directamente en el mercado, la ampliación a un mercado supranacional exige la adaptación de esos títulos de propiedad industrial, de tal manera que se creen títulos que sirvan para otorgar el derecho exclusivo para todo el mercado supranacional. Y por otra parte, han de adoptarse también reglas que impidan que los títulos nacionales de propiedad industrial sirvan para compartimentar ese mercado supranacional. "Precisamente por ello, aparecen instrumentos como el Convenio de la patente Europa, que permite la obtención de patentes nacionales para los distintos Estados Miembros de la Unión Europea a través de un procedimiento único. Y el convenio de la patente comunitaria, que todavía no está en vigor, pero que prevé una patente única para el conjunto de la Unión Europea."⁴²

⁴² RODRÍGUEZ TAPIA, José Miguel. Los Derechos de Autor a Nivel Internacional. 2ª edición, Ed. Tipográfica, Argentina, 1999. p. 301.

Y junto a estos títulos supranacionales, también se lleva a cabo una aproximación de las legislaciones nacionales con el fin de que no existan diferencias fundamentales entre ellas. E igualmente se instituye con gran fuerza el denominado "agotamiento del derecho de patente" (igual que el agotamiento de los otros derechos de propiedad industrial), con el fin de que los derechos nacionales de propiedad industrial no lleguen a servir como un instrumento de compartimentación artificial del mercado supranacional.

Pero incluso más allá del fenómeno de estas integraciones regionales, la mejora extraordinaria de los medios de comunicación y de información a nivel mundial producen lo que se ha venido a denominar la globalización del mercado. Se tiende, efectivamente, a la integración de un gran mercado mundial. Y esto tiene una gran trascendencia en todos los ámbitos, entre ellos el de la propiedad industrial. Si efectivamente ha de irse a un mercado mundial globalizado, es indispensable entonces, que se establezcan unos mínimos homogéneos de protección de las patentes y los restantes derechos de propiedad industrial en todo ese mercado mundial, con el fin de que las diferencias de protección en unos y otros países no distorsionen el funcionamiento del mercado, y no creen barreras artificiales para los intercambios comerciales.

Esa es la función que pretenden cumplir las normas aprobadas en el denominado acuerdo TRIPS de la ronda Uruguay del GATT, que ya está aprobada, aunque todavía no ha entrado en vigor.

El acuerdo del P.C.T. lo que pone de manifiesto es que nos encaminamos a un gran mercado mundial globalizado de la tecnología, dentro del cual se tiende a la existencia de niveles de protección homogéneos en todos los países.

En España en estos momentos la regulación de las patentes se encuentra básicamente en la Ley de 20 de marzo de 1986; en el Convenio sobre concesión de patentes europeas, de Munich de 5 de octubre de 1973 (conocido como

Convenio de la Patente Europea), y en el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883 (texto de Estocolmo de 14 de julio de 1967).

III. Reglamento

Los Estados parte en el presente Tratado (Denominados en adelante Estados contratantes) se constituyen en Unión para la cooperación en la presentación, búsqueda y examen de las solicitudes de protección de las invenciones, y para la prestación de servicios técnicos especiales. Esta Unión se denominará Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes.

No se interpretará ninguna disposición del presente Tratado en el sentido de que limita los derechos previstos por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de nacionales o residentes de países parte en dicho Convenio.

A los fines del presente Tratado y de su Reglamento y salvo indicación expresa en contrario.

Se entenderá por solicitud una solicitud para la protección de una invención; toda referencia a una solicitud se entenderá como una referencia a las solicitudes de patentes de invención, certificados de inventor, certificados de utilidad, modelos de utilidad, patentes o certificados de adición, certificados de inventor de adición y certificados de utilidad de adición;

- II. Toda referencia a una patente se entenderá como una referencia a las patentes de invención, a los certificados de inventor, a los certificados de utilidad, a los modelos de utilidad, a las patentes o certificados de adición, a los certificados de inventor de adición y a los certificados de utilidad de adición;

- III. Se entenderá por patente nacional una patente concedida por una administración nacional;
- IV. Se entenderá por patente regional una patente concedida por una administración nacional o intergubernamental facultada para conceder patentes con efectos en más de un Estado;
- V. Se entenderá por solicitud regional una solicitud de patente regional;
- VI. Toda referencia a una solicitud nacional se entenderá como una referencia a las solicitudes de patentes nacionales y patentes regionales, distintas de las solicitudes presentadas de conformidad con el presente Tratado;
- VII. Se entenderá por solicitud internacional una solicitud presentada en virtud del presente Tratado;
- VIII. Toda referencia a una solicitud se entenderá como una referencia a las solicitudes internacionales y nacionales.
- IX. Toda referencia a una patente se entenderá como una referencia a las patentes nacionales y regionales;
- X. Toda referencia a la legislación nacional se entenderá como una referencia a la legislación de un Estado contratante o, cuando se trate de una solicitud regional o de una patente regional, al tratado que prevea la presentación de solicitudes regionales o la concesión de patentes regionales;
- XI. A los fines del cómputo de los plazos, se entenderá por fecha de prioridad:
 - A. "Cuando la solicitud internacional contenga una reivindicación de prioridad en virtud del artículo 8, la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se reivindica;
 - B. Cuando la solicitud internacional contenga varias reivindicaciones de prioridad en virtud del artículo 8, la fecha de presentación de la solicitud más antigua cuya prioridad se reivindica;

- C. Cuando la solicitud internacional no contenga ninguna reivindicación de prioridad en virtud del artículo 8, la fecha de presentación internacional de la solicitud;⁴³
- XII. Se entenderá por Oficina nacional la autoridad gubernamental de un Estado contratante encargada de la concesión de patentes; toda referencia a una Oficina nacional se entenderá también como una referencia a una autoridad intergubernamental encargada por varios Estados de conceder patentes regionales, a condición de que uno de esos Estados, por lo menos, sea un Estado contratante y que esos Estados hayan facultado a dicha autoridad para asumir las obligaciones y ejercer los poderes que el presente Tratado y su Reglamento atribuyen a las Oficinas nacionales.
- XIII. Se entenderá por Oficina designada la Oficina nacional del Estado designado por el solicitante o la oficina que actúe por ese Estado, de conformidad con lo establecido en el Capítulo I del presente Tratado;
- XIV. Se entenderá por Oficina elegida, la Oficina nacional del Estado elegido por el solicitante o la oficina que actúe por ese Estado, de conformidad con lo establecido en el Capítulo II del presente Tratado;
- XV. Se entenderá por Oficina receptora la Oficina nacional o la organización intergubernamental donde se haya presentado la solicitud internacional,
- XVI. Se entenderá por Unión la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes;
- XVII. Se entenderá por Asamblea la Asamblea de la Unión.
- XVIII. Se entenderá por Organización la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual;

⁴³ <http://www.pct.com.mx>

- XIX. Se entenderá por Oficina Internacional la Oficina Internacional de la Organización y, mientras existan, las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI);
- XX. Se entenderá por director general el director general de la organización, y mientras subsista el BIRPI, el director de dichas Oficinas.

“Una vez concedida la patente, el titular de la misma tiene el derecho exclusivo de explotación sobre la misma por un plazo de veinte años contados desde la fecha de presentación de la solicitud (artículo 49 y 50). Pero es muy importante destacar que ese derecho es un derecho de contenido básicamente negativo. Significa que el titular tiene derecho a *impedir* a los terceros cualquier acto de explotación comercial o industrial de la invención patentada. Tiene derecho a impedir a los terceros que sin su consentimiento fabriquen, ofrezcan, introduzcan en el comercio, utilicen o importen el producto objeto de la patente o lo posean con alguno de esos fines; o que utilicen el procedimiento objeto de la patente u ofrezcan esa utilización, o que ofrezcan, introduzcan en el comercio, utilicen o importen el producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente, o lo posean para alguno de los fines antes mencionados (artículo 50).”⁴⁴

Obsérvese que hay una diferencia, que en la práctica tiene una gran trascendencia, según que la invención patentada sea un producto o sea un procedimiento. En el caso de que la patente recaiga sobre un procedimiento, entonces el derecho de exclusiva no sólo comprende el derecho a poner en práctica con fines industriales o comerciales el procedimiento mismo, sino que el derecho de exclusiva comprende también la explotación comercial o industrial de los productos directamente obtenidos por el procedimiento patentado.

⁴⁴ RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. Op. cit. p. 268.

Pero hay que insistir en que el contenido del derecho de patente es fundamentalmente negativo; es el derecho a prohibir a los terceros que sin consentimiento del titular exploten la invención patentada.

Esto tiene una gran trascendencia, porque significa que el titular de la patente no tiene derecho, por la simple titularidad de la misma, a explotar la invención patentada. Tiene derecho a impedir a los terceros la explotación sin su consentimiento; pero no tiene necesariamente el derecho a explotar.

Puede ocurrir, y ocurre a menudo, que la invención patentada es una invención dependiente. En efecto, una patente es dependiente, cuando la invención que constituye su objeto no puede ser explotada sin utilizar la invención protegida por una patente anterior perteneciente a distinto titular. En este caso, el titular de la patente dependiente tiene derecho exclusivo de carácter negativo, es decir puede impedir que ningún tercero sin su autorización explote su invención. Pero, sin embargo, no tiene derecho a explotar él mismo su invención sin autorización del titular de la patente principal anterior de la que la suya es dependiente. Porque si lo hace así, es decir si explota su invención que es dependiente de la protegida por una patente anterior, sin autorización del titular de esa patente, entonces estará violando esa patente anterior. A este tema se refiere el artículo 56. Y por ello es muy importante tener siempre en cuenta que el derecho exclusivo que se reconoce al titular de la patente es de carácter negativo, pero no da derecho por sí solo para explotar la invención patentada.

Entre las normas referentes al derecho exclusivo del titular de la patente es muy importante en la práctica, aunque pueda parecer una norma secundaria, la que establece lo que se denomina como inversión de la carga de la prueba.

Esta norma establecida en el artículo 61.2 dispone que si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado.

Esta norma es fundamental para el derecho exclusivo sobre procedimientos para la fabricación de sustancias químicas o farmacéuticas. El problema que se plantea a menudo por la protección de esas patentes consiste en que el procedimiento patentado no es puesto en ejecución dentro del territorio nacional, sino que se ejecuta en el extranjero y acceden por vía de la importación al territorio nacional los productos directamente obtenidos por el procedimiento. Naturalmente es muy difícil establecer la prueba de que esos productos han sido fabricados por el procedimiento patentado, cuando esa prueba exigiría comprobar los hechos en un país extranjero. Por ello, la ley adopta un planteamiento que facilita la protección del titular de la patente. Consiste en establecer que si el procedimiento sirve para la fabricación de un producto nuevo, pero solamente en ese caso, entonces se presume que todo producto de las mismas características ha sido fabricado por el procedimiento patentado. Es una presunción "iuris tantum", que admite la prueba en contrario, pero que permite proteger al titular de la patente cuando se importan los productos de esas características desde el extranjero y no se puede probar fácilmente que el procedimiento utilizado en la fabricación de los mismos es precisamente el procedimiento patentado.

"Para hacer valer su derecho exclusivo la Ley otorga al titular de la patente acciones para exigir la cesación de los actos que violan el derecho del titular de la patente; la indemnización de los daños y perjuicios; el embargo de los objetos producidos o importados con violación del derecho del titular; la atribución en propiedad de los objetos o medios embargados cuando sea posible; la adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de la patente, y la publicación de la sentencia condenatoria. Especiales dificultades plantea la determinación de la indemnización a pagar por quien ha violado la patente. Por eso la Ley establece diversos criterios para determinar el importe de la indemnización."⁴⁵

⁴⁵ RANGEL MEDINA, David. Derecho de la Propiedad Industrial. 8ª edición, Ed. Porrúa, México, 2000. p. 260.

Estos criterios se refieren a los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor, a los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado, o al precio que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho (artículo 66).

Para hacer valer sus derechos, la ley prevé también que puedan realizarse diligencias de comprobación de hechos, que permiten al titular de la patente establecer, con hechos probados por los cauces judiciales, que la violación está teniendo lugar, de manera que, en base a esas pruebas, pueda presentar su demanda. Y también pueda pedir medidas cautelares para conseguir poner fin de manera rápida a la violación de su derecho, aunque sea como medida provisional, o exigir la prestación de una fianza que garantice que en el caso de obtener una sentencia condenatoria podrá resarcirse de la indemnización de daños y perjuicios que se fije.

IV. Aplicación del tratado

Los contratos que las entidades oficiales otorgan por la vía de la licitación o el concurso constituyen, para muchas empresas, su primera y más importante razón de ser. Si una empresa prestadora de servicios en el campo de las excavaciones petroleras pierde la posibilidad de concursar para ganar los contratos de Pemex, seguramente deberá cerrar sus operaciones, ante la imposibilidad de conseguir otro cliente con tan específicos requerimientos.

En este supuesto, cabe preguntarse sobre lo que sucede cuando alguna empresa es titular de una o varias patentes, que le permiten controlar íntegramente una tecnología que es requerida para la prestación de los servicios concursados. Si las cosas fuesen como debieran ser, sencillamente el contrato debiera asignársele a la empresa propietaria de las patentes, obviando la

inutilidad de un concurso que no puede ser competido sino por esa única corporación.

La circunstancia de que los competidores excluidos de la posibilidad de explotar la tecnología patentada sean marginados de los concursos, y eventualmente cierren operaciones, no es más que una consecuencia natural de la competencia, especialmente cuando las condiciones para el otorgamiento de una licencia obligatoria no concurren. Hasta aquí el esquema es aceptable.

Cuando el planteamiento se dimensiona como compleja problemática, es al introducir la variante de que la patente en cuestión presente vicios manifiestos que pongan en entredicho su validez. "Ni Pemex, ni ninguna otra institución, por influyente que sea, pueden prejuzgar sobre el valor y alcance de una patente y privar a su titular del derecho de defender el ejercicio monopólico de la invención protegida. Es decir, aún y cuando Pemex encontrase motivos concluyentes sobre la nulidad de una patente, por ley tendría que asignar el contrato a su titular, mientras no sea decretada legalmente la nulidad."⁴⁶

Pero al mismo tiempo, la problemática que subyace a todas estas consideraciones es el hecho de que ni aun este tipo de paraestatales cuenta con una cultura corporativa de propiedad intelectual que le permita afrontar y valorar adecuadamente, no digamos el valor de una patente, sino al menos el alcance de las reivindicaciones que definen la tecnología patentada, para determinar si efectivamente la patente ampara, precisamente, los productos o servicios concursados; de modo que, ante la inerte postura acrítica de la institución, los excesos y las extorsiones "jurídicas" constituyen una práctica muy socorrida.

Entre los esfuerzos emprendidos para lograr la modernización de nuestro sistema de propiedad industrial, especial énfasis se ha dispensado a la profesionalización de los examinadores de patentes, con el objeto de lograr un

⁴⁶ JALIFE DAHER, Mauricio. Crónica de la Propiedad Intelectual. Op. cit. p. 129.

procedimiento de alta calidad que garantice, al menos en el mayor número de casos, patentes confiables que cumplan cabalmente con los presupuestos legales definidos para este fin.

El P.C.T., fue firmado en Washington el 19 de junio de 1970, establece en la regla 39, inciso VI "... ninguna administración encargada de la investigación internacional tiene la obligación de proceder a la investigación respecto a una solicitud internacional en cualquiera de los siguientes casos:

VI. Programas de cómputo, en tanto que la administración encargada de la investigación internacional no está facultada para proceder a la investigación de estado de la técnica con motivo de tales programas".

La regla 67, por su parte, tiene el mismo tenor que la ley antes transcrita, aunque está referida al examen preliminar.

En otras palabras, la administración del PCT, no está obligada a realizar el examen y la investigación de novedad cuando se trata de programas de cómputo.

Las solicitudes para la protección de invenciones en cualquiera de los países contratantes deberá ser presentada bajo las bases de este tratado. Las solicitudes deberán ser presentadas mediante de la oficina nacional del Estado contratante que funcione como oficina receptora. Únicamente un residente o nacional de dicho Estado contratante puede presentar dicha solicitud.

Los requisitos que se necesitan cumplir para presentar una solicitud de patente con base en el PCT, son los siguientes:

- a) "Una solicitud internacional (artículo 3 (1))
- b) Un petitorio (artículo 4) (petición de que la solicitud internacional sea tramitada de acuerdo con el presente Tratado (artículo 4 (1-i), y el

señalamiento del o de los Estados contratantes para los cuales se solicite la protección (artículo 4 (1-ii)).

- c) Deberá redactarse en uno de los idiomas prescritos (artículo 3 (4-i)) (alemán, chino, danés, español, finlandés, francés, holandés, inglés, japonés, noruego, ruso y sueco).
- d) Deberá cumplir los requisitos materiales establecidos (artículo 3 (4-ii)) (datos particulares del inventor (artículo 4 (1-v)), título de la invención (artículo 4 (1-iv)), datos particulares de la invención, descripción de la patente (artículo 5) y cláusulas (artículo 6), junto con un resumen de la invención y un juego de dibujos (artículo 7), en caso de ser necesarios (artículo 3 (2)).
- e) Deberá cumplir la exigencia prescrita de unidad de la invención, y (art. 3 (iii)).
- f) Devengará las tasas estipuladas (art. 3 (iv)).⁴⁷

Respecto a las ventajas y desventajas que representa el PCT se pueden señalar las siguientes:

"1. 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."⁴⁸

Sin embargo, este Tratado dispone que cada país puede aplicar su ley en relación con requisitos de procedibilidad o de patentabilidad, lo que significa que cada oficina nacional deberá revisar todas las conclusiones de la oficina internacional para determinar la aplicabilidad o no aplicabilidad de estas conclusiones en el país respectivo, lo cual neutraliza un poco la aparente simplificación.

⁴⁷ VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. Op. cit. p. 382.

⁴⁸ Ibidem. p. 333.

El artículo 12 dispone que la solicitud internacional sería considerada abandonada si la Oficina Internacional no recibe el ejemplar original o *Record Copy* en el plazo prescrito. La Regla 22 del Reglamento, contiene detalles sobre el procedimiento de transmisión, el cual implica una serie de plazos muy cortos.

La Regla 82 prevé algunos remedios en caso de irregularidades en el servicio postal. Un simple examen de estas disposiciones en relación con la admisión del *Record Copy* y del *Search Copy* es suficiente para demostrar que en lugar de simplificación existe una complicación en el procedimiento.

Términos y plazos. "Aun cuando se dice que las demoras ocasionadas por medio del procedimiento PCT son ventajosas para el solicitante, la verdad es que el solicitante prefiere que su solicitud sea tramitada con toda premura y su patente concedida lo antes posible. El Tratado garantiza que la fase nacional del trámite de una solicitud no puede empezar hasta el vencimiento de por lo menos el vigésimo mes después de la fecha de prioridad. Si se utiliza la segunda fase (la del examen preliminar), el trámite en las oficinas nacionales no comenzará por lo menos hasta el vencimiento del vigésimo quinto mes después de la fecha de prioridad. Esto quiere decir que pasará un mínimo de dos años más o menos, hasta que pueda empezar el trámite en el nivel nacional."⁴⁹

La existencia de un artículo de excepción, como lo es el 40 que dispone que cualquier oficina nacional puede, a petición expresa del solicitante, proceder en cualquier tiempo con el examen y otros trámites de la solicitud internacional, confirma que las mencionadas demoras no son tan ventajosas, ya que el solicitante que requiera una celeridad adicional en el trámite de su solicitud, tendrá que enfrentarse a una formalidad más que es la presentación de una petición expresa.

⁴⁹ OBON LEÓN, Juan Ramón. *El Marco Jurídico Administrativo del Derecho de Autor*. 2ª edición, Ed. UNAM, México, 1999. p. 231.

V. Procedimiento

La solicitud para solicitar una patente conforme al P.C.T., deberá tener lo siguiente.

- I. Deberá redactarse en uno de los idiomas prescritos;
 - II. Deberá cumplir los requisitos materiales establecidos;
 - III. Deberá cumplir la exigencia prescrita de unidad de la invención;
 - IV. Devengará las tasas estipuladas.
-
1. El petitorio deberá contener:
 - I. Una petición en el sentido de que la solicitud internacional sea tramitada de acuerdo con el presente Tratado;
 - II. La designación del Estado o Estados contratantes en los que se desea protección de la invención sobre la base de la solicitud internacional (Estados designados); si el solicitante puede y desea obtener en cualquiera de los Estados designados una patente regional en lugar de una patente nacional, deberá indicarlo en el petitorio; si, en virtud de un tratado relativo a una patente regional, el solicitante no puede limitar su solicitud a alguno de los Estados parte en dicho tratado, la designación de uno de esos Estados y la indicación del deseo de obtener una patente regional se considerarán equivalentes a la designación de todos esos Estados; si, en virtud de la legislación nacional del Estado designado, la designación de ese Estado surte el efecto de una solicitud regional, se considerará esa designación como una indicación del deseo de obtener una patente regional;
 - III. El nombre y los demás datos prescritos relativos al solicitante y al mandatario (En su caso);
 - IV. El título de la invención;

- V. El nombre del inventor y demás datos prescritos que le afecten, siempre que la legislación de uno de los Estados designados, por lo menos, exija que se proporcionen esas indicaciones en el momento de la presentación de una solicitud nacional. En los demás casos, dichas indicaciones podrán figurar en el petitorio o en otras comunicaciones dirigidas a cada Oficina designada cuya legislación nacional las exija y permita que se proporcionen después de la presentación de la solicitud nacional.
2. Toda designación estará sometida al pago de las tasas prescritas, dentro del plazo establecido.
 3. Si el solicitante no pide alguno de los tipos de protección previstos en el artículo 43, la designación significará que la protección solicitada consiste en la concesión de una patente por o para el Estado designado. A los efectos del presente párrafo, no se aplicará el artículo 2.11).
 4. La omisión en el petitorio de la indicación del nombre y demás datos relativos al inventor no tendrá consecuencia alguna en los Estados designados cuya legislación nacional exija esas indicaciones pero permita que se proporcionen con posterioridad a la presentación de la solicitud nacional. La omisión de esas indicaciones en una comunicación separada no tendrá consecuencia alguna en los Estados designados cuya legislación nacional no exija el suministro de dichas indicaciones.

ARTÍCULO 5. DESCRIPCIÓN.

La descripción deberá divulgar la invención de una manera suficientemente clara y completa para que pueda ser realizada por una persona del oficio.

ARTÍCULO 6. REIVINDICACIONES.

La reivindicación o reivindicaciones deberán definir el objeto de la protección solicitada. Las reivindicaciones deberán ser claras y concisas y fundarse enteramente en la descripción.

ARTÍCULO 7.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2.II), se exigirán dibujos cuando sean necesarios para comprender la invención.
2. Si la invención es de tal naturaleza que pueda ser ilustrada por dibujos, aun cuando éstos no sean necesarios para su comprensión.
 - I. El solicitante podrá incluir tales dibujos al efectuar la presentación de la solicitud internacional;
 - II. Cualquier Oficina designada podrá exigir que el solicitante le presente tales dibujos en el plazo prescrito.

ARTÍCULO 8. REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD.

1. La solicitud internacional podrá contener una declaración, de acuerdo con las prescripciones del Reglamento, que reivindique la prioridad de una o varias solicitudes anteriores presentadas en o para cualquier país parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
2. A. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), los requisitos y los efectos de una reivindicación de prioridad presentada de acuerdo con lo establecido en el párrafo 1 serán los que prevé el Artículo 4 del Acta de Estocolmo del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

- B. La solicitud internacional que reivindique la prioridad de una o varias solicitudes anteriores presentadas en o para un Estado contratante podrá designar a ese Estado. Si la solicitud internacional reivindica la prioridad de una o varias solicitudes nacionales presentadas en o para un Estado designado, o la prioridad de una solicitud internacional que hubiese designado a un solo Estado, los requisitos y los efectos producidos por la reivindicación de prioridad en ese Estado se regirán por su legislación nacional.

ARTÍCULO 9. SOLICITANTE.

1. La solicitud internacional podrá ser presentada por cualquier residente o nacional de un Estado contratante.
2. La Asamblea podrá decidir que se faculte para presentar solicitudes internacionales a los residentes o nacionales de cualquier país parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial que no sea parte en el presente Tratado.
3. El Reglamento definirá los conceptos de residencia y nacionalidad, así como la aplicación de esos conceptos cuando existan varios solicitantes o cuando éstos no sean los mismos para todos los Estados designados.

ARTÍCULO 10. OFICINA RECEPTORA.

La solicitud internacional se presentará a la Oficina receptora prescrita, la cual la controlará y tramitará de conformidad con lo previsto en el presente Tratado y su Reglamento.

ARTÍCULO 11. FECHA DE PRESENTACIÓN Y EFECTOS DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL.

1. La Oficina receptora otorgará como fecha de presentación internacional la fecha de recepción de la solicitud internacional, siempre que compruebe en el momento de la recepción que:
 - I. El solicitante no está manifiestamente desprovisto, por motivos de residencia o nacionalidad, del derecho a presentar una solicitud internacional en la Oficina receptora;
 - II. La solicitud internacional está redactada en el idioma prescrito;
 - III. La solicitud internacional contiene por lo menos los elementos siguientes:
 - A. Una indicación según la cual ha sido presentada a título de solicitud internacional;
 - B. La designación de un Estado contratante por lo menos;
 - C. El nombre del solicitante, indicado en la forma prescrita;
 - D. Una parte que, a primera vista, parezca constituir una descripción;
 - E. Una parte que, a primera vista, parezca constituir una o varias reivindicaciones.
2. A. Si, en el momento de su recepción, la Oficina receptora comprueba que la solicitud internacional no cumple los requisitos enumerados en el párrafo 1, invitará al solicitante a efectuar la corrección necesaria, de conformidad con lo previsto en el Reglamento.
 - B. Si el solicitante da cumplimiento a esta invitación en la forma establecida en el Reglamento, la Oficina receptora otorgará como fecha de presentación internacional la de recepción de la corrección exigida.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 64.4, Cualquier solicitud internacional que cumpla las condiciones señaladas en los puntos I) a III) del párrafo 1 y a la cual le haya sido otorgada una fecha de presentación internacional, tendrá los efectos de una presentación nacional regular en cada Estado designado desde dicha fecha; esta fecha se considerará como la de presentación efectiva en cada Estado designado.
4. Toda solicitud internacional que cumpla los requisitos enumerados en los puntos I) a III) del párrafo 1, tendrá igual valor que una presentación nacional regular en el sentido del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

De lo anterior se infiere que, la patente una vez concedida, e incluso la solicitud de patente, constituyen bienes con un valor económico, que normalmente están integrados dentro del patrimonio empresarial. Y como cualesquiera otros bienes es posible disponer sobre ellos.

Los medios fundamentales de disponer sobre las patentes consisten, o bien, en la cesión de la patente, esto es la transmisión de la titularidad sobre la misma; o, lo que es también muy frecuente, la concesión de licencias.

Las licencias no transmiten la titularidad de la patente, sino que lo que hacen es autorizar al licenciataro para explotar la invención patentada dentro de los límites establecidos en el contrato; pero la titularidad de la patente sigue perteneciendo a la misma persona, esto es, al licenciante.

Las licencias pueden tener diversas modalidades, pero la distinción más importante se refiere a las licencias según sean exclusivas o no exclusivas.

"En las licencias exclusivas el licenciante no puede otorgar otras licencias y tampoco podrá explotar la invención, a no ser que se hubiera reservado

expresamente ese derecho en el contrato. En las licencias no exclusivas el licenciante es libre de otorgar otros contratos de licencias a terceras personas sobre la misma invención patentada."⁵⁰

La nulidad de la patente ha de ser declarada judicialmente, y produce el efecto de considerar que la patente no tuvo nunca validez, es decir, que la declaración de nulidad de la patente opera retroactivamente.

Las causas de nulidad de la patente son la falta de los requisitos de patentabilidad; la falta de una descripción suficiente y completa para que pueda ejecutarla un experto en la materia; el hecho de que su objeto exceda del contenido de la solicitud de la tal como fue presentada, o cuando el titular de la patente no tuviera derecho a obtenerla por no ser él el inventor o su causahabiente.

La nulidad puede ser declarada parcialmente, es decir, mediante la anulación de una o varias reivindicaciones que son las afectadas por las causas de nulidad, pero dejando subsistentes las restantes.

En la inmensa mayoría de los casos de nulidad se solicita como consecuencia del ejercicio de una acción por violación de la patente. En tales casos, la defensa normal del demandado consiste, a su vez, en presentar reconvencción pidiendo la nulidad de la patente. En efecto, si la demanda reconvenccional triunfa y es declarada la nulidad de la patente, entonces cae por su base la demanda por violación de la misma, puesto que la patente se considera que nunca fue otorgada con efectos válidos.

Por ello, la Ley de Patentes, permite que la persona frente a la que se ejercite una acción por violación de los derechos derivados de una patente pueda

⁵⁰ OTERO MUÑOZ, Ignacio. Op. cit. p. 306.

alegar, en toda clase de procedimientos, por vía de reconvención o por vía de excepción, la nulidad total o parcial de la patente del actor.

La caducidad de la patente no opera con carácter retroactivo, a diferencia de los que ocurre con la nulidad, es decir, que en los casos de caducidad de la patente, se considera que la patente fue concedida válidamente y que ha tenido una vigencia efectiva hasta el momento en que produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad.

Esta caducidad puede tener lugar bien por expiración del plazo para el que se concedió la patente; por renuncia del titular; por falta de pago de las anualidades, y también por falta de explotación en los dos años siguientes a la concesión de la primera licencia obligatoria. La caducidad es declarada por la Ley de Patentes y Marcas Mexicanas.

VI. Procedimiento por escrito

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, señala que serán patentables las invenciones que reúnan res características que son: su novedad, su originalidad y su aplicabilidad.

Novedad. La ley exige que la invención sea nueva, y la ley entiende por ello al hecho de que las invenciones no se encuentren en estado de la técnica. El criterio que podrá permitir constatar el carácter novedoso de un invento será básicamente el estado de la técnica cuando se presente la solicitud de patente, incluyendo las solicitudes que se hayan presentado con anterioridad, aunque no se hayan publicado en términos de ley. El carácter novedoso de la invención no se pierde si el mismo se ha divulgado tanto por el inventor como por su causahabiente, durante los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud de la patente o de la prioridad reconocida. La ley anterior se refería a esta situación indicando que el carácter novedoso podía perderse si se había hecho

accesible al público por cualquier medio que permitiera su ejecución. Hay pues una mayor flexibilidad en los casos de pérdida de novedad y una menor ambigüedad en los términos que regulan tal pérdida.

Originalidad. Debe ser el resultado de una actividad inventiva, entendida según la ley como "el proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia."

Aplicabilidad. Debe ser susceptible de su utilización industrial, esta característica existirá ante "la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica."

Para efectos de la ley no se consideran como inventos los desarrollos eminentemente intelectuales tales como principios teóricos o científicos, la mera divulgación de algo que ya existía en la naturaleza, la yuxtaposición de inventos ya existentes o las cuestiones metodológicas para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos, así como para tratamientos médicos en hombres o animales, las creaciones artísticas, creaciones estéticas, obras artísticas o literarias.

Las reivindicaciones aprobadas determinarán el derecho que confiera la patente, el cual no producirá efecto alguno contra terceros que los usaren en ciertas circunstancias señaladas expresamente por la ley.

La patente tendrá una vigencia de 20 años improrrogables, a partir de la fecha de la solicitud y previo pago de los derechos respectivos. La ley anterior establecía una duración de 14 años lapso que era demasiado corto según algunos autores.

"Uno de los mecanismos que de alguna forma están siendo utilizados de manera alternativa y creciente para proteger a los inventos e inventores en lugar

de las patentes son los llamados secretos industriales los que, junto con las patentes, son las alternativas por las que pueden optar las empresas para proteger alguna información tecnológica. A pesar de que no necesariamente coincide siempre un secreto industrial con un invento, su importancia ha ido en aumento en los últimos años. La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial define al secreto industrial y constituye un avance respecto de legislaciones precedentes. Sin embargo, el sistema de patentes sigue siendo de singular utilidad en áreas específicas como los fármacos y la biotecnología tanto vegetal como animal.⁵¹

Con respecto a la explotación de la invención patentada, consiste en la utilización del proceso patentado, la fabricación y distribución o la fabricación y comercialización del producto patentado, efectuadas en México por el titular de la patente.

La tramitación se inicia con la presentación de la solicitud por escrito ante el Instituto Mexicano de Protección Industrial por el inventor o causahabiente o representante. En el caso en que se haya presentado una solicitud de patente en el extranjero, se tomará como fecha esta última, siempre y cuando se presente en México dentro de los doce meses posteriores, salvo que los Tratados Internacionales determinen otra cosa. "Habrá una solicitud por cada invención, o varias en el caso de que conformen un único concepto inventivo, conceptos que serán comprobados por el Instituto Mexicano de Protección Industrial."⁵² La solicitud podrá contener las reivindicaciones tanto de procesos o instrumentos de fabricación como de productos. Si no se reúnen los requisitos de ley, y no se ha abandonado, la solicitud podrá transformarse en una de registro de modelo de utilidad o de diseño industrial, ello si el solicitante lo hace dentro de los tres meses posteriores a que el Instituto Mexicano de Protección Industrial haga el requerimiento para tal efecto. La solicitud de patente se publicará luego del

⁵¹ OTERO MUÑOZ, Ignacio. Op. cit. p. 301.

⁵² Ibidem. p. 366.

vencimiento de los 18 meses contados a partir de la solicitud, o la prioridad según el caso, y una vez cubierta la tarifa que corresponda, el Instituto Mexicano de Protección Industrial hará un examen de fondo, que la ley anterior denominaba examen de novedad apoyándose para ello el Instituto Mexicano de Protección Industrial en las instituciones nacionales o extranjeras que se crea conveniente con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad. En caso de concederse la patente, el Instituto Mexicano de Protección Industrial efectuará su publicación en la Gaceta, en caso de negarse, procederá el recurso de Reconsideración.

“Los derechos derivados de una patente podrán ser objeto de transmisión por dos vías:

- a) Por un convenio en el cual se transmitan total o parcialmente los derechos.
- b) Por un acuerdo en el que se otorgue una concesión de licencia para su explotación. La ley anterior hablaba de la posibilidad de transmisión de los derechos derivados de una patente vía testamentaria, aunque la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial no hace una mención directa al tema, establece que los derechos de una patente podrán transmitirse total o parcialmente con las formalidades señaladas en el derecho común. En estos casos se exige como requisito la validez que sea inscrita en el Instituto Mexicano de Protección Industrial.”⁵³

La Ley regula la posibilidad de que cualquier persona solicite el otorgamiento de una licencia obligatoria para explotación para el caso de invenciones, luego de tres años a partir del otorgamiento de la patente o a cuatro de la solicitud, lo que ocurra más tardíamente, trámite que deberá observar una serie de requisitos y términos establecidos en la ley, esta circunstancia no llega a ser como en otros países en que la falta de explotación se ha llegado a considerar como causa de caducidad.

⁵³ SERRANO MIGALLÓN, Fernando. Nueva Ley Federal del Derecho de Autor. Op. cit. p. 391.

La patente de invención será nula cuando la solicitud respectiva se abandone, se haya concedido por error, o cuando no se hayan respetado las disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, concretamente en lo referente a su patentabilidad. El Instituto Mexicano de Protección Industrial hará la declaración correspondiente de oficio o a petición del Ministerio Público Federal si la Federación tiene algún interés. Por otra parte, la patente caducará y caerá en el dominio público cuando venza su vigencia, por no pagar en tiempo los derechos correspondientes, o bien por haber transcurrido dos años y el titular no compruebe haber explotado el invento, en el caso de la primera licencia obligatoria.

El análisis doctrinal de la legislación, dadas sus muy recientes modificaciones y adiciones, está aún por realizarse, sin embargo, nadie podrá negar que se ha dado un paso hacia delante para ponerla al día, no sólo en relación del momento que vive la economía mexicana, sino también respecto de otras legislaciones extranjeras.

Dentro de las múltiples innovaciones la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, queremos insistir en dos: una, la referente a la duración de los derechos otorgados por una patente de invención, de 14 a 20 años, y dos, la posibilidad de solicitar y obtener una patente de invención en áreas antes prohibidas como los procesos de obtención de farmacoquímicos, medicamentos en general, bebidas y alimentos para consumo animal, etc.

Asimismo, tiene cuatro propósitos centrales:

1. "Auxiliar a los sectores productivos, para elevar su eficacia por medio de un mejoramiento de la innovación y de la tecnología.
2. Proteger a los consumidores y cuidar sus intereses, colaborando en la mejoría de la calidad de productos.
3. Coadyuvar al desarrollo de la Economía Nacional y participar en el proceso de su inserción en el ámbito internacional y,

4. Propiciar la modificación del marco jurídico, secundado en particular los cambios legislativos que en materia de propiedad industrial se están operando a escala mundial, tomando en cuenta las propuestas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de la que México forma parte. En este aspecto es importante destacar el concepto de explotación de un proceso patentado, el cual, tal como se indicó, deberá realizarse en un plazo razonable y excluye a la importación de un producto o proceso patentado como forma de explotación.⁵⁴

El nuevo régimen de las invenciones en México debe ser visto, como parte de las modificaciones necesarias para dar a la economía nacional los instrumentos jurídicos necesarios que apoyen y no obstaculicen la participación de la economía mexicana en los mercados internacionales. Con este tipo de reformas se trata de flexibilizar y agilizar los medios que permitan lograr los fines últimos del actual esfuerzo modernizador una economía más sana con una sociedad más justa.

De acuerdo al Tratado Internacional de Cooperación en Materia de Patente, el procedimiento por la tramitación de la patente, deberá ser por escrito y en el idioma del país de origen y del que lo recibe anotando todos los datos, figuras, dibujos, diseños y características de lo que se va a patentar.

VII. Procedimiento ante la autoridad en materia de patentes

El procedimiento ante la autoridad en materia de patentes, cambia de acuerdo a quien se le solicite, por ejemplo, para obtener una patente es preciso además presentar la solicitud correspondiente en España, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, o si se solicita una patente europea con designación de España, ante la Oficina Europea de Patentes.

⁵⁴ Ibidem. p. 294.

En la solicitud hay que incluir como un elemento absolutamente fundamental la descripción del invento, que permita la ejecución del mismo por parte de los terceros y unida a esa descripción unas reivindicaciones. Naturalmente, hay que pagar también una tasa.

“Las reivindicaciones tienen una gran importancia, una importancia extraordinaria, porque en ellas delimita el solicitante lo que considera que constituye la invención sobre la que se le debe atribuir el derecho exclusivo (artículo 26). Así pues, el derecho exclusivo de explotación se delimita por las reivindicaciones contenidas en la solicitud de patente, y ese contenido de las reivindicaciones debe interpretarse a la vista de la descripción y de los dibujos que la acompañan.”⁵⁵

Tan importantes son la descripción y las reivindicaciones, que para que pueda considerarse establecida la fecha de presentación de la solicitud, que es la determinante para el juicio comparativo sobre la novedad y la actividad inventiva, esa solicitud tiene que comprender la declaración de que se solicita la patente, la identificación del solicitante y una descripción y una o varias reivindicaciones.

Con la solicitud se inicia el procedimiento de concesión. Lo primero que tiene que hacer la Oficina Española de Patentes de Marcas es examinar los requisitos formales; y también puede denegar ya la solicitud si faltan los requisitos de patentabilidad, salvo la novedad y la actividad inventiva, que no son, en principio, examinadas por la Oficina. La Oficina sólo puede denegar la patente por falta de novedad cuando esta falta de novedad es manifiesta y notoria; pero en ningún caso puede denegar la solicitud por falta de actividad inventiva.

Es decir, que el examen de oficio se refiere a los requisitos formales y a los requisitos absolutos de patentabilidad, y excepcionalmente a la novedad cuando su falta sea manifiesta y notoria.

⁵⁵ GUIX CASTELLUI, Víctor. Op. cit. p. 361.

Si se supera ese examen de oficio, entonces se le hace saber al solicitante para que pida la realización del informe sobre el estado de la técnica dentro de los quince meses siguientes a la fecha de presentación.

Tradicionalmente se han distinguido varios sistemas de concesión de las patentes. Un sistema era sin examen previo de la novedad y de la actividad inventiva; otro sistema era con examen previo de la novedad y actividad inventiva, y un tercer sistema, que es el acogido en la Ley de Patentes, consiste en que la Oficina no puede denegar la patente por falta de novedad o actividad inventiva (a no ser que se trate, como se ha dicho, de falta notoria y manifiesta de novedad), pero sin embargo, lo que hace la Oficina es lo que se denomina el informe sobre el estado de la técnica. Es decir, un informe que pone a disposición del propio solicitante y de los terceros donde aparecen todas las anterioridades que desde el punto de vista de la Oficina Española de Patentes y Marcas pueden afectar a la actividad y a la novedad inventiva de la invención patentada. Es decir, que la Oficina no resuelve si la invención tiene o no tiene actividad inventiva o novedad: la Oficina se limita a ofrecer a los solicitantes y a los terceros, los resultados de una investigación donde aparecen qué documentos podrían destruir la novedad y la actividad inventiva. Esto es una ayuda a los terceros para defenderse en el caso de que consideren que esos documentos destruyen la novedad y la actividad inventiva. Esa ayuda puede ser importante a la hora de planificar la defensa ante los Tribunales frente a una acción por violación de la patente, planteando como reconvencción la demanda de nulidad; o directamente, sin necesidad de que se haya ejercitado una acción de violación, presentado una demanda de nulidad de la patente.

Así pues, ha de compararse la invención tal como aparece descrita en la solicitud de patente, con el estado de la técnica que existía en la fecha de prioridad. Y el estado de la técnica está integrado por todo lo que antes de esa fecha se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

En definitiva, todo aquello que en todo el mundo se había hecho accesible al público se considera que ya era conocido y que ya estaba integrado en el estado de la técnica. Observase, por tanto, que se trata de una ficción legal, establecida a favor de la seguridad jurídica. No hay que probar que efectivamente fuera más o menos conocida la regla técnica antes de la fecha de prioridad. Basta con considerar que antes de esa fecha un conocimiento había sido accesible al público, para que se considere que ese conocimiento era ya parte del estado de la técnica y por tanto susceptible de destruir la novedad y la actividad inventiva requeridas para la patentabilidad de las invenciones. Además, se incluye en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patente y de modelo de utilidad que hubieran sido presentadas antes de la fecha de prioridad, siempre que lleguen a ser publicadas. Pero se incluyen sólo para el juicio sobre la novedad.

Tenemos, por una parte, la descripción de la invención que ha de figurar en la solicitud de patente y esa descripción hay que compararla con el estado de la técnica, que es todo lo que antes de la fecha de prioridad había sido accesible al público en todo el mundo, y además las solicitudes españolas anteriores de patentes o de modelos de utilidad aunque no se hubieran hecho públicas, siempre lleguen a ser publicadas.

Evidentemente si la regla técnica que se pretende plantear ya estaba contenida en el estado de la técnica carecerá de novedad.

Pero a menudo lo que ocurre es que esa regla técnica no está contenida en el estado de la técnica exactamente igual que se describe en la solicitud de patente, sino con distintas modificaciones; cambiándola con otras reglas técnicas que también eran conocidas, etc. Por eso, es importante la exigencia de que la invención no sólo sea nueva, sino que también tenga actividad inventiva.

Se considera que la invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.

Es decir, que la novedad se juzga comparando la invención para la que se solicite la patente con cada uno de los conocimientos o reglas técnicas incluidos en el estado de la técnica individualmente considerados. Pero la actividad inventiva se juzga tomando en cuenta el conjunto del estado de la técnica y la capacidad que un técnico medio tiene de relacionar los distintos conocimientos que aparecen en ese estado de la técnica a efectos de la actividad inventiva no se hace, como en la novedad, comparando individualmente los distintos conocimientos y reglas técnicas con la invención que se pretende patentar, sino contemplando todos los conocimientos y reglas técnicas que están incluidos dentro del estado de la técnica y teniendo en consideración la capacidad de relacionarlos que tiene un técnico normal en la materia.

"Hay supuestos excepcionales en los que determinados conocimientos o reglas técnicas, que deberían estar incluidos en el estado de la técnica, sin embargo, no pueden incluirse en él para destruir la novedad o la actividad inventiva de la invención. Son los casos a los que se refiere el artículo 7 de la ley, esto es, cuando se trata de anticipaciones ocurridas en los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud en la Oficina Española de Patentes y Marcas, que han sido consecuencia directa o indirecta de un abuso evidente frente al solicitante o su causahabiente; de que el solicitante o su causante hayan exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas, o de los ensayos efectuados por el solicitante o por sus causante, siempre que no impliquen una explotación o un ofrecimiento comercial del invento."⁵⁶

En todos estos casos, esos conocimientos que están incorporados al estado de la técnica, sin embargo, no se pueden tomar en consideración para destruir la novedad o la actividad inventiva de la invención que se pretende patentar.

⁵⁶ GUIX CASTELLUI, Víctor. Op. cit. p. 368.

Sabemos, pues, qué es lo que se puede patentar. Ahora hay que determinar quién puede solicitar la patente, es decir, los requisitos subjetivos del solicitante de la patente, quién tiene derecho a la patente.

Tiene derecho a la patente el inventor o sus causa-habientes.

Ahora bien, el inventor no tiene un derecho absoluto a obtener una patente para su invento. Porque si otra persona ha realizado independientemente el mismo invento y ha presentado la solicitud de patente antes, entonces el inventor que solicitó después la patente para la misma invención no tendrá derecho a obtener la patente, por la razón fundamental de que su solicitud es posterior, lo que implica que en el momento de ser presentada la invención ya carece del requisito de novedad. A este tema se refiere el artículo 10.3 de la Ley de Patentes.

En la inmensa mayoría de los casos las invenciones no las realizan inventores autónomos, sino que las invenciones son realizadas casi siempre como consecuencia de tareas de investigación dentro de las empresas. Por eso la inmensa mayoría de las patentes se solicitan para las que se denominan invenciones laborales.

Pues bien, en el caso de que la invención sea realizada por un trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios con una empresa, y sea fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, entonces el derecho a la patente pertenece al empresario.

Puede ocurrir, no obstante, que en determinados casos un trabajador que no ha sido contratado para investigar, realiza sin embargo, una invención, pero utilizando conocimientos adquiridos dentro de la empresa o medios proporcionados por ésta, de tal manera que esos conocimientos o esos medios

hayan sido de importancia evidente para la realización del invento. En este caso no pertenece el invento al empresario, pero si que puede pedir al inventor que se le transmita la titularidad de la invención o puede pedir también reservarse un derecho de utilización de la invención. Este derecho a asumir la titularidad a cambio de una compensación económica o a reservarse un derecho de utilización es debido a la contribución que los conocimientos de la empresa o los medios facilitados por ésta han supuesto para la realización del invento.

VIII. Procedimiento Internacional

El Tratado Internacional de Cooperación en Materia de Patentes, consagra el principio general de que el derecho a la Patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y es transmisible por todos los medios que el derecho reconoce, correspondiendo el derecho a obtener la Patente en común, cuando la invención hubiere sido realizada por varias personas conjuntamente, presumiéndose, finalmente, que el solicitante de una Patente en la Oficina de Patentes y Marcas, está legitimado para ejercer el derecho a la Patente. Se trata simplemente de una presunción iuris tantum, como veremos más adelante.

Análogos problemas a los que se presentan para definir el concepto de invención, a los que antes nos hemos referido, se presentan en cuanto a la delimitación de inventor o, mejor dicho, de la persona o personas que tienen derecho a la obtención de la Patente.

Resulta evidente que la invención constituye una creación intelectual, fruto de la actividad humana o, cada vez más, de un equipo de personas, que no queda plasmada en una mera idea, sino en una regla técnica, novedosa, con actividad inventiva e industrializable. Pero, no basta con ello.

En efecto, los derechos dimanantes de la Patente de Invención se producen, no sólo por el hecho de ser inventor, sino por el hecho de haber

solicitado y habersele concedido la inscripción registral de la correspondiente Patente.

Respecto al Procedimiento Internacional para la obtención de la patente se deberá observar lo siguiente:

1. Un ejemplar de la solicitud internacional será conservado por la Oficina receptora (Copia para la Oficina receptora), Otro ejemplar (Ejemplar original) será transmitido a la Oficina Internacional y otro ejemplar (Copia para la búsqueda) será transmitido a la Administración competente encargada de la búsqueda internacional prevista en el artículo 16, de conformidad con lo previsto en el Reglamento.
2. El ejemplar original será considerado el ejemplar auténtico de la solicitud internacional.
3. Se considerará retirada la solicitud internacional si la Oficina Internacional no recibe el ejemplar original en el plazo prescrito.

ARTÍCULO 13. POSIBILIDAD PARA LAS OFICINAS DESIGNADAS DE RECIBIR COPIA DE LA SOLICITUD INTERNACIONAL.

1. Cualquier Oficina designada podrá pedir a la Oficina Internacional una copia de la solicitud internacional antes de la comunicación prevista en el artículo 20; la Oficina Internacional remitirá esa copia a la Oficina designada lo antes posible, tras la expiración del plazo de un año desde la fecha de prioridad.
2. A. El solicitante podrá remitir en todo momento a cualquier Oficina designada una copia de su solicitud internacional.

B. El solicitante podrá pedir en todo momento a la Oficina Internacional que remita a cualquier Oficina designada una copia de su solicitud internacional; la Oficina Internacional remitirá dicha copia lo antes posible a la Oficina designada.

- C. Cualquier Oficina nacional podrá notificar a la Oficina Internacional que no desea recibir las copias previstas en el apartado b); en tal caso, dicho apartado no será de aplicación con respecto a esa Oficina.

ARTÍCULO 14. IRREGULARIDADES EN LA SOLICITUD INTERNACIONAL.

1. A. La Oficina receptora comprobará si la solicitud internacional contiene alguna de las irregularidades siguientes:
 - I. No está firmada en la forma prevista en el Reglamento;
 - II. No contiene las indicaciones prescritas relativas al solicitante;
 - III. No contiene un título;
 - IV. No contiene un resumen;
 - V. No cumple los requisitos materiales prescritos, en la medida prevista en el Reglamento.
- B. Si la Oficina receptora comprueba la existencia de alguna de esas irregularidades invitará al solicitante a corregir la solicitud internacional en el plazo prescrito; en su defecto, se considerará retirada la solicitud y la Oficina receptora así lo declarará.
2. Si en la solicitud internacional se mencionan dibujos, y éstos no están incluidos en la solicitud, la Oficina receptora lo comunicará al solicitante quien podrá remitir esos dibujos en el plazo prescrito; en este caso, la fecha de presentación internacional será la recepción de dichos dibujos por la Oficina receptora. En caso contrario, se considerará inexistente cualquier referencia a tales dibujos.
3. A. Si la Oficina receptora comprueba que las tasas prescritas en el artículo 3.4.IV) no han sido pagadas en el plazo estipulado o que la tasa prescrita por el artículo 4.2 No ha sido pagada respecto a cualquiera de los Estados

designados, se considerará retirada la solicitud internacional, y la Oficina receptora así lo declarará.

- B. Si la Oficina receptora comprueba que la tasa prescrita por el artículo 4.2 Ha sido pagada en el plazo estipulado respecto a uno o varios Estados designados (Pero no para todos), se considerará retirada la designación de los Estados para los cuales no ha sido pagada la tasa en el plazo estipulado, y la Oficina receptora así lo declarará.
4. Si después de haber sido otorgada a la solicitud internacional una fecha de presentación internacional, la Oficina receptora comprueba, dentro del plazo prescrito, que no se ha cumplido en esa fecha alguno de los requisitos enumerados en los puntos I) a III) del artículo 11.1, Se considerará retirada la solicitud, y la Oficina receptora así lo declarará.

ARTÍCULO 15. BÚSQUEDA INTERNACIONAL.

1. Cada solicitud internacional será objeto de una búsqueda internacional.
2. La búsqueda internacional tendrá por finalidad descubrir el estado de la técnica pertinente.
3. La búsqueda internacional será efectuada sobre la base de las reivindicaciones, teniendo en cuenta la descripción y los dibujos (En su caso).
4. La Administración encargada de la búsqueda internacional prevista en el artículo 16 se esforzará por descubrir el estado de la técnica pertinente en la medida en que se lo permitan sus posibilidades y, en todo caso, deberá consultar la documentación especificada por el Reglamento.
5. A. El titular de una solicitud nacional presentada en la Oficina nacional de un Estado contratante o en la Oficina que actúe por tal Estado, podrá pedir que se efectúe respecto a esa solicitud una búsqueda semejante a una

búsqueda internacional (Búsqueda de tipo internacional), si la legislación nacional de ese Estado lo permite, y en las condiciones previstas por dicha legislación.

- B. Si la legislación nacional del Estado contratante lo permite, la Oficina nacional de dicho Estado o la Oficina que actúe por tal Estado podrá someter toda solicitud internacional que se le presente a una búsqueda de tipo internacional.
- C. La búsqueda de tipo internacional será efectuada por la Administración encargada de la búsqueda internacional prevista en el artículo 16, que sería competente para proceder a la búsqueda internacional si la solicitud nacional fuese una solicitud internacional presentada en la Oficina prevista en los apartados a) y b). Si la solicitud nacional estuviera redactada en un idioma en el que la Administración encargada de la búsqueda internacional considera que no está en capacidad de actuar, la búsqueda de tipo internacional se efectuará sobre la base de una traducción preparada por el solicitante en uno de los idiomas prescritos para las solicitudes internacionales que dicha Administración se haya comprometido a aceptar para las solicitudes internacionales. La solicitud nacional y la traducción, cuando se exija, deberán presentarse en la forma establecida para las solicitudes internacionales.

ARTÍCULO 16. ADMINISTRACIÓN ENCARGADA DE LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL.

1. La búsqueda internacional será efectuada por una Administración encargada de la búsqueda internacional, que podrá ser una Oficina nacional o una organización intergubernamental, como el Instituto Internacional de Patentes, cuyas obligaciones incluyan el establecimiento de informes de búsqueda documental sobre el estado de la técnica respecto a invenciones objeto de solicitudes de patente.
2. Si, hasta que se establezca una Administración única encargada de la búsqueda internacional, existiesen varias Administraciones encargadas de

la búsqueda internacional, cada Oficina receptora deberá especificar la Administración o Administraciones competentes para proceder a la búsqueda de las solicitudes internacionales presentadas en dicha Oficina, conforme a las disposiciones del acuerdo aplicable mencionado en el párrafo 3.B).

3. A. Las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional serán designadas por la Asamblea. Podrá designarse Administración encargada de la búsqueda internacional a toda Oficina nacional y organización intergubernamental que satisfagan las exigencias previstas en el apartado c).
- B. La designación estará condicionada al consentimiento de la Oficina nacional u organización intergubernamental de que se trate y a la conclusión de un acuerdo, que deberá ser aprobado por la Asamblea, entre dicha Oficina u organización y la Oficina Internacional. El acuerdo, deberá especificar los derechos y obligaciones de las partes y, en particular, el compromiso formal de dicha Oficina u organización de aplicar y observar todas las reglas comunes de la búsqueda internacional.
- C. El Reglamento prescribirá las exigencias mínimas, particularmente en lo que se refiere al personal y la documentación, que deberá satisfacer cada Oficina u organización para poder ser designada y las que deberá continuar satisfaciendo para permanecer designada.
- D. La designación se hará por un período determinado que podrá ser prorrogado.
- E. Antes de adoptar una decisión sobre la designación de una Oficina nacional o de una organización intergubernamental o la prórroga de su designación, o antes de que expire tal designación, la Asamblea oír a la Oficina u organización de que se trate y pedirá la opinión del Comité de Cooperación Técnica previsto en el artículo 56, una vez que haya sido creado dicho Comité.

Finalmente, y a manera de resumen podemos decir que, si el procedimiento en el seno de la Administración encargada de la búsqueda internacional será el

determinado por el presente Tratado, el Reglamento y el Acuerdo que la Oficina Internacional concluya con dicha Administración, conforme a lo establecido en el Tratado y el Reglamento.

Si la Administración encargada de la búsqueda internacional estima:

Que la solicitud internacional se refiere a una materia en relación con la cual no está obligada a proceder a la búsqueda según el Reglamento, y decide en este caso no proceder a la búsqueda, o, que la descripción, las reivindicaciones o los dibujos no cumplen las condiciones prescritas, de tal modo que no puede efectuarse una búsqueda provechosa, dicha Administración así lo declarará y notificará al solicitante y a la Oficina Internacional que no se establecerá el informe de búsqueda internacional.

Si alguna de las situaciones mencionadas en el apartado a) sólo existiese en relación con ciertas reivindicaciones, el informe de búsqueda internacional así lo indicará para estas reivindicaciones, estableciéndose para las demás en la forma prevista en el artículo 18.

Si la Administración encargada de la búsqueda internacional estima que la solicitud internacional no satisface la exigencia de unidad de la invención tal como se define en el Reglamento, invitará al solicitante a pagar tasas adicionales. La Administración encargada de la búsqueda internacional establecerá el informe de búsqueda internacional sobre las partes de la solicitud internacional que guarden relación con la invención mencionada en primer lugar en las reivindicaciones (Invención principal) y, si las tasas adicionales requeridas han sido pagadas en el plazo prescrito, sobre las partes de la solicitud internacional que guarden relación con las invenciones para las que hayan sido pagadas dichas tasas.

La legislación nacional de cualquier Estado designado podrá prever que, cuando la Oficina nacional de ese Estado estime justificada la invitación de la Administración encargada de la búsqueda internacional mencionada en el

apartado a), y cuando el solicitante no haya pagado todas las tasas adicionales, las partes de la solicitud internacional que, consecuentemente, no hayan sido objeto de búsqueda se consideren retiradas a los efectos de ese Estado, a menos que el solicitante pague una tasa especial a la Oficina nacional de dicho Estado.

CAPÍTULO V

APLICACIÓN DEL P.C.T EN MÉXICO

“En los últimos años, la OMPI ha ido fortaleciendo cada vez más su cooperación para una mayor participación en los sistemas de protección mundial y una aplicación más eficaz de los mismos. Estos sistemas incluyen: el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (sistema del PCT), el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y su Protocolo (sistema de Madrid) y el Arreglo de La Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (sistema de La Haya). Se han llevado a cabo diversas actividades para atender las solicitudes de los distintos países y grupos beneficiarios, con el fin de aumentar la relevancia de estos sistemas para los países en desarrollo y los países en transición y asegurar que estos países aprovechen plenamente las ventajas que de ellos se derivan.”⁵⁷ A continuación se destacan los avances realizados y los objetivos principales fijados por la División de Países en Desarrollo del PCT en relación con la promoción y la aplicación del sistema de protección mundial del PCT, incluyendo a México.

I. Datos estadísticos

“La ventaja principal del PCT en nuestro país es que permite ahorrar trabajo y tiempo a los solicitantes que buscan proteger invenciones por patente en varios países, a la vez que el trabajo de las oficinas nacionales se vuelve más eficaz, sencillo y económico. Asimismo, facilita y acelera el acceso del público a la información técnica contenida en los documentos que describen nuevas invenciones.”⁵⁸

Para fomentar la cooperación económica con los países extranjeros, es importante que una nación adapte su economía a las normas internacionales,

⁵⁷ JALIFE DAHER, Mauricio. Op. cit. p. 309.

⁵⁸ DÍAZ DE LEÓN, Marco Antonio. Op. cit. p. 291.

incluso en el ámbito de las patentes. Al adherirse al PCT, el sistema de patentes de un país resulta más interesante para presentar solicitudes de patentes, ofreciendo así más posibilidades de estimular las inversiones y la transferencia de tecnología y de promover las actividades inventivas a nivel nacional. Se trata indudablemente de una herramienta útil que puede contribuir a la reducción de la brecha tecnológica entre los países en desarrollo y los países industrializados, siempre y cuando se use de forma eficaz.

Los países en desarrollo reconocen cada vez más las ventajas del sistema del PCT. Su utilidad para los países en desarrollo ha quedado demostrada por el incremento considerable, en los últimos años, del número de Estados miembros correspondientes a países en desarrollo y de solicitudes internacionales recibidas de estos países. Estos hechos han llevado a una necesidad creciente de cooperación y formación en los países en desarrollo, para asegurar la aplicación efectiva del PCT. A fin de cubrir dicha necesidad, la División de Países en Desarrollo del PCT ha incrementado sus esfuerzos para promover el acceso al sistema del PCT y mejorar su uso, así como para acercar más el PCT a los usuarios de los países en desarrollo y facilitar el acceso a la información tecnológica por parte de esos países.

Aumento del número de Estados miembros

“En 1995, de los 83 Estados Contratantes del PCT, 33 eran países en desarrollo, cifra que representaba el 39,8% de todos los Estados Contratantes. En el año 2000, de los 109 que se habían unido al PCT, 55 eran países en desarrollo. En el período de enero de 2001 a junio de 2002, siete países se adhirieron al PCT, todos ellos países en desarrollo. Estos países son: Ecuador, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Omán, San Vicente y las Granadinas, Túnez y Zambia. Así, hasta finales de junio de 2002, los países en desarrollo representaban el 53,4% del total de 116 Estados Contratantes del PCT.”⁵⁹

⁵⁹ GUIX CASTELLUI, Victor. Op. cit. p. 431.

En lo que respecta a la presentación de solicitudes internacionales por parte de los países en desarrollo, también se ha observado un incremento similar del número de solicitantes procedentes de países en desarrollo. "En 1995, de las 38.906 solicitudes PCT, 400 fueron presentadas por solicitantes de países en desarrollo, cifra que suponía el 1% del total de solicitudes presentadas. En el año 2000, dicho porcentaje había alcanzado el 3,5%. De las 90.948 solicitudes PCT presentadas en todo el mundo en el año 2000, 3.151 procedían de países en desarrollo."⁶⁰

"En 2001, la Oficina Internacional de la OMPI recibió 103.947 solicitudes PCT presentadas en las Oficinas receptoras de todo el mundo. Esto supuso un incremento del 14,3% con respecto a las cifras del año 2000. En el caso de las solicitudes PCT de países en desarrollo, el incremento total fue de un 70,6% con respecto al 2000. Esto significa que se recibió un total de 5.379 solicitudes PCT de países en desarrollo, cifra que representa el 5,2% del total de solicitudes PCT recibidas en 2001."⁶¹

De las 5.379 solicitudes PCT recibidas en 2001 de países en desarrollo, el mayor número procedía de la República de Corea (2.318), China (1.670), Sudáfrica (418), India (316), Singapur (258), Brasil (193) y México (107).

Durante el primer semestre de 2002, los solicitantes de países en desarrollo presentaron 2.593 solicitudes PCT.

Entrada en la fase nacional

El número de solicitudes que entran en la fase nacional en los países en desarrollo que son Estados miembros refleja, en cierta medida, el interés de las empresas extranjeras en la cooperación económica y tecnológica con los países en desarrollo en cuestión. Recientemente, el número de entradas en la fase

⁶⁰ SERRANO MIGALLÓN, Fernando. La Propiedad Industrial en México. Op. cit. p. 306.

⁶¹ *Ibidem*. p. 307.

nacional del PCT se ha disparado en algunos países en desarrollo con economías en pleno crecimiento. El siguiente cuadro muestra las entradas en la fase nacional del PCT en 2001 y el incremento porcentual con respecto a las cifras del 2000 de algunos países en desarrollo. Esta información ha sido suministrada por las oficinas nacionales de dichos países.

<i>"País</i>	<i>Entrada en la fase nacional del PCT 2001</i>	<i>% Incremento con respecto al 2000</i>
China	19.031 20,4	
Cuba	183 22,8	
India*	6.115 215,3	
Indonesia	2.911 5,9	
México	10.592 105,9	
República de Corea	16.992	12,3
Sudáfrica*	4.650 320,0	
Trinidad y Tabago	193	45,1 ⁶²

La India quedó obligada por el PCT el 7 de diciembre de 1998 y Sudáfrica el 16 de marzo de 1999. El número de solicitudes PCT que entran en la fase nacional en un país durante los primeros 18 meses siguientes a la adhesión al PCT suele ser bajo, debido a que la mayoría de las solicitudes PCT entran en la fase nacional 30 meses después de la fecha de prioridad, lo cual implica, en la mayoría de los casos, un retraso de 18 meses.

Promoción de la adhesión al sistema del PCT y de un uso más adecuado del mismo por parte de los países en desarrollo y los países en transición

Las funciones principales de la División de Países como en nuestro en Desarrollo del PCT incluyen la promoción de la adhesión al PCT, la difusión de

⁶² <http://www.pct.com.mx>.

información sobre el PCT y la creación de capacidades en los países en desarrollo y los países en transición para que se usen esos conocimientos con eficacia en sus políticas y sus programas sobre cuestiones relativas al PCT o a las patentes. La División apoya este proceso celebrando seminarios y talleres sobre el PCT. Al organizar actividades relacionadas con el PCT para distintos grupos de países en desarrollo, se tuvieron en cuenta diversos enfoques basados en sus necesidades y sus situaciones específicas. Las actividades destinadas a promover un uso mayor del PCT en los países en transición están previstas para la segunda mitad de este año y para el próximo año. La División cuenta en la actualidad con nueve funcionarios de categoría profesional encargados de cubrir diferentes regiones/grupos de países de todo el mundo.

“Durante el período de enero de 2001 a junio de 2002, los seminarios organizados en cooperación con las oficinas nacionales se dirigieron a una amplia gama de sectores del mercado. El objetivo es alcanzar a muchos sectores en un país para informarlos acerca de las ventajas que ofrece el PCT para los países en desarrollo. Estos sectores incluyen los inventores, los institutos de investigación, los juristas y los funcionarios de las oficinas de propiedad intelectual. Gran parte de la labor de creación de capacidades se desarrolla a nivel nacional, subregional y regional.”⁶³

Es costumbre de la OMPI acoger en Ginebra a dos funcionarios de un nuevo Estado Contratante para dispensarles una formación de una semana sobre los procedimientos del PCT. Si así lo solicita un país en desarrollo tras su adhesión al PCT, se suele organizar un seminario sobre el PCT en dicho país. Después de este seminario, pueden celebrarse talleres de formación sobre el PCT dirigidos al personal de las oficinas de propiedad intelectual, en los que participan un número limitado de representantes del sector privado. Estos talleres tratan sobre la tramitación propiamente dicha de las solicitudes PCT y han resultado muy valiosos para la aplicación del PCT en los nuevos Estados Contratantes.

⁶³ *Ibidem.* p. 31.

“Tras la adhesión de un país al PCT, la OMPI suele suministrar a la oficina de patentes del país una estación de trabajo con un lector de DVD, así como los DVD-ROM SPACE World en los que están incluidas todas las solicitudes PCT. Como muchas invenciones importantes son objeto de solicitudes PCT, la oficina de patentes puede usar esta valiosa fuente de información sobre patentes para llevar a cabo búsquedas relativas al estado anterior de la técnica, así como investigación industrial y tecnológica. Con el fin de ayudar a las oficinas nacionales pertinentes a que usen eficazmente las estaciones de trabajo con lector de DVD, se han organizado seminarios especiales sobre información de patentes relativa al PCT. La creación de estos seminarios ha tenido mucho éxito.”⁶⁴

La División de Países en Desarrollo del PCT colabora estrechamente con otros sectores de la Organización, en especial con la Oficina del PCT y las Oficinas Regionales. De esta cooperación intersectorial han nacido los seminarios celebrados conjuntamente con las Oficinas, que incluyen, *Inter. alia*, presentaciones sobre el PCT. El objetivo de las actividades propuestas es, pues, ofrecer una respuesta más adaptada a las demandas de los países en desarrollo.

En los últimos años, las más altas instancias gubernamentales de los países en desarrollo han expresado su más vivo interés en la propiedad intelectual. En lo referente al PCT, esto ha quedado demostrado con el establecimiento, en algunos países, de comisiones encargadas de redactar textos legislativos para acelerar la adhesión al PCT. Se llevaron a cabo varias misiones de asesoramiento a países en desarrollo para dar una más amplia difusión de lo que es el PCT y centrarse en los intereses de los encargados de la formulación de políticas. Es importante resaltar que las misiones de asesoramiento sólo se llevan a cabo previa petición, y cuando necesitan aclararse cuestiones relativas al PCT que permitan consolidar el deseo del país de adherirse al PCT o extender el uso del PCT en el país.

⁶⁴ RANGEL MEDINA, David. Derecho de la Propiedad Industrial. Op. cit. p. 269.

En nuestro país se está dando la aplicación del P.C.T. mediante seminarios especializados, sesiones de formación y visitas a las empresas, también se ha fortalecido la capacidad de las empresas y las instituciones especializadas de los países en desarrollo para beneficiarse del uso del sistema del PCT. Estas actividades fueron organizadas particularmente en los países en desarrollo que cuentan con muchos usuarios del sistema, y se centraron en grupos de beneficiarios específicos, tales como las empresas, los agentes de patentes y las universidades, con el propósito de promover un uso más adecuado del PCT y de atender cuestiones prácticas planteadas por su uso.

CONCLUSIONES

PRIMERA: La patente es un Derecho Subjetivo que concede al titular, la explotación en exclusiva de su invento con determinadas limitaciones como la territorialidad y la temporalidad.

SEGUNDA: El Derecho exclusivo de uso o explotación de una invención se obtiene mediante la patente que otorga el Estado al particular que solicite tal privilegio, obviamente, cumpliendo las formalidades o requisitos que el Estado le solicite para tal efecto

TERCERA: La invención constituye el núcleo del Derecho de Patentes por eso los requisitos de patentabilidad ha de analizarse en relación con la invención de determinada, y por ende, la mayoría de las legislaciones sobre propiedad industrial determinan el concepto de invención en sentido negativo, es decir, destacando en alguno de sus artículos lo que no se considera invención y lo que no es patentable.

CUARTA: El titular de la patente ostenta un monopolio Jurídico absoluto durante la vigencia de la duración de la patente, pues puede prohibir la fabricación y/o comercialización del producto patentado.

QUINTA: No existe una patente mundial, en este sentido, por lo general tienen vigencia en el país donde han sido concedidas, aunque por virtud de los tratados internacionales como el P.C.T. pueden en algunos casos extender su ámbito de validez.

SEXTA: En virtud del principio de territorialidad la protección de cada patente quedaba limitada solo al territorio del Estado otorgante por ende hubo la necesidad de crear tratados de cooperación en Materia de patentes, tal es el caso del Tratado Internacional de Cooperación en Materia de Patentes. Para una Mejora Mayor Protección de la patente registrada.

SÉPTIMA: Con la creación del Tratado Internacional de Cooperación en Materia de Patentes se ponen en práctica medidas para asegurar un mercado comunitario de productos protegidos por patentes y por productos de marca como la creación de una patente comunitaria cuya protección se extendiese a los territorios que integren los países adheridos al pacto.

OCTAVA: El Tratado Internacional de Cooperación en Materia de Patentes P.C.T. contiene el principio de trato nacional y el principio de la nación más favorecidas es decir igualdad en el trato a los nacionales de cualesquiera de los países firmantes e igualar las condiciones de preferencia que existan de uno de los nacionales de una de las partes de manera automática y sin mayor trámite a los nacionales del otro país.

NOVENA. El Tratado Internacional de Cooperación en Materia de Patentes (P.C.T.) dispone que cada país puede aplicar su Ley en requisitos de procedibilidad o de patentabilidad lo que significa que el instituto local deberá revisar todas las conclusiones de la oficina internacional para determinar la aplicabilidad o no de estas conclusiones en el país respectivo.

DÉCIMA: Una de las ventajas de México al adherirse al Tratado Internacional de Cooperación en Materia de Patentes es que no será necesario implementar las leyes y reglamentos para hacer efectivas las disposiciones establecidas en él, en virtud de la absoluta congruencia con la Ley de Propiedad Industrial, así como la Ley Federal de Derechos de Autor.

BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ SOBERANIS, Jaime. La Regulación de las Inventiones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología. 3ª edición, Ed. Pomúa, México, 2000.

AMOR FERNÁNDEZ, Antonio. La Propiedad Industrial en el Derecho Internacional. 3ª edición, Ed. Trillas, México, 2000.

BECERRA RAMÍREZ, Manuel. Estudio de Derecho Intelectual en homenaje al Profesor David Rangel Medina Lima.

BEUCHEA MAYER, Guillermo. Las Marcas y Patentes en el Extranjero. 6ª edición, Ed. Bosch, España, 2000.

BODEN HAUSEN, Georges. Guía para la Protección de Patentes y Marcas en el Exterior. 3ª edición, Ed. Themis, Suiza, 2000.

BOGSH, Arpad. La Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Vol. II. 7ª edición, Ed. Bosch, España, 2000.

DE HUERTA HERRERO, Pedro. Estudio de las Marcas y Patentes de Fábrica. 2ª edición, Ed. Trillas, México, 2000.

DÍAZ DE LEÓN, Marco Antonio. Delimitación Intrafamiliar y Delitos Contra Derechos de Autor. 10ª edición, Ed. Pomúa, México, 2000.

FARELL CUBILLAS, Argenio. El Sistema Mexicano de Derechos de Autor. 6ª edición, Ed. UNAM, México, 1990.

GUIX CASTELLUI, Víctor. Patentes de Invención. 3ª edición, Ed. Bosch, España, 1999.

HALIFE DAHER, Mauricio. Aspectos Legales de las Marcas en México. 6ª edición, Ed. Sista, México, 2000.

JALIFE DAHER, Mauricio. Crónica de Propiedad Intelectual. 3ª edición, Ed. Sista, México, 2001.

MANTILLA MOLINA, Roberto. Derecho Mercantil. 19ª edición, Ed. Porrúa, México, 1996.

MATEOS M, Agustín. Etimologías Grecolatinas del Español. 6ª edición, Ed. Esfinge, México, 1998.

MENDIETA, Sonia. Evolución de las Marcas. 2ª edición, Ed. Trillas, México, 1999.

MISERACHS, Paúl. La Propiedad Intelectual. 2ª edición, Ed. Themis, España, 1997.

NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de Marcas. 10ª edición, Ed. Porrúa, México, 1995.

OBON LEÓN, Juan Ramón. El Marco Jurídico Administrativo del Derecho de Autor. 2ª edición, Ed. UNAM, México, 1999.

OTERO MUÑOZ, Ignacio. El Derecho de Autor y su Registro en México. 6ª edición, Ed. SEP, México, 1998.

PÉREZ, Rafael. Derecho Económico Internacional. 3ª edición, Ed. Sista, México, 2001.

RANGEL MEDINA, David. Derecho de la Propiedad Industrial. 8ª edición, Ed. Porrúa, México, 2000.

RANGEL MEDINA, David. Las Marcas y sus Leyendas Obligatorias. 3ª edición, Ed. Porrúa, México, 1996.

RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho M. 2ª edición, Ed. Libros de México, México, 1960.

RODRÍGUEZ TAPIA, José Miguel. Los Derechos de Autor a Nivel Internacional. 2ª edición, Ed. Tipográfica, Argentina, 1999.

SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ, César. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. 3ª edición, Ed. Porrúa, México, 2000.

SERRANO MAGALLÓN, Fernando. Nueva Ley Federal del Derecho de Autor. 2ª edición, Ed. Porrúa, México, 1998.

SERRANO MIGALLÓN, Fernando. La Propiedad Industrial en México. 3ª edición, Ed. Porrúa, México, 2000.

VINAMARTA PASCHKES, Carlos. La Propiedad Intelectual. 3ª edición, Ed. Trillas, México, 2001.

LEGISLACIÓN

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 2ª edición, Ed. Sista, México, 2004.

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR. 2ª edición, Ed. Porrúa, México, 2004.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCAS SEMEJANTES PARA PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN CLASES DISTINTAS. 2ª edición, Ed. Porrúa, México, 2004.

LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 2ª edición, Ed. Porrúa, México, 2004.

LEY SOBRE DERECHO DE PROPIEDAD O PERFECCIONADORES DE ALGÚN RAMO DE INDUSTRIA.

LEY DE MARCAS DE FÁBRICAS.

LEY DE PATENTES DE INVENCÓN O PERFECCIONAMIENTO.
LEY DE PATENTES DE INVENCÓN.

LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO.

LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES.

LEY DE PATENTES DE INVENCÓN

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

LEY DE INVENCIONES Y MARCAS

DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS

Diccionario de la Real Academia de la Lengua. 11ª edición, Ed. Grolier, México, 2001.

DE PINA, Rafael. Diccionario de Derecho. 9ª edición, Ed. Porrúa, México, 2000.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS. Diccionario Jurídico Mexicano. T. P-Z. 10ª edición, Ed. Porrúa, México, 2000.

OTRAS FUENTES

<http://www.pct.com.mx>