

00761

4  
24.



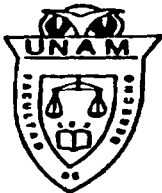
**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA  
DE MÉXICO**

**FACULTAD DE DERECHO.**

**DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO.**

**LAS PATENTES. ALTERNATIVAS PARA LA REDUCCIÓN  
DE SUS COSTOS Y OBTENCIÓN DE BENEFICIOS.**

**T E S I S  
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE  
MAESTRA EN DERECHO  
P R E S E N T A  
NORKIS ARTEAGA MORALES**



**ASESOR DE TESIS: DR. DAVID RANGEL MEDINA.**

**Cd. Universitaria, México, D.F. Noviembre de 1997.**

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**



Universidad Nacional  
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

**Biblioteca Central**



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

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

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

## ÍNDICE.

**Pág.**

<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>4</b>
<b>CAPÍTULO PRIMERO. LAS PATENTES COMO DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. CONCEPTOS FUNDAMENTALES</b> .....	<b>9</b>
<b>I- MODALIDADES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL</b> .....	<b>9</b>
<b>II- LAS PATENTES</b> .....	<b>13</b>
1.- Requisitos de patentabilidad.....	15
2.- Excepciones de patentabilidad .....	18
3.- Las solicitudes de patentes .....	20
4.- Documentos básicos para las solicitudes de patentes.....	22
5.-Examen de forma.....	31
6.-Publicación.....	32
7.- Informe de búsqueda.....	33
8.- Examen de fondo.....	33
9.- Concesión, denegación o abandono.....	34
<b>III- OBLIGACIONES DEL TITULAR DE UNA PATENTE</b> .....	<b>36</b>
<b>IV- DERECHOS QUE CONCEDEN LAS PATENTES</b> .....	<b>38</b>
<b>V- OTRAS VENTAJAS DE LAS PATENTES</b> .....	<b>41</b>
<b>CAPÍTULO SEGUNDO. EL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT)</b> .....	<b>44</b>
<b>I- ¿QUÉ ES EL PCT?</b> .....	<b>44</b>
<b>II- FUNCIONAMIENTO DEL PCT</b> .....	<b>46</b>

<b>III- PROCEDIMIENTO SEGÚN EL CAPÍTULO I DEL PCT.....</b>	<b>48</b>
1.- Solicitud internacional. Forma y contenido.....	48
2.- Informe de búsqueda internacional.....	52
3.- Publicación internacional.....	59
4.- Fase Nacional. Oficinas designadas.....	60
<b>IV- PROCEDIMIENTO SEGÚN EL CAPÍTULO II DEL PCT.....</b>	<b>63</b>
1.- Examen preliminar internacional.....	63
2.- Fase Nacional. Oficinas elegidas.....	68
<b>VENTAJAS DEL PCT.....</b>	<b>68</b>
<b>CAPÍTULO TERCERO. ANÁLISIS ECONÓMICO COMPARATIVO DE UNA SOLICITUD DE PATENTE UTILIZANDO LA VÍA TRADICIONAL Y LA VÍA DEL PCT.....</b>	<b>72</b>
<b>I- PRESENTACIÓN DE UN CASO PRÁCTICO SUSCEPTIBLE DE PATENTARSE.....</b>	<b>72</b>
<b>II- SOLICITUD DE LA PATENTE VÍA TRADICIONAL.....</b>	<b>72</b>
<b>III- SOLICITUD DE LA PATENTE VÍA PCT.....</b>	<b>77</b>
<b>IV- RESULTADOS DEL ANÁLISIS COMPARATIVO.....</b>	<b>82</b>
<b>CAPÍTULO CUARTO. LA LICENCIA DE PATENTES.....</b>	<b>87</b>
<b>LA LICENCIA DE PATENTES. CONSIDERACIONES GENERALES .....</b>	<b>87</b>
<b>II- EL CONTRATO DE LICENCIA DE PATENTES.....</b>	<b>89</b>
<b>III- MODALIDADES DE LAS LICENCIAS DE PATENTES.....</b>	<b>92</b>
<b>IV- PROPUESTA DE UN CONTRATO DE LICENCIA DE</b>	

<b>PATENTE.....</b>	<b>98</b>
<b>V- EL PAGO O REMUNERACIÓN POR LOS DERECHOS DE LICENCIA.....</b>	<b>123</b>
<b>1.- Factores que influyen en la determinación de la remuneración.....</b>	<b>123</b>
<b>2.- Formas de pago.....</b>	<b>128</b>
<b>VI- VENTAJAS DE LAS LICENCIAS DE PATENTES.....</b>	<b>133</b>
<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>135</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>138</b>
<b>HEMEROGRAFÍA.....</b>	<b>140</b>
<b>LEGISLACIÓN.....</b>	<b>142</b>
<b>OTRAS FUENTES.....</b>	<b>142</b>
<b>TABLA DE ABREVIATURAS.....</b>	<b>150</b>

•

## INTRODUCCIÓN

Como su nombre lo indica, con el presente trabajo realizamos una investigación con respecto a las patentes y a las posibles alternativas que tienen aquellos que pretenden solicitar las mismas, para reducir sus gastos y obtener importantes beneficios provenientes de su explotación comercial. Para ello, nos basamos fundamentalmente, en el análisis del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y su Reglamento, como una vía a utilizar por el solicitante de la patente para reducir los costos de ésta en los primeros dos años, a partir de la fecha de prioridad; y analizamos también la licencia de la patente, como otra alternativa para que el titular de la misma obtenga beneficios económicos, sin tener que incurrir en los gastos inherentes a la comercialización de la invención objeto de la patente.

Cuando decidimos realizar nuestra Tesis de Maestría, varios fueron los temas que resultaban de nuestro interés por su importancia tanto para nuestro desarrollo como juristas como para nuestro país.

Sin embargo, entre todos ellos preferimos seleccionar el que abordamos en el presente trabajo porque consideramos que es el que más se relaciona con nuestro perfil ocupacional, ya que laboramos en un Centro de investigación y producción de productos biotecnológicos, desempeñando las funciones no sólo de asesora jurídica, sino también de representante de dicho Centro ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, por lo que estamos en permanente contacto con la elaboración de las solicitudes de patentes, presentación de las mismas a la Oficina Cubana y a las distintas Oficinas de Patentes de otros países, en los que también se desea proteger la invención y participamos, junto con los autores de las invenciones en el intercambio de opiniones y documentos con los respectivos examinadores en los diferentes países.

Otro de los aspectos que influyó en la selección de nuestro tema es que tanto México como Cuba forman parte del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), desde fechas relativamente recientes (México desde el 1 de enero de 1995 y Cuba desde el 16 de julio de

1996) y en ambos casos hemos podido constatar, a partir de entrevistas con funcionarios de las respectivas Oficinas de Patentes que aún no se explota eficazmente esta vía, fundamentalmente por desconocimiento de los solicitantes, con relación al procedimiento a seguir y las ventajas del Tratado, así como por temor a cambiar la utilización de la vía tradicional.

Para mencionar cifras que nos permitan corroborar el planteamiento anterior, podemos decir, a modo de ejemplo, que México en el año 1995, de un total de 5234 solicitudes de patentes, sólo 159 fueron presentadas utilizando la vía del PCT y hasta octubre de 1996, de un total de 3167 solicitudes, 1316 correspondieron a las presentadas por medio de este Tratado. Si bien en 1996 podemos apreciar un incremento en el número de solicitudes vía PCT, consideramos que aún es insuficiente la utilización de la misma, teniendo en cuenta las ventajas que el Tratado ofrece, las cuales serán expuestas a lo largo de nuestro trabajo.

El tercer motivo que provocó nuestra decisión de elegir este tema es que comprendemos y formamos parte de la realidad en que viven los inventores y solicitantes de patentes de ambos países, es decir, la escasez de recursos monetarios para, una vez obtenida la patente o durante la tramitación de la misma, poder explotarla comercialmente.

De todos es conocido que el objetivo principal de quien solicita una patente es obtener beneficios económicos de su explotación comercial, sin embargo, muchas veces cuando se logra la invención se han invertido cuantiosos recursos (sobre todo en el caso de invenciones biotecnológicas) y el solicitante de la patente no cuenta con los necesarios para poder comercializar el objeto de la misma (y crear toda la infraestructura necesaria para ello) por lo que se ve en una situación desesperada.

Consideramos que no es prudente aferrarse a la idea de querer por sí solo explotar comercialmente la invención, cuando no se cuentan con los recursos necesarios; es por ello que pensamos que una buena estrategia (sobre todo para los solicitantes de países como Cuba y México) es otorgar licencias para la explotación de las invenciones objeto de

**patentes concedidas o en trámites, en aquellos países en los que no le sea posible al solicitante comercializar el producto patentado u obtenido directamente del procedimiento patentado o en los que aún, en caso de explotar comercialmente la invención, no pueda abastecer totalmente el mercado.**

Somos del criterio que las razones explicadas anteriormente son suficientemente válidas para realizar un trabajo de Tesis que resulte de interés no sólo para nosotros sino también para los solicitantes de patentes de países en desarrollo como México y Cuba.

Con el objetivo de enfocar mejor nuestro trabajo de investigación nos propusimos tres hipótesis y éstas son las siguientes:

1- El Tratado de Cooperación en materia de Patentes es una vía que contribuye a reducir los costos de la solicitud de una patente, en los primeros dos años a partir de la fecha de prioridad.

2- Los resultados del Informe de Búsqueda Internacional y del Examen Preliminar Internacional (en su caso) permiten al solicitante de la patente, establecer una estrategia adecuada respecto a si continúa la tramitación de la solicitud en la Fase nacional o si abandona la misma, ahorrando en este último caso importantes recursos monetarios.

3- La opción de licenciar las patentes permite a los titulares o solicitantes de las mismas obtener los beneficios económicos deseados, así como la efectiva explotación de éstas.

A los efectos de realizar nuestra investigación y comprobar nuestras hipótesis varios fueron los métodos utilizados, entre los que podemos mencionar el método deductivo mediante el cual, partiendo de conocimientos generales pudimos llegar a conclusiones y deducciones concretas y el método inductivo, el cual nos permitió a partir de conocimientos e informaciones específicas arribar a consideraciones generales.



**Otro método que utilizamos fue el jurídico, ya que nuestra investigación se basa en gran medida en el análisis y estudio de un texto jurídico, es decir, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes y su Reglamento.**

De igual forma, nos auxiliamos de diferentes técnicas de investigación, entre las que podemos destacar la estadística, a partir de la consulta de fuentes disponibles en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de entrevistas con funcionarios del mencionado Instituto y de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial y también nos fue de mucha utilidad nuestra experiencia y práctica profesional.

Debemos destacar también que como fuentes para realizar nuestro trabajo consultamos bibliohemerografía actualizada, aunque escasa para nuestro gusto, pues no existen suficientes publicaciones relacionadas con las Propiedad Industrial, específicamente las patentes, tal y como requiere este importante tema; de igual forma acudimos al estudio de legislaciones en materia de patentes, como es el PCT y su Reglamento, las Leyes de Patentes Mexicana y Cubana, así como documentos emitidos por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

Con el objetivo de lograr una mejor comprensión del tema, estructuramos nuestro trabajo de la siguiente forma:

En el primer Capítulo abordamos aspectos generales sobre las patentes, es decir, realizamos un análisis de los requisitos que deben reunir las invenciones para que puedan ser protegidas por patentes y hacemos particular referencia al procedimiento que deben seguir aquellos que deseen tutelar una invención, desde la solicitud hasta la concesión de la patente, tomando como base la Ley Mexicana de Propiedad Industrial. También desarrollamos los derechos y obligaciones que las patentes conceden a sus titulares, así como la importancia de éstas.

En el segundo Capítulo realizamos el estudio del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, así como de su Reglamento, enfatizando en el procedimiento que deben seguir los

solicitantes que utilicen esta vía para realizar una solicitud internacional, así mismo pretendemos demostrar las ventajas que el mismo ofrece a todo aquel que lo utilice.

En el tercer Capítulo, a manera de conclusión de los dos anteriores, realizamos un análisis económico comparativo, con respecto a los costos de una solicitud utilizando la vía tradicional o el PCT, durante los primeros dos años, a partir de la fecha de prioridad.

El cuarto Capítulo es un análisis de las licencias de patentes, así como de los contratos que les dan vida, como una alternativa para aquellos que carecen de los recursos económicos necesarios para explotar por sí mismos la invención y con la cual pueden obtener los beneficios deseados.

Y finalizamos nuestro trabajo, aportando las conclusiones concretas a las que arribamos, una vez realizada la investigación.

Esperamos que el presente trabajo resulte de utilidad a todos aquellos interesados en el tema, fundamentalmente los que deseen solicitar una patente o los titulares de las mismas, que necesiten encontrar alternativas para ahorrar recursos económicos, en unos casos y obtener beneficios económicos de la explotación de éstas, sin incurrir en grandes inversiones.

Igualmente es nuestra aspiración que nuestro trabajo contribuya a ampliar los conocimientos que en materia de propiedad industrial, específicamente las patentes, posean todo los que lo lean.

# **CAPITULO PRIMERO. LAS PATENTES COMO DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. CONCEPTOS FUNDAMENTALES.**

## **I- MODALIDADES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

Como primer paso en nuestra investigación, consideramos pertinente realizar una breve referencia a las distintas modalidades que existen en materia de Propiedad Industrial, es por ello que a continuación brindaremos los conceptos que, en nuestra opinión, nos permiten definir de forma breve y exacta cada una de estas modalidades, dejando para el final la explicación de las invenciones y su forma de protección más común, es decir las patentes, ya que éstas son el objeto fundamental de análisis de nuestro trabajo.

Según el Dr. David Rangel Medina, los Derechos de Propiedad Industrial son los derechos de "usar de forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios". 1 □

Las modalidades que se protegen con los Derechos de Propiedad Industrial, son las siguientes:

- . Las Invenciones;
- . Los Modelos de Utilidad;
- . Los Diseños Industriales;
- . Las Marcas;
- . Los Nombres Comerciales;
- . Los Anuncios o Avisos Comerciales;
- . Las Denominaciones de Origen; y
- . Las Indicaciones de Procedencia.

Podemos decir que los modelos de utilidad son objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

Por su parte, los diseños industriales pueden ser de dos tipos:

- Los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial, con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio; y
- Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial, en cuanto no implique efectos técnicos.

Las marcas, según Rodríguez Rodríguez son "la señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o distribuidos o los servicios que presta".<sup>2</sup> □

El Diccionario Jurídico Mexicano define las marcas como "signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o en aquellos medios capaces de presentarlas gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, industrializarlos, individualizarlos, denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie".<sup>3</sup> □

El Decreto-Ley No. 68 sobre la Propiedad Industrial en Cuba nos define la marca como "todo signo, palabra, nombre o medio material, cualquiera que sea su clase, forma y color, que identifique y distinga productos o servicios de otros de su misma especie".<sup>4</sup> □

**Los nombres comerciales, por su parte, son las denominaciones que se utilizan para que sean conocidas las distintas empresas de productos y servicios.**

**Podemos definir los anuncios o avisos comerciales como toda leyenda o combinación de palabras, signos o dibujos, que tienen la finalidad de llamar la atención del público sobre productos o servicios, con el fin de popularizarlos y distinguirlos de otros de su misma especie.**

**Las denominaciones de origen son “el nombre geográfico de un país, de una región o de un lugar determinado, que sirve para designar un producto o servicio característico de ellos y cuyas cualidades se deben exclusiva y esencialmente al medio geográfico, incluidos en él los factores naturales, humanos o ambos”.5□**

**Y las indicaciones de procedencia son la expresión o el signo utilizado en un producto o servicio que indican, ya sea de forma directa o indirecta, un país, una región o un lugar concreto.**

**Como mencionamos anteriormente finalizamos este punto definiendo las invenciones, por ser éste nuestro principal tema de estudio en el presente Capítulo.**

**Según el autor español Ermenegildo Baylos la invención es “la solución de un problema técnico aplicable a la industria y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil”.6□**

**En nuestro criterio, podemos definir las invenciones como soluciones técnicas a un problema de cualquier campo de la tecnología, las que para ser patentadas deben reunir los requisitos, exigidos por la ley, de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.**

**Durante el desarrollo del presente Capítulo analizaremos el tratamiento que le brinda la Ley de la Propiedad Industrial de México, vigente desde 1991 y reformada en 1994 (en lo**

**adelante Ley mexicana) a las distintas instituciones y aspectos de la propiedad industrial que serán objeto de nuestro estudio; es por ello que consideramos pertinente comenzar la referencia a esta Ley analizando su definición de las invenciones.**

El artículo 15 de la Ley mexicana plantea 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.<sup>7</sup>□

En nuestra opinión el elemento más importante que nos brinda este concepto y que permite diferenciar las invenciones de otros objetos (fundamentalmente nos referimos a los descubrimientos), es el hecho de que la invención es “toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza”.

De lo anterior podemos concluir que no será invención aquello que existe en la naturaleza y el hombre lo aprovecha en su beneficio tal y como lo encontró, a ésto podemos llamarlo descubrimiento; sin embargo, para que se convierta en invención tiene que existir el aporte creativo del hombre.

Al respecto, compartimos el criterio emitido por el autor argentino Pedro Chaloupka quien manifiesta que “existen muchas ideas que son valiosas desde un punto de vista científico; enuncian principios, descubren leyes naturales, son el resultado de una investigación o de un pensamiento que, sin embargo, no llega a traducirlos en la fórmula prescriptiva de una actuación sobre objetos materiales o fuerzas naturales en forma tal que permita obtener un resultado práctico. Estas ideas y concepciones son la fuente de muchas soluciones concretas, pero en sí mismas no son tales soluciones”.<sup>8</sup>□

De igual forma Barrera Graf nos ejemplifica mejor esta distinción pues plantea que la diferencia entre descubrimiento e invención es que “invención es creación del hombre, descubrimiento es un hallazgo o una manifestación de algo ya existente, pero que estaba oculto o era desconocido. Una determinada ley física, como la de refracción, o un fenómeno

**químico, como la desintegración de la materia, constituyen descubrimientos geniales, más no invenciones; en cambio, la idea de aplicar las leyes de la refracción en lentes y espejos, o de emplear la desintegración del átomo y la energía así producida en motores o reactores atómicos, sí da lugar a invenciones”.9□**

## **II- LAS PATENTES.**

**La forma más común de proteger una invención es mediante el otorgamiento de una patente al autor de la misma.**

**Diferentes autores nos han brindado sus conceptos en lo que a patente se refiere, a continuación mencionaremos algunos de ellos y concluiremos planteando nuestro propio concepto.**

**Para Bercovitz “la patente es la posición jurídica que se atribuye a una persona en virtud de un acto administrativo y cuyo contenido esencial consiste en el derecho a explotar con carácter exclusivo, durante cierto tiempo, una invención industrial determinada”.10□**

**Según Bauche GarcíaDiego, el criterio casi unánime adoptado por la doctrina española es que “la patente es el documento o certificado expedido por el Estado y en el que se hace constar la concesión de un derecho de patente, es decir, el derecho exclusivo a la explotación de un invento en favor de una persona determinada”.11□**

**Algunos autores, por su parte, nos brindan el concepto de patente, analizando ésta como documento y como un derecho, así por ejemplo, para Rafael de Pina Vara “patente es el derecho de explotar en forma exclusiva un invento o sus mejoras...también recibe el nombre de patente el documento expedido por el Estado, en el que se reconoce y confiere tal derecho de exclusividad”.12□**

**Por su parte, Mantilla Molina nos plantea que “se llama patente tanto el derecho de aprovechar, con exclusión de cualquier otra persona, bien un invento o sus mejoras... como el documento que expide el Estado para acreditar tal derecho”. 13 □**

Para concluir con los autores que se afilian a este criterio brindamos el concepto de Juan Antonio Careaga, al respecto, este autor nos dice, “la patente de invención es un documento por el cual oficialmente se otorga un privilegio de invención y propiedad industrial de lo que el mismo acredita...la patente puede considerarse como un derecho con respecto al Estado, como una recompensa por una innovación, como un privilegio monopolístico para el inventor, como una protección o como un objeto de propiedad comercial”. 14 □

Dejamos para el final el concepto de patente propuesto por el Dr. Rangel Medina, pues es en el que nos basamos para emitir nuestro propio criterio. Según Rangel Medina, la patente es el “documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o jurídica tiene para explotar industrialmente un invento que reúna las exigencias legales”. 15 □

En nuestra opinión, podemos definir sintéticamente la patente como el documento expedido por el Estado que le concede a su titular derechos exclusivos de explotación (más adelante analizaremos en qué consisten estos derechos).

Como podrán apreciar los que lean nuestro trabajo, no compartimos el criterio de los autores que consideran patente tanto el documento como los derechos que de éste emanan.

Consideramos que si bien uno de los aspectos más importantes relacionados con las patentes son los derechos que de ellas se derivan, ésto no quiere decir que podamos identificar con el mismo nombre tanto éstos como el documento que les da vida.

Concluyendo podemos plantear que patente es el documento expedido por el Estado y los derechos que ella concede son precisamente eso, derechos de patente.



## **1.- Requisitos de patentabilidad.**

**Como planteamos anteriormente, la forma más común de proteger una invención es mediante el otorgamiento de una patente al autor de la misma. A continuación pasaremos al análisis de los requisitos que internacionalmente se considera deben reunir las invenciones para que puedan ser protegidas por una patente, los cuales son la novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial.**

**Según César Sepúlveda “Los requisitos de patentabilidad son materiales y son formales. Los primeros se refieren intrínsecamente a la invención. Esta debe ser nueva, original y susceptible de explotarse industrialmente. Los formales consisten en la sujeción a un determinado procedimiento, en el cumplimiento de ciertas formalidades específicas”.16□**

**De manera general, la mayoría de las legislaciones de los distintos países coinciden en considerar que una invención es nueva, si antes de la fecha de solicitud de protección, no ha sido revelada públicamente de forma oral o escrita, es decir, si no existe en el estado de la técnica; entendiéndose por éste, lo que anterior a la fecha de solicitud de la Patente se ha hecho accesible al público, mediante una descripción escrita u oral, por la explotación de la invención o por cualquier otro medio.**

**Particularmente la Ley mexicana en su artículo 12, fracción I coincide con el planteamiento anterior al definir como nuevo a todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica. Definiendo en la fracción II del propio artículo como 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.**

**Para evaluar la novedad de una invención, generalmente se considera que forman parte del estado de la técnica aquellas solicitudes de patentes que se han presentado en la Oficina de Propiedad Industrial, aunque aún no se hayan producido las publicaciones de las mismas.**

**El artículo 17 de la Ley mexicana incluye en el estado de la técnica todas las solicitudes de patentes presentadas en México con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud en cuestión, que se encuentren en trámite aunque la publicación se realice posteriormente.**

**En este punto debemos hacer una aclaración, ya que para la mayoría de los países no se considera revelada la invención, si en un período que oscila entre seis y doce meses anteriores a la fecha de solicitud de la patente o a la fecha de prioridad si ésta se reclama, el inventor o sus causahabientes exhiben la misma en una exposición nacional o internacional.**

**El artículo 18 de la Ley mexicana establece que no se afectará la novedad de la invención cuando dentro de los doce meses previos a la fecha de presentación de la solicitud de la patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o su causahabiente hayan dado a conocer la invención, por cualquier medio de comunicación, para la puesta en práctica de la invención o porque la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional.**

**En el caso del requisito de la actividad inventiva Baylos es de la opinión que para que se vea satisfecho este requisito “la invención requiere una cierta dosis de genialidad; o siquiera, de inspiración, o, cuando menos de ingenio; que la solución dada no esté al alcance de cualquiera, no sea simple resultado de la mera aplicación de unos conocimientos. Si por definición se trata de una solución técnica que no ha sido obtenida por otros, ya se comprende que el hecho de que la invención no haya sido encontrada aún, se debe a que su hallazgo exige una actividad imaginativa y creadora que no es común a todos los técnicos, sino peculiar del inventor”. 17□**

**Por nuestra parte, somos del criterio que el requisito de actividad inventiva se cumple si las características distintivas esenciales de la invención superan las soluciones técnicas conocidas y, además, ésta no se deriva de manera evidente del estado de la técnica.**

**De forma casi coincidente la fracción III del mencionado artículo 12 estipula que la actividad inventiva es el proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia.**

**Para definir la aplicabilidad industrial podemos mencionar el criterio de varios autores, entre ellos Bercovitz, quien manifiesta que “la invención para ser considerada como invención industrial debe pertenecer al campo de la industria, entendida la industria como actividad que persigue, por medio de una actuación consciente de los hombres, hacer útiles las fuerzas naturales para la satisfacción de las necesidades humanas. Así pues, toda invención que sirva al hombre para actuar sobre las fuerzas de la naturaleza, poniéndolas a su servicio, es una invención industrial”.18□**

**Por su parte, Baylos considera que las invenciones susceptibles de ser aplicadas industrialmente son aquellas “que puedan dar lugar a una explotación efectiva en cualquier clase de industria, entendido el término en su más amplio sentido”.19□**

**Para Bauche GarcíaDiego “la industriabilidad de la invención significa que ésta sea susceptible de una utilización industrial, es decir, que el objeto de la invención tenga una utilidad práctica y que pueda someterse a una explotación que signifique elaboración o transformación de productos, la obtención de servicios, o de nuevos satisfactores económicos”.20□**

**El autor Rafael Pérez Miranda también nos brinda su concepto y en su opinión la aplicabilidad industrial significa que “el invento debe ser útil a la esfera productiva o susceptible de ser producido, no interesando que lo sea en el área industrial, mercantil, agropecuaria o de servicios”.21□**

**En nuestra opinión, coincidiendo en esencia con los distintos conceptos mencionado anteriormente, la aplicabilidad industrial no es más que el objeto de la Patente pueda ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.**

**La fracción IV del referido artículo 12 de la Ley mexicana define como aplicabilidad industrial la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica.**

Para concluir con el análisis de los requisitos que deben cumplir las invenciones para que puedan ser patentadas, consideramos oportuno brindar el criterio que al respecto nos ofrece César Sepúlveda, con el que estamos en total acuerdo, éste plantea que “se critica a veces la larga serie de condiciones formales requeridas por Ley para la tramitación de una patente, sin observar que se justifican precisamente en la necesidad de proteger al inventor en lo que tiene su creación de novedosa, a la vez que para establecer claramente las obligaciones de terceros frente al titular de la invención”.22□

## **2.- Excepciones de patentabilidad.**

**La mayoría de las legislaciones que regulan la Propiedad Industrial en los diferentes países establecen excepciones de patentabilidad.**

**Lo anterior quiere decir que pueden existir invenciones que reúnan los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial y sin embargo, la propia ley impida su patentamiento.**

**El criterio de Pérez Miranda con respecto a las excepciones de patentabilidad en las distintas legislaciones es que “la razón más generalizada corresponde a aquellas invenciones cuyos contenidos o forma sean contrarios al orden público, la moral y las buenas costumbres”.23□**

**Cada legislación nacional puede excluir de patentamiento los objetos de invención que considere afecten de una forma u otra los intereses nacionales; sin embargo, la tendencia actual, tanto en éste como en otros aspectos, es estar en armonía con los acuerdos internacionales y las distintas legislaciones se han ido adaptando a los mismos.**

**El acuerdo internacional más reciente en materia de propiedad industrial es El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad**

**Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC o TRIP's) adoptado en el marco de la actual Organización Mundial del Comercio (OMC) y el mismo es de obligatorio cumplimiento para todos los miembros de esta organización.**

**El mencionado Acuerdo dispone en su Sección 5, artículo 27, apartado 3, que los miembros podrán excluir de patentabilidad:**

**“a)- Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;**

**b)- Las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos”.<sup>24</sup>□**

**Como podemos apreciar las excepciones de patentabilidad mencionadas anteriormente son muy específicas y dejan un campo muy amplio de los tipos de invenciones que pueden patentarse.**

**En nuestra opinión, la tendencia mundial es a ir reduciendo cada vez más las excepciones de patentabilidad por lo que consideramos que en un futuro próximo podrán ser patentables prácticamente todos los objetos de invención.**

**Por su parte, el artículo 16 de la Ley de la Propiedad Industrial de México es un poco más abarcador en cuanto a las excepciones de patentabilidad, así es que dispone expresamente que serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, excepto:**

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

**II- El material biológico y genético tal y como se encuentran en la naturaleza;**

**III- Las razas animales;**

**IV- El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen; y**

**V- Las variedades vegetales.**

**Consideramos que las razones que motivaron al legislador a establecer la no patentabilidad de los objetos mencionados anteriormente son que en unos casos constituyen descubrimientos (ciencia básica) y no invenciones, es decir no implican una actuación racional del hombre para variar el estado en que se encuentran en la naturaleza, mientras que en otros casos son por su falta de aplicación industrial y por razones morales o de interés público.**

**3.- Las solicitudes de patentes.**

**A continuación pasaremos al análisis del procedimiento a seguir para la solicitud de una patente, haciendo particular mención a la Ley mexicana, la cual como ya mencionamos es nuestro objeto particular de referencia.**

**El procedimiento que la mayoría de las legislaciones establecen para la solicitud de una patente es que el autor de la invención presente el documento de solicitud de la misma a la Oficina de Patentes del país donde reside o en la Oficina Regional correspondiente, si el país es miembro de algún Tratado Regional de patente o en la Oficina del país donde desea que se le conceda la patente.**

**El solicitante presentará los oficios correspondientes y a su vez, deberá pagar las tasas establecidas a tal efecto.**

**En el caso de México, la presentación de la solicitud se realiza en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Según el artículo 38 de la Ley mexicana en la solicitud se indicará, entre otros datos, el nombre y domicilio del inventor y del solicitante, la nacionalidad de este último, la denominación de la invención; así mismo, deberá exhibirse el comprobante de pago de las tarifas correspondientes, incluidas las relativas a los exámenes de forma y fondo.**

**Se considera en la mayoría de las legislaciones como fecha de solicitud, aquella en la que fue presentada a la Oficina de Patentes la solicitud de ésta, excepto cuando ya ha existido una solicitud previa en el país de origen de la invención o en otro, con una antelación de hasta doce meses a la fecha de presentación en cuestión.**

**En virtud de lo establecido en el Convenio de París, éste es conocido como prioridad convencional y la misma es reconocida por todos los países miembros de este Convenio; México en el artículo 40 de su Ley así lo establece.**

**El autor Pérez Miranda nos brinda un concepto de prioridad con el que estamos totalmente de acuerdo, según él prioridad “es el derecho de un inventor que ha presentado una solicitud de patente en un país (llamado país de origen) de exigir que la fecha en que realizó la misma se considere fecha de presentación en los restantes países en que se solicite el privilegio a los efectos de determinar que es el primer inventor y que se trata de una invención nueva”.25□**

#### **4.- Documentos básicos para las solicitudes de patentes.**

**La gran mayoría de las distintas Oficinas de patentes, ya sean nacionales o regionales, establecen de manera similar los documentos o elementos básicos que deben aparecer en las solicitudes de patentes.**

**A continuación mencionaremos cuáles son estos documentos y realizaremos una breve explicación de los mismos, a los efectos de que todo aquel que desee solicitar una patente conozca lo que debe aparecer en cada uno de estos documentos y las reglas o normas que deben seguirse para que sean aceptados por las Oficinas de patentes.**

**Los documentos son los siguientes:**

- Resumen de la invención;**
- Descripción de la invención;**
- Reivindicaciones; y**
- Dibujos, si los hubiere.**

**El autor Daniel de Las Carreras nos resume esta aspecto al plantear que “la patente de invención o documento de patente consta de por lo menos dos partes, a saber, una memoria descriptiva, en la cual se especifica fundamentalmente la tecnología para llevar a la práctica el invento y la otra, denominada comúnmente reivindicaciones, en la cual se define el alcance del derecho que otorga el título de patente de invención. Según la materia de que se trate el invento, se acompaña la memoria descriptiva con dibujos ilustrativos de él”.26□**

**Debemos aclarar que, tal y como lo establece el artículo 43 de la Ley mexicana, la solicitud de patente siempre deberá referirse a una sola invención o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre sí que conformen un único concepto inventivo.**



## **El Resumen:**

**El Resumen de la invención tiene como objetivo dar una información breve sobre la misma, para facilitar la comprensión del problema técnico planteado, la solución aportada y los principales usos de la invención.**

**Este es un documento que contiene un enunciado conciso del contenido técnico de la invención. Las distintas legislaciones establecen un límite a la cantidad de palabras que deben contener los resúmenes, estableciéndose un rango entre 100 y 200 en dependencia de cada ley; el resumen deberá estar dirigido a la novedad en el campo al que pertenece la invención.**

**Según el artículo 47, fracción IV de la Ley mexicana el Resumen servirá únicamente para su publicación y como elemento de información técnica.**

**En nuestra opinión, la importancia del Resumen radica en que éste se incorpora a bases de datos de información que se encuentran disponibles al público en las Oficinas de patentes y además se publican en las gacetas de las mencionadas Oficinas, lo cual facilita que los interesados en el tema conozcan en esencia cual es la novedad y de que trata la invención que se pretende patentar.**

**El Resumen también propicia que esos interesados, una vez que han conocido la esencia de la invención, se encuentren en mejor posición para negociar con los titulares de las patentes el otorgamiento de licencias de uso o explotación de las invenciones, lo cual facilita la transferencia de tecnología dentro del marco legal de la Propiedad Industrial.**

**Para concluir este aspecto podemos mencionar algunas de las reglas que ha emitido el IMPI para la elaboración del Resumen, las cuales, en nuestra opinión, también son válidas en gran cantidad de Oficinas nacionales y regionales, de acuerdo con el análisis que hemos realizado de las distintas legislaciones sobre propiedad industrial. Las reglas en cuestión, son las siguientes:**

**"a)- Deberá comprender una síntesis de la divulgación contenida en la descripción, reivindicaciones y dibujos. La síntesis indicará el sector técnico al que pertenece la invención y deberá redactarse en tal forma que permita una comprensión del problema técnico, de la esencia de la solución de ese problema mediante la invención y del uso o usos principales de la misma;**

**b)- Deberá ser tan conciso como la divulgación lo permita, pero su extensión preferentemente, no deberá ser menor a cien palabras ni mayor a doscientas;**

**c)- No contendrá declaraciones sobre los presuntos méritos o el valor de la invención reivindicada, ni sobre su supuesta aplicación; y**

**d)- Cada característica técnica principal mencionada en el resumen e ilustrada mediante un dibujo, podrá ir acompañada de un signo de referencia entre paréntesis. El resumen deberá referirse al dibujo más ilustrativo de la invención".28** □

#### **La Descripción:**

Con respecto a la Descripción, podemos decir que es la parte de la solicitud que tiene como función principal la divulgación de la invención (función técnica); quiere ésto decir que deberá hacerse en forma suficientemente completa y clara para cumplir con dos propósitos: el primero, que sea posible hacer un análisis y evaluar la invención y el segundo, para que ésta pueda ser repetida o realizada por una persona que posea un nivel de conocimientos medios en la materia.

Según César Sepúlveda "como el objeto de la descripción es identificar la invención por sus notas características, ésto es, darle su propia fisonomía para distinguirla de otras, es preciso que sea hecha de una manera comprensible, sin reservas mentales, evitando las demostraciones matemáticas o filosóficas y toda digresión inconsecuente".29

 □

**Si bien como hemos manifestado la función principal de la Descripción es desde el punto de vista técnico, es decir proporcionar una descripción detallada de cómo se obtiene la invención, no podemos menospreciar la labor que desempeña desde el punto de vista jurídico, ya que, aunque son las reivindicaciones quienes tienen una función eminentemente jurídica al delimitar el objeto del derecho sobre el que recae la patente, no es menos cierto que la descripción es de gran utilidad para la interpretación de las reivindicaciones, pues como plantea el autor Rangel Ortiz “no está permitido reivindicar aquello que no está descrito”□ es por ello que consideramos debe haber una relación directamente proporcional entre el contenido de la Descripción y la amplitud de las Reivindicaciones.**

**La Descripción deberá iniciarse con antecedentes o referencias en el campo de la técnica donde se aplica la invención. Así mismo deberá incluir el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención.**

**Somos del criterio que no siempre el inventor valora realmente la importancia que tiene una descripción detallada y suficiente de la invención y es por ello, que durante el proceso de examen de la solicitud, los examinadores alegan la insuficiencia de la descripción y rechazan algunas reivindicaciones, pues consideran que éstas no están sustentadas por una adecuada descripción de lo que se pretende reivindicar.**

**Consideramos que sólo se debe realizar la solicitud de una patente cuando se tengan los elementos suficientes que permitan describir la invención y que le proporcionen a alguien con conocimientos medios en la materia los elementos necesarios para repetir esa invención.**

**Con relación a la necesidad de que el inventor describa suficientemente su invención Baylos ha manifestado que “la sociedad premia al inventor si procede a comunicarles su hallazgo con toda lealtad, de tal modo que cualquier técnico pueda realizarla, sin más que cumplir las prescripciones del inventor. Lo hace, como estímulo para que el inventor lleve a cabo esa comunicación social y no decida mantener su invención secreta”.30□**

**De manera general la Descripción de una invención, sin importar el país donde se solicite la patente, consta de las siguientes partes:**

- a)- Denominación o título de la invención;**
- b)- Esfera de la tecnología en la que se aplica la misma;**
- c)- Estado de la técnica (citándose, preferentemente, los documentos que reflejen dicha técnica);**
- d)- Divulgación detallada de la invención (se expondrán también los efectos ventajosos de la invención con respecto a la técnica anterior);**
- e)- Descripción de los dibujos o figuras;**
- f)- La mejor manera o método conocido para ejecutar la invención (consideramos que lo más adecuado para lograr una efectiva descripción es a través de ejemplos prácticos que corroboren lo que el solicitante trata de demostrar); y**
- g)- Las posibilidades de utilización o aplicación de la invención.**

A manera de resumen de lo anterior, podemos plantear que el artículo 47 de la Ley mexicana, en su fracción I establece que la Descripción de la invención deberá ser lo suficientemente clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma y, en su caso, para guiar su realización por una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia. Asimismo, deberá incluir el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención, cuando ello no resulte claro de la descripción de la invención.

**El mencionado artículo continúa siendo consecuente con lo establecido en Tratados Internacionales y en la mayoría de las legislaciones, al plantear que 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 internacionalmente reconocida.**

No queremos terminar el análisis de la Descripción sin expresar la opinión de Sepúlveda, la cual en nuestro criterio, nos resume la importancia de la Descripción y su correcta elaboración.

Según este autor “la sinceridad y claridad de la descripción son útiles y convenientes desde todos los puntos de vista para el mismo inventor, porque si ésta resulta mal descrita es inaceptable; porque si está mal redactada deviene en la falta de realización práctica, ésto es, carecería de industriabilidad y por lo mismo no se aceptaría, o se nulificaría posteriormente al comprobarse esta circunstancia; porque estando mal redactada la descripción, otro interesado con posterioridad puede aprovecharse presentando una invención aparentemente diversa con sólo redactarla de una manera clara; y porque en última instancia se carecería de acción para perseguir a infractores, porque no habría manera práctica de comprobar que quien usa efectivamente lo está haciendo en violación de lo que se describe impropriamente”.<sup>31</sup> □

#### **Las Reivindicaciones:**

Según el concepto emitido por el IMPI, las Reivindicaciones “son las características técnicas esenciales de una invención para las cuales se reclama la protección legal, mediante la solicitud de la patente”.<sup>32</sup> □

En el caso de la concesión de una patente, las reivindicaciones aprobadas determinan el alcance de la protección legal otorgada.

**En nuestra opinión, la esencia de las Reivindicaciones consiste en definir la invención, indicando sus características técnicas. Esta deberá delimitar claramente la invención respecto al estado de la técnica o tecnología anterior.**

Para César Sepúlveda “es menester que estén escritas con toda claridad y con toda precisión, fijando el objeto y el alcance del derecho exclusivo cuyo monopolio se pide, refiriéndose sólo a los elementos nuevos. Se deben evitar las ejemplificaciones y la referencia a las supuestas virtudes o ventajas de la invención, o a sus propiedades características, y se tiene que referir escuetamente en qué consiste el invento de una manera enunciativa...en una forma concisa se han de hacer aparecer los medios que permitan obtener que el resultado que se alega es novedoso”.<sup>33</sup>□

Las Reivindicaciones pueden amparar un producto o un procedimiento. Las de producto podrán referirse a una sustancia definida mediante la indicación de su composición o de las funciones de sus componentes, “señalan cómo debe ser una determinada materia o energía”□y también pueden referirse a la nueva utilización de un producto conocido.

Las reivindicaciones de procedimiento podrán referirse al proceso o método propiamente dicho, así como a la aplicación nueva de un procedimiento conocido.

Según Baylos en las de procedimiento “la idea inventiva encierra la indicación, no de cómo debe ser una realidad material, sino de cómo debe ser una actividad en relación con la realidad material; es decir, cómo debe actuar el hombre con ella”.<sup>34</sup>□

El artículo 45 de la Ley mexicana enumera los tipos de reivindicaciones que son admitidas por el IMPI y éstas son:

I- Las Reivindicaciones de un producto determinado y las relativas a procesos especialmente concebidos para su fabricación o utilización;

**II- Las Reivindicaciones de un proceso determinado y las relativas a un aparato o a un medio especialmente concebido para su aplicación; y**

**III- Las Reivindicaciones de un producto determinado y las de un proceso especialmente concebido para su fabricación y de un aparato o un medio especialmente concebido para su aplicación.**

Para concluir este aspecto, mencionaremos algunas de las reglas emitidas por el IMPI respecto a las reivindicaciones y que al igual que en el caso del Resumen, consideramos válidas para la gran mayoría de las Oficinas de patentes; las reglas son las siguientes:

**“a)- El número de las Reivindicaciones deberá corresponder a la naturaleza de la invención reivindicada;**

**b)- Cuando se presenten varias Reivindicaciones, se numerarán en forma consecutiva con números arábigos;**

**c)- No deberán contener referencias a la descripción o a los dibujos, salvo que sea absolutamente necesario;**

**d)- Deberán redactarse en función de las características técnicas de la invención;**

**e)- La primera Reivindicación, que será independiente, deberá referirse a la característica esencial de un producto o proceso, cuya protección se reclama de modo principal.**

**f)- Las Reivindicaciones dependientes deberán comprender todas las características de las Reivindicaciones de las que dependan y precisar las características adicionales que guarden una relación congruente con las Reivindicaciones independientes o dependientes relacionadas;**

- a) Las Reivindicaciones dependientes de dos o más Reivindicaciones, no podrán servir de base a ninguna otra dependiente a su vez de dos o más Reivindicaciones; y
- b) Toda Reivindicación dependiente incluirá las limitaciones contenidas en la Reivindicación a la Reivindicación de que dependa".35□

Podemos concluir este punto diciendo que "en resumen, las cláusulas reivindicatorias deben redactarse correctamente de manera que la prueba de la invasión, cuando se persiga a los infractores, no resulte difícil en ningún momento y se alcance precisamente el objetivo de protección buscado".36□

#### Los Dibujos:

Con relación a los Dibujos, somos de la opinión que cumplen con el mismo objetivo de la Descripción al facilitar, tanto la divulgación de la invención como la interpretación de las Reivindicaciones. Un dibujo, como señala el IMPI, "es la expresión gráfica que ayuda a describir y comprender mejor una invención".37□

Según lo dispuesto por el IMPI éstos deberán estar explicados en la Descripción, tienen que ser esquemáticos, libres de detalles inútiles, de leyendas y palabras, poniendo en evidencia lo esencial, es decir, las características de la invención. Así mismo, deberán reproducirse debidamente (impresión, fotografía u otro medio).

Al igual que lo hemos hecho con el Resumen y las Reivindicaciones, a continuación mencionaremos algunas de las reglas emitidas por el IMPI en relación con los Dibujos y que también, al igual que en los casos anteriores, consideramos válidas para realizar una solicitud en estas Oficinas nacionales o regionales de patentes; las reglas son las siguientes:

- a) Las gráficas, los esquemas de las etapas de un procedimiento y los diagramas serán considerados como Dibujos;



b)- Los Dibujos deberán presentarse en forma tal que la invención se entienda perfectamente. Deberán contener siempre las características o partes de la invención que se reivindica; y

c)- Podrán presentarse fotografías en lugar de Dibujos, sólo en los casos en que los mismos no sean suficientes o idóneos para ilustrar las características de la invención".38□

Para concluir este punto consideramos oportuno expresar el criterio del Dr. Horacio Rangel Ortiz, criterio con el cual estamos plenamente de acuerdo, con respecto a los documentos que acompañan una solicitud de patente, según Rangel Ortiz "tanto la solicitud como los documentos que la acompañan conforman un todo integral, una unidad que sólo apreciada en su conjunto tiene coherencia...a pesar de las funciones específicas que cumple cada uno de los documentos que acompañan a la solicitud de patente, cada uno de dichos documentos se encuentra relacionado con el otro, por lo que aún el examen de estos documentos en lo individual implica necesariamente una referencia a los demás documentos".39□

#### 5.- Examen de forma.

Una vez presentada la solicitud a la Oficina de patentes se procede a la realización del examen de forma, para verificar que los documentos e información necesarios estén debidamente integrados en el expediente de la solicitud de patente.

Uno de los aspectos fundamentales que se analiza en el examen de forma es si la solicitud cumple con el requisito de unidad de invención, de no ser así, la Oficina de Patentes le envía un requerimiento al solicitante para que decida cuál de todos los objetos de invenciones (que no pueden reivindicarse en una sola solicitud) es el que éste decide que deba ser amparado por la patente en cuestión.

**El artículo 50 de la Ley mexicana establece que presentada la solicitud, el IMPI realizará un examen de forma de la documentación y podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario, o se subsanen sus omisiones.**

**La Ley le da un plazo de dos meses al solicitante para cumplir con este requerimiento, transcurridos los cuales sin que el mismo realice acción alguna se considera abandonada la solicitud.**

#### **6.- Publicación.**

**Una vez aprobado el examen de forma y generalmente transcurridos 18 Meses, desde la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad si ésta es reclamada, se procede a la publicación de la solicitud en la Gaceta Oficial de la Oficina de Patentes.**

**Debemos aclarar que la Oficina de Patentes de Estados Unidos, es una excepción con relación a la fecha de publicación, pues ella sólo publica las patentes concedidas, no así las solicitudes que se encuentren en trámite.**

**Consideramos que lo anterior es una limitación para aquellos interesados en conocer las solicitudes de patentes que se encuentren en la Oficina estadounidense, pues no tendrán conocimiento de ello hasta que la patente sea concedida, por lo que podrán estar invadiendo derechos de terceros al introducir en el mercado un producto o procedimiento igual o similar a otro que se encuentre en trámite de patente.**

**El artículo 52 de la Ley mexicana estipula expresamente que la publicación de la solicitud de patente en trámite tendrá lugar lo más pronto posible después del vencimiento del plazo de 18 meses, contados a partir de la fecha de presentación, en su caso, de prioridad reconocida.**

**También se dispone que a petición del solicitante de la patente, dicha solicitud podrá ser publicada antes del vencimiento del plazo señalado.**

## **7. Informe de búsqueda.**

En algunas Oficinas de Patentes del mundo (como la Europea, por ejemplo) junto con la publicación de la solicitud aparece un Informe o Reporte de Búsqueda, el cual contiene el resultado de la búsqueda que la Oficina realizó en el estado de la técnica.

En este informe se mencionan todos las publicaciones que están relacionadas con el objeto de invención, ya sean como pura referencia tecnológica o porque afectan la novedad o actividad inventiva de la invención.

En este caso, la Oficina señala el requisito que la publicación encontrada puede afectar y así se lo hace saber al solicitante, a los efectos de que éste determine si continúa con la tramitación de la patente o si desiste, por considerar que realmente los documentos citados afectan la patentabilidad de su invención

Consideramos que el reporte de búsqueda le es de gran utilidad al solicitante ya que del análisis del mismo podrá determinar si paga las tasas correspondientes al examen de fondo o se abstiene de ello, por considerar que no tendrá posibilidades de que le concedan la patente.

## **8.- Examen de fondo.**

Después de la publicación de la solicitud, con o sin Informe de búsqueda, se procede a la realización del examen de fondo, el cual como su nombre lo indica es un examen más profundo que se le hace a la solicitud, a los efectos de constatar que la invención sea patentable, es decir, que sea nueva, que resulte de una actividad inventiva y sea aplicable en la industria.

Durante este proceso, puede ocurrir que el examinador necesite obtener más datos sobre determinado aspecto de la invención o que se le aclare algo . En este caso le envía

**requerimientos al solicitante, debiendo éste contestarlos en el plazo previsto, a los efectos de satisfacer las inquietudes del examinador.**

**Durante este intercambio, el solicitante puede brindar más información relativa a su invención o complementar la existente con la presentación de dibujos, ejemplos, etcétera; pero no podrá en ningún caso presentar información adicional sobre la invención, que implique un mayor alcance de las reivindicaciones.**

**En el caso de México, su Ley de la Propiedad Industrial en el artículo 53 regula lo relativo al examen de fondo que se le realiza a la solicitud de patente, al establecer que posterior a la publicación de dicha solicitud y previo pago de la tarifa correspondiente, el IMPI hará un examen de fondo para determinar si se satisfacen los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial y la invención no se encuentra entre las excepciones de patentabilidad, ya mencionadas anteriormente.**

#### **9.- Concesión, denegación o abandono.**

**Posterior al examen de fondo, si el examinador considera que la invención cumple con todos los requisitos de patentabilidad establecidos, así lo notifica al solicitante para que éste proceda a efectuar el pago de la tarifa por expedición del título de patente correspondiente.**

**Deberán pagarse posteriormente las demás anualidades, para la conservación de los derechos de patente, en el tiempo y forma que señalen las tarifas de cada país.**

**Una vez que la patente ha sido concedida, la Oficina que expide el título procede a la publicación de la misma en la Gaceta o Boletín correspondiente. Esta publicación en la mayoría de las Oficinas contiene el resumen de la invención, la descripción, las reivindicaciones, los dibujos (si los hubiere), además de los datos referentes a los inventores, los titulares de la patente y la vigencia de la misma, entre otros aspectos.**

**Consideramos que es muy importante la publicación de la patente tal y como ha sido concedida, ya que de la forma en que han quedado las reivindicaciones así será el alcance de la patente, por lo que los interesados en explotar comercialmente un producto o procedimiento que pueda ser parecido a uno patentado, deberán analizar el documento de la patente concedida para determinar el alcance de las reivindicaciones y valorar si existen posibilidades de infringir o no los derechos del titular de la patente.**

**Por su parte, si el examinador considera que la invención no cumple con los requisitos exigidos, le notificará al solicitante la decisión de denegación de la patente, retrotrayéndose estos efectos al momento de la solicitud.**

**Si en algún momento desde la solicitud de la patente, hasta la decisión de conceder la misma, el solicitante dejó de pagar alguna tasa establecida o no respondió en el plazo indicado algún requerimiento, la Oficina podrá declarar abandonada la solicitud, cesando a partir de ese momento, todos los efectos de la misma.**

**La Ley mexicana dispone en su artículo 57 que, una vez que se decida el otorgamiento de la patente, ello se le comunicará por escrito al solicitante para que el mismo proceda en el plazo de dos meses, al pago de la tarifa correspondiente a la expedición del título.**

**En caso que el IMPI decida declarar abandonada una solicitud, será únicamente por las siguientes razones: el solicitante no responde en el plazo establecido los requerimientos que le han sido formulados, y/o el solicitante no paga en el período dispuesto la/s tasa/s correspondiente/s a cada etapa durante la tramitación de la solicitud de patente.**

**Según el artículo 56 de la Ley de la Propiedad Industrial Mexicana en caso de que el IMPI niegue la patente, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.**

### **III- OBLIGACIONES DEL TITULAR DE UNA PATENTE.**

**El otorgamiento de una patente no solamente concede a su titular derechos y beneficios, como veremos más adelante, sino que también implica una serie de obligaciones, sin el cumplimiento de las cuales el titular de la patente no podrá gozar de los privilegios a él concedidos.**

**Consideramos que, de manera general, podemos resumir estas obligaciones como establecemos a continuación:**

- a)- Realizar la explotación de la invención por sí mismo o a través de un tercero autorizado para ello.**
- b)- Pagar las tarifas establecidas por la Oficina de Patentes, a los efectos del mantenimiento de los derechos concedidos.**

**Al respecto el autor español Antonio Amor ha planteado que “de las obligaciones del inventor las más importantes, con reconocimiento en todas las legislaciones, son el pago de las tasas y la explotación de la patente”.<sup>40</sup>**

- c)- Permitir que su invención sea utilizada por terceros para fines puramente investigativos.**

**Esta obligación permite que se realice uno de los objetivos fundamentales que persigue el sistema de patentes y es facilitar el desarrollo de las investigaciones a partir de la utilización de soluciones técnicas (invenciones) nuevas y contribuir al desarrollo de la ciencia y la técnica y al mejoramiento de la vida del hombre.**

**d)- Permitir el uso de la invención por parte de un tercero, para fines no comerciales, si éste había estado utilizando la invención con anterioridad a la fecha de solicitud de la patente (ésto es conocido como el derecho de usuario anterior).**

**e)- Permitir el uso o comercialización del producto patentado, por parte de un tercero, después que dicho producto haya sido introducido lícitamente en el comercio.**

Lo anterior es conocido internacionalmente como el principio del agotamiento de los derechos, ya que el derecho del titular de la patente se considera agotado, una vez que el producto patentado ha sido introducido en el comercio por el propio titular o por uno autorizado por él, ya sea a través de una cesión de sus derechos o de un contrato de licencia.

Al respecto el autor argentino Emilio Batioli considera que “el derecho se agota con su ingreso legítimo al mercado; es decir, el titular de un derecho intelectual obtiene su beneficio cuando vende directamente o a través de una persona autorizada el producto patentado o fabricado con el proceso patentado, y a partir de ese momento carece de derechos para impedir u obstaculizar la circulación del mismo”.<sup>41</sup> □

**f)- Conceder licencias obligatorias en caso de no estar explotando su invención durante el período que establezca la legislación correspondiente (generalmente son tres años).**

Lo relacionado con las licencias obligatorias será objeto de nuestro análisis en el Capítulo Cuarto.

Por su parte, el artículo 22 de la Ley mexicana también limita los derechos que se le conceden a los titulares de las patentes, al disponer expresamente que el derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:

**I.- Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado;**

**II.- Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio;**

**III.- Cualquier persona que, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de prioridad reconocida, utilice el proceso patentado, fabrique el producto patentado o hubiere iniciado los preparativos necesarios para llevar a cabo tal utilización o fabricación;**

**IV.- El empleo de la invención de que se trate en los vehículos de transporte de otros países que formen parte de ellos, cuando éstos se encuentren en tránsito en territorio nacional;**

**V.- Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con materia viva, utilice el producto patentado como fuente inicial de variación o propaganda para obtener otros productos, salvo que dicha utilización se realice en forma reiterada, y**

**VI.- Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con productos que consistan en materia viva, utilice, ponga en circulación o comercialice los productos patentados, para fines que no sean de multiplicación o propagación, después de que éstos hayan sido introducidos lícitamente en el comercio por el titular de la patente, o la persona que tenga concedida una licencia.**

#### **IV- DERECHOS QUE CONCEDEN LAS PATENTES.**

Como conocemos las patentes de invención son documentos expedidos por el Estado que conceden a su titular derechos exclusivos de explotación de esa invención. A continuación



**explicaremos en qué consisten los derechos que en la mayoría de las legislaciones se le otorgan al titular de una patente:**

**Si la patente es de producto, su titular podrá impedir que “terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto objeto de la Patente”.42□**

**Si es de procedimiento, su titular podrá impedir que “terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento”.43□**

**El artículo 25 de la Ley mexicana regula de manera similar los derechos exclusivos del titular de la patente, ya sea ésta de producto o procedimiento, mencionados anteriormente.**

**Debemos hacer la aclaración que estos derechos exclusivos de explotación tienen carácter territorial, es decir, sólo rigen en el país donde ha sido concedida la Patente y son temporales, ya que su vigencia es por el tiempo que permita la legislación de cada país, generalmente 20 años, a partir de la fecha de prioridad.**

**En nuestra opinión, el principal beneficio que conceden los derechos exclusivos de explotación para el titular de una patente es desde el punto de vista económico, ya que al poder impedir que terceros, sin su consentimiento, introduzcan un producto igual al suyo en el mercado se encuentran en una situación privilegiada pues, al no existir competencia podrá implantar precios monopólicos que le permitan, además de recuperar lo invertido en la obtención de la invención (si es su autor o financió la investigación) y en la tramitación de la patente, obtener considerables ganancias.**

**El autor Guillermo Cabanellas nos proporciona lo que él considera como la justificación a la existencia de estos monopolios, según su opinión “cuando se admiten monopolios, como en**

el caso de las patentes, ello no se debe a que se le considere en sí mismos más productivos o favorables para el crecimiento económico que la competencia; antes bien, se los admite porque representan el único camino viable para permitir que los inventores destinen el producto de sus inversiones a la investigación y el desarrollo, y a impedir que los competidores saquen ventajas a expensas de los avances tecnológicos logrados por los inventores".<sup>44</sup> □

El titular de la patente también posee el derecho de licenciar la misma y obtener importantes remuneraciones, en contraprestación a la concesión de la licencia (este aspecto será abordado con mayor profundidad en el Capítulo final de nuestro trabajo).

Otro beneficio que se le concede al titular de la patente en gran parte de las legislaciones que regulan los derechos de propiedad industrial es lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley mexicana que plantea que el titular de la patente después de otorgada ésta, podrá demandar daños y perjuicios a terceros que antes del otorgamiento hubieren explotado sin su consentimiento el proceso o producto patentado, cuando dicha explotación se haya realizado después de la fecha en que surta efectos la publicación de la solicitud en la Gaceta.

En nuestra opinión, lo anterior quiere decir que los derechos exclusivos de explotación que se conceden al titular de una patente se retrotraen al momento en que la solicitud fue publicada, por lo que este titular podrá también ejercerlos ante cualquiera que hubiese estado utilizando su invención, aún antes de que la patente fuera concedida.

Finalmente como otro derecho del titular de la patente podemos mencionar la aplicación del principio de inversión de la carga de la prueba.

Este principio, al decir del autor García-Miján, significa que "en un proceso de violación de una patente de procedimiento que sirve para obtener un producto o sustancia nuevos, tendrá que probar la violación no quien alega que ésta existe (titular de la patente) sino quien niega que haya tal violación. Es muy difícil para el titular probar que el presunto infractor ha

**llegado al producto por el mismo procedimiento cubierto por la patente, por lo que dicho presunto usurpador será quien tenga que probar que ha llegado a ese producto a través de otro procedimiento".45 □**

#### **V- OTRAS VENTAJAS DE LAS PATENTES.**

A lo largo de todo este Capítulo hemos analizado el procedimiento que se sigue para el otorgamiento de una patente, comenzando con los requisitos que debe reunir una invención para ser patentable y terminando con las obligaciones que tienen los titulares de las patentes y los derechos que ostentan, es decir las ventajas que éstas les conceden a esos titulares.

A continuación y para finalizar este Capítulo, consideramos oportuno mencionar aquellos aspectos que, en nuestra opinión, constituyen los elementos que nos permiten valorar el sistema y los documentos de patentes, como una institución de gran importancia, la cual le ofrece grandes ventajas no sólo a los inventores, sino también a todo aquel interesado en el desarrollo de la ciencia y la técnica.

El autor Karl F. Jorda nos resume la importancia que revisten las patentes , planteando lo siguiente:

- "a)- Promueven el procedimiento de innovación;**
- b)- Facilitan la transferencia de tecnología;**
- c)- Tienen un gran impacto en la investigación, al difundir información sobre los avances de la tecnología;**
- d)- Estimulan inversiones de alto riesgo que conducen a la industrialización; y**
- e)- Tienen una importante influencia en el progreso económico".46 □**

**Para el autor argentino Daniel de Las Carreras “es necesaria la divulgación del sistema de patentes de invención, como instrumento de desarrollo tecnológico. Así, se podría conseguir que la información tecnológica de interés llegase a los responsables de la adquisición, aplicación, generación y adaptación de la tecnología y que ello sucediese con rapidez y en forma inmediatamente utilizable, puesto que el intercambio de información tecnológica es esencial para poder salvar las distancias que, en materia de tecnología, existen entre los diferentes países, y consecuentemente entre las empresas, y para fortalecer las propias capacidades tecnológicas con vistas a adoptar eficazmente la tecnología extranjera y generar una nueva tecnología nacional”.47□**

El autor español Fernández Novoa al referirse a la importancia de las patentes ha manifestado que “hay que conceder monopolios temporales sobre las invenciones a fin de inducir a los técnicos y a las empresas a invertir el dinero necesario para investigar y desarrollar nuevos productos o, dicho con otras palabras, a fin de impulsar la creatividad”.48□

Podemos plantear que en los documentos de patentes también se encuentra contenida información tecnológica que le permite conocer a todo el que los lea el desarrollo tecnológico de una determinada área técnica, específicamente se puede conocer cómo ha sido la evolución de un producto o proceso en cuestión, si se encuentra protegido por patente, en qué países, hasta donde abarca esta protección, etcétera.

Igualmente, mediante la consulta de los documentos de patentes se pueden identificar tecnologías alternativas con el objetivo de evaluarlas y seleccionar la más adecuada. Esto es posible ya que “de los documentos de patentes puede extraerse la información necesaria para evaluar las ventajas económicas de las distintas tecnologías desarrolladas, por ejemplo, a través de la utilización de materias primas más económicas, reduciendo las etapas en los procedimientos de elaboración, o con el aprovechamiento de subproductos remanentes en los procedimientos de fabricación, que antes no eran industrializados, etcétera”.49□

**Finalmente podemos decir que la información de patentes también nos permite conocer las empresas más activas en un sector tecnológico determinado, las cuales podrían ser eventuales competidoras de las que requieren la información.**

## **CAPITULO SEGUNDO. EL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES (PCT).**

### **I- ¿QUE ES EL PCT?**

Como su nombre lo indica el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) es un acuerdo de cooperación internacional en todo lo relacionado con las patentes.

La promulgación de este Tratado persiguió como objetivo resolver algunos de los problemas que se venían presentando con el sistema tradicional de solicitudes de patentes, entre los que se encontraban grandes gastos de recursos económicos, duplicación de los trabajos y menor tiempo para pagar las tasas correspondientes, en cada una de las Oficinas nacionales.

Es por ello que el Comité Ejecutivo de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en septiembre de 1966 invitó a la predecesora de la actual Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) a que estudiaran la forma en que podían reducir, fundamentalmente, las duplicaciones de trabajo, tanto para los solicitantes como para las Oficinas nacionales de patentes.

En 1967 se redactó un proyecto de tratado internacional que fue presentado a un Comité de Expertos. Durante los años siguientes se celebraron varias reuniones para elaborar proyectos que fueron revisados sucesivamente, adoptándose finalmente un Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), en una Conferencia Diplomática celebrada en Washington, en junio de 1970.

El PCT entró en vigor el 24 de enero de 1978 y comenzó a funcionar el 1 de junio siguiente, con un primer grupo de 18 Estados contratantes, llegando en la actualidad a la cifra de 85 Estados que han ratificado el Tratado. (en el Anexo No. 1 se muestra la lista de Estados contratantes).

**Consideramos junto con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que el PCT “marca el progreso más notable realizado en la cooperación internacional en materia de patentes, desde la adopción del propio Convenio de París”.50□**

Según Baylos “el PCT se establece para disponer de un régimen sistematizado y clasificado de anterioridades, que permitirán comparar el contenido de la invención pedida, de acuerdo con la documentación y los criterios que dicha organización posee, para su aplicación al país en el que se ha solicitado la patente”.51□

En síntesis podemos decir que se trata de un Tratado destinado a racionalizar y a permitir la cooperación en todo lo referente a la presentación de solicitudes de patentes, la búsqueda y el examen, así como la divulgación de las informaciones técnicas contenidas en las solicitudes.

El PCT, como lo expresa Montero-Ríos “no crea una patente internacional, sino una solicitud internacional y ofrece la posibilidad de obtener tantas patentes nacionales como designaciones de Estados comprendidos en el PCT se hayan hecho en dicha solicitud”.52□

Para concluir este punto, podemos remitirnos al preámbulo del texto del propio tratado, en el cual los Estados contratantes plasmaron los deseos que los motivaban a proceder a la firma del mismo, en otras palabras, podemos decir que éstos son los objetivos que se persiguen con la puesta en vigor del PCT; ellos son:

“1- Contribuir al desarrollo de la ciencia y la tecnología;

2- Simplificar y hacer más económica la obtención de la protección de las invenciones, cuando esta protección es deseada en varios países;

**3- Facilitar y acelerar el acceso de todos a las informaciones técnicas contenidas en los documentos que describen las nuevas invenciones;**

**4- Estimular y acelerar el progreso económico de los países en desarrollo adoptando medidas que sirvan para incrementar la eficacia de sus sistemas legales de protección de las invenciones, tanto a nivel nacional como regional, permitiéndoles fácil acceso a las informaciones relativas a la obtención de soluciones tecnológicas adaptadas a sus necesidades específicas y facilitándoles el acceso al volumen siempre creciente de tecnología moderna".53** □

El gráfico que presentamos en la próxima página, nos muestra el incremento de las solicitudes de patentes vía PCT, desde 1978 hasta 1995.

Número de solicitudes internacionales (1978-1995).54 □

□

INCRUSTAR Excel.Chart.5 \s □

## **II- FUNCIONAMIENTO DEL PCT.**

En el presente punto de nuestra investigación pretendemos mencionar, de manera general cómo es que funciona el sistema PCT para luego, en los puntos siguientes, analizar en detalles el procedimiento que se sigue en cada uno de los pasos durante la tramitación de una solicitud de patente vía PCT.

Mediante la utilización del PCT el solicitante de patente presenta una única solicitud (solicitud internacional) ante una sola Oficina de Patente (Oficina receptora). Esta solicitud se redacta en un solo idioma (el establecido por la Oficina receptora) y surte todos los efectos en cada uno de los países partes del Tratado que el solicitante designe en la solicitud.



**Las Oficinas de los países seleccionados reciben el nombre de Oficinas designadas, si el solicitante se acoge sólo al Capítulo I del PCT y el de Oficinas elegidas, cuando este solicitante también decide hacer uso del Capítulo II del Tratado.**

**La Oficina receptora es la única que realiza el examen de forma y una vez que éste ha sido realizado y admitida la solicitud, este paso es válido para cualquier otra Oficina designada por el solicitante. Cada solicitud internacional es sometida a una búsqueda internacional por una autoridad competente, la cual al concluir la misma establece un informe con los elementos de la técnica que pueden afectar de alguna forma la patentabilidad de la invención, por lo que habrá que tenerlos en cuenta a la hora de realizar el examen de fondo de la invención. Este informe se entrega en primer lugar al solicitante y posteriormente a las demás partes interesadas.**

**A los 18 meses de la fecha de prioridad se realiza la publicación internacional centralizada de las solicitudes internacionales y de los informes de búsqueda internacional, así como su comunicación a las Oficinas designadas.**

**De así desearlo el solicitante, el PCT prevé la posibilidad de proceder a un examen preliminar internacional de la solicitud, el cual se realiza por una Administración (Oficina nacional) con competencia para ello.**

**El informe resultante de este examen se remite a las Oficinas elegidas, las que habrán de determinar si conviene o no conceder la patente, así como al solicitante, emitiendo una opinión sobre la cuestión de si la invención cuya protección se reivindica, responde a los criterios internacionales de patentabilidad.**

**Terminada la Fase Internacional que puede concluir al emitirse el informe de búsqueda (20 meses después de la fecha de prioridad) o al emitirse el informe del examen preliminar (30 meses después de la fecha de prioridad) la solicitud pasa a la Fase Nacional, es decir, a la**

**parte final del procedimiento de concesión de la patente, en el que en cada Oficina designada o elegida se realiza el trámite final para conceder o denegar la patente.**

### **III- PROCEDIMIENTO SEGUN EL CAPITULO I DEL PCT.**

#### **1.- Solicitud internacional. Forma y contenido.**

A continuación pasaremos a analizar en detalles cómo es el procedimiento a seguir para la solicitud de una patente vía PCT.

Cuando un nacional o residente de un Estado contratante del PCT desea hacer uso de la vía del Tratado para tramitar su solicitud, en los 12 meses posteriores a la fecha de prioridad (primera presentación de la solicitud, generalmente en el país de origen) debe realizar la presentación de la solicitud internacional (reivindicando esta fecha de prioridad) en la propia Oficina nacional, la cual fungirá como Oficina receptora. En el caso de México y Cuba ambas Oficinas cumplen estas funciones.

Debemos aclarar que las Oficinas regionales como la europea, por ejemplo, también pueden fungir como Oficinas receptoras de los nacionales de sus países miembros, al igual que la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en este último caso cuando se trate de nacionales y residentes de países de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) y de algunos otros países en desarrollo.

A partir de la fecha de presentación internacional, la 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 regional, si el solicitante quiere obtener tal patente con efecto en un Estado designado parte de algún Convenio regional; específicamente nos referimos al Convenio sobre la Patente Europea, al Convenio sobre la Patente Euroasiática, a la Organización Africana de la Propiedad Intelectual y a la Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial.

**El PCT establece ciertas normas aplicables a las solicitudes internacionales, las cuales deben ser acatadas por los Estados contratantes. En nuestra opinión lo planteado es muy significativo, ya que de esta forma la solicitud preparada con arreglo a esas normas deberá ser aceptada por esos Estados y el solicitante no se verá obligado a introducir posteriormente modificaciones, debido a diferencias de las normas nacionales o regionales, con los gastos que ello implica.**

Según el artículo 3, apartado 2 del Tratado, la solicitud internacional debe contener un Petitorio, una descripción, una o varias reivindicaciones, uno o varios dibujos (cuando éstos sean necesarios) y un resumen. Los aspectos relacionados con la descripción, reivindicaciones, dibujos y resumen, ya fueron explicados en el primer Capítulo del presente trabajo.

Por su parte, el apartado 4 del propio artículo dispone que la solicitud internacional:

- Deberá redactarse en uno de los idiomas prescritos;
- Deberá cumplir los requisitos materiales establecidos;
- Deberá cumplir la exigencia prescrita de unidad de invención; y
- Devengará las tasas estipuladas.

El artículo 4 del Tratado establece los elementos fundamentales que debe contener el Petitorio (Ver Anexo No. 1, modelo de Petitorio), éstos son:

- 1- Una petición en el sentido de que la solicitud internacional sea tramitada de acuerdo con el Tratado;

**2- La designación del Estado o Estados contratantes en los que se desea proteger la invención (estos Estados reciben el nombre de designados). En caso de que el solicitante desee una patente regional, así lo indicará, ya sea para todos los Estados contratantes que sean parte en el Tratado de patente regional en cuestión o para los únicos Estados contratantes que se indiquen;**

**3- El nombre y los demás datos prescritos relativos al solicitante y al mandatario (en su caso);**

**4- El título de la invención;**

**5- El nombre del inventor y demás datos prescritos, cuando la legislación nacional de un Estado designado, por lo menos así lo exija; y**

**La reivindicación de prioridad de una solicitud anterior, si procede.**

**De manera general, podemos decir que la descripción, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen, deben cumplir las mismas reglas que las enunciadas en el Capítulo Primero.**

**El idioma en el que debe presentarse una solicitud internacional depende de las exigencias de la Oficina receptora en la que se presenta la solicitud y se trata normalmente del idioma nacional.**

**Los principales idiomas en los que pueden presentarse solicitudes internacionales son el alemán, español, francés, inglés, japonés y ruso.**

**Consideramos necesario resaltar que 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). El pago de las tasas a las Oficinas designadas (tasas nacionales) se pospone (como veremos más adelante). La importancia que esto reviste es**

**que esas tasas son pagaderas mucho más tarde que si se sigue la vía tradicional del Convenio de París (12 meses como máximo, a partir de la fecha de prioridad).**

**A continuación pasaremos a explicar cuáles son las tasas que el solicitante debe pagar a la Oficina receptora, por la presentación de la solicitud internacional; ellas son:**

**Una tasa denominada de transmisión, destinada a remunerar el trabajo de la Oficina receptora. Esa Oficina fija el importe y la fecha de pago de la tasa, la cual debe pagarse en el plazo de un mes, a partir de la fecha de recepción de la solicitud internacional;**

**2- La tasa de búsqueda, destinada a remunerar el trabajo de la Administración encargada de la búsqueda internacional. Esta tasa debe pagarse dentro de un mes a partir de la fecha de recepción de la solicitud internacional y es fijada por la Administración encargada de la búsqueda internacional; y**

**3- La tasa internacional, destinada a remunerar el trabajo de la Oficina Internacional. Esta comprende la tasa de base y tantas tasas de designación como Oficinas nacionales o regionales hayan sido designadas por el solicitante; aunque debemos aclarar que el máximo de tasas a pagar será de 11 y a partir de la doceava la designación será gratuita.**

**La tasa de base debe pagarse en el plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la solicitud internacional; por su parte, las tasas de designación deben pagarse en el plazo de un año a partir de la fecha de prioridad o de un mes a partir de la fecha de recepción, si éste expira después de haber transcurrido el año a partir de la fecha de prioridad.**

**En este punto consideramos que debemos hacer una aclaración ya que el solicitante no debe confundir las tasas de designación con las tasas nacionales. La tasa de designación es una tasa fija que se establece por la Oficina internacional, para un máximo de 11 países y estará en correspondencia con la amplitud del documento y la cantidad de reivindicaciones; debemos resaltar que no son relevantes las características del país que se designa; así mismo**

**pueden ser designados los países de forma independiente o designar un Convenio regional y, sin embargo, pagar la misma tasa, es decir no hay diferencias entre la tasa que se paga por un sólo Estado o por un Convenio, aunque éste tenga 18 países miembros, por ejemplo.**

Por su parte, las tasas nacionales son establecidas por las Oficinas de patentes de cada país o Convenio regional, por lo que se diferencian entre si y además, como mencionamos anteriormente, el solicitante sólo deberá pagarlas cuando su solicitud de patente pase a la Fase nacional, con el objetivo de que le sea concedida la patente en cuestión, en cada Estado designado o elegido.

Para concluir este punto, podemos decir que la Oficina receptora percibe las tasas y, tras haber procedido a una verificación de forma y asignado una fecha de presentación internacional, envía un ejemplar de la solicitud internacional (denominado ejemplar original) a la Oficina Internacional de la OMPI, transfiriéndole a ésta la tasa internacional y otro (denominado copia para la búsqueda) a la Administración encargada de la búsqueda internacional, conjuntamente con la tasa de búsqueda.

## **2.- Informe de búsqueda internacional.**

Cada solicitud internacional es objeto de una búsqueda internacional, es decir, de una búsqueda de alto nivel realizada en los documentos de patentes y en la literatura conexa a la de patentes (estado de la técnica), redactados en los idiomas en los que se presentan la mayoría de las solicitudes de patentes, es decir, en alemán, español, francés, inglés, japonés y ruso.

“La búsqueda deberá efectuarse no solamente en el sector de la técnica en el que la invención pueda clasificarse, sino también en sectores técnicos análogos, con independencia de su clasificación”.55□

**“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”. 56□**

**Las Oficinas designadas como Administraciones encargadas de la búsqueda internacional son la Oficina Australiana de Patentes, la Oficina Austríaca, la Española, la Japonesa, la Sueca, la de Estados Unidos de América, la Rusa y la Oficina Europea de Patentes.**

**Es importante que el solicitante conozca que las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional basan la misma en “la documentación mínima del PCT”. A continuación pasaremos a explicar qué se considera “documentación mínima del PCT”; según la regla 34 del Reglamento del Tratado, el término antes mencionado abarca:**

**1)- Los documentos nacionales de patente, entendiéndose por éstos:**

**a)- Las solicitudes de patentes, si las hubiere, publicadas a partir de 1920 por Alemania (antes de la división en República Democrática Alemana y República Federal Alemana), los Estados Unidos de América, Francia, Japón, el Reino Unido, Suiza (sólo en alemán y francés) y la Unión Soviética, así como las patentes concedidas a partir de la misma fecha;**

**b)- Las patentes concedidas por la República Federal Alemana;**

**c)- Los certificados de inventor concedidos por la Unión Soviética;**

**d)- Los certificados de utilidad concedidos por Francia y las solicitudes de certificados de utilidad publicadas en dicho país;**

**e)- Las patentes concedidas y las solicitudes de patentes publicadas en cualquier otro país con posterioridad a 1920 redactadas en alemán, español, francés o inglés y en las que no se reivindique ninguna prioridad a condición de que la Oficina nacional del país interesado seleccione esos documentos y los ponga a disposición de cada Administración encargada de la búsqueda internacional.**

**2)- Las solicitudes internacionales (PCT) publicadas, las solicitudes regionales de patentes y de certificados de inventor publicadas y las patentes y certificados de inventor regionales publicados.**

**3)- Los demás temas publicados que constituyan la literatura distinta de las de patentes, que las administraciones encargadas de la búsqueda internacional convengan y cuya lista publica la Oficina Internacional.**

No obstante lo anterior, al proceder a la búsqueda, la Administración encargada de la misma debe utilizar todos los medios de que disponga y consultar no sólo esta documentación mínima, sino también la documentación complementaria que posea y que se relacione con el tema.

Si nos detenemos a analizar cada uno de los documentos que forman parte de la “documentación mínima” y a ésto le sumamos la obligación de consultar también la documentación complementaria, podemos comprobar que la búsqueda abarca un sector suficientemente amplio del estado de la técnica, por lo que es muy poco probable que exista un documento relacionado con el tema de la invención que pueda afectar el requisito de la novedad o el de la actividad inventiva que no haya sido consultado y tenido en cuenta por la Administración encargada de la búsqueda internacional, para elaborar el informe con el resultado de la misma.



**Al hacer el análisis anterior somos de la opinión que el solicitante podrá tener suficientes garantías de que la búsqueda internacional se realizó con gran profundidad y que el informe resultante será de un nivel elevado.**

**Una vez que la Administración encargada de la búsqueda internacional recibe la copia de la solicitud internacional y la tasa establecida procede inmediatamente a realizar la mencionada búsqueda, sin embargo, puede ocurrir que se niegue a hacerlo, justificando su actuar con lo establecido en la Regla 39 del Reglamento del Tratado.**

**Esta Regla 39 le concede a la Administración el derecho de negarse a realizar la búsqueda en el caso de que el objeto de invención sea uno de los siguientes:**

- 1)- Las teorías científicas y matemáticas;**
- 2)- Las variedades vegetales o razas animales o procedimientos esencialmente biológicos de producción de vegetales o animales, distintos de los procedimientos microbiológicos y los productos obtenidos por dichos procedimientos;**
- 3)- Planes, principios o métodos para hacer negocios, para actos puramente intelectuales o en materia de juego;**
- 4)- Métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico;**
- 5)- Simples presentaciones de información; y**
- 6)- Programas de ordenadores, en la medida en que la Administración encargada de la búsqueda internacional no disponga de los medios necesarios para proceder a la búsqueda del estado de la técnica en relación con tales programas.**

**Consideramos que los motivos que pueden provocar tal negativa son los mismos que expusimos en el Capítulo anterior para las excepciones de patentabilidad, en los distintos países y específicamente México.**

También puede darse el caso que la Administración encargada de la búsqueda internacional considere que la solicitud que le ha sido entregada carece de unidad de invención, entendiéndose por ésta “que la solicitud internacional bien debe relacionarse con una sola invención, bien con un grupo de invenciones que están tan estrechamente ligadas que forman un concepto inventivo general único”.57□

Para el caso mencionado anteriormente la Administración encargada de la búsqueda internacional, debe invitar al solicitante a pagar una tasa de búsqueda internacional para cada una de las invenciones no relacionadas con la principal (invención mencionada en primer lugar en las reivindicaciones).

Según la regla 40 del Reglamento del Tratado, la invitación a pagar las tasas adicionales debe especificar los motivos por los que se considera que la solicitud internacional no cumple la exigencia de unidad de invención e indicará la cantidad que se ha de pagar. Esta tasa debe pagarse directamente a la Administración encargada de la búsqueda internacional y en un plazo no inferior a 15 días ni superior a 45.

En este punto debemos hacer mención especial al derecho que le asiste al solicitante para pagar la tasa adicional bajo reserva, es decir, puede acompañar al pago una declaración motivada para demostrar que la solicitud internacional, en su criterio, cumple con el requisito de unidad de invención o que el importe de la tasa adicional exigida es excesivo.

Según la regla 40. 2, apartado (c) del Reglamento del PCT esta reserva será examinada por un Comité de tres miembros u otra instancia especial de la Administración encargada de la búsqueda internacional o cualquier otra autoridad superior competente, la cual, en la medida

**en que estime justificada la reserva, ordenará el reembolso total o parcial de la tasa adicional al solicitante.**

**También se dispone que el solicitante puede pedir que el texto de la reserva y el de la decisión sean notificados a las Oficinas designadas, junto con el informe de búsqueda internacional.**

**Los resultados de la búsqueda internacional se dan a conocer en un Informe de Búsqueda Internacional que se entrega al solicitante y a la Oficina Internacional en el curso de tres meses desde la recepción de la copia para la búsqueda o de nueve meses desde la fecha de prioridad, aplicándose siempre el plazo que expire más tarde.**

**Para comprender mejor lo planteado anteriormente, podemos decir que si el solicitante realizó la solicitud internacional a los 12 meses de la primera solicitud y reclama esta fecha de prioridad, el informe de búsqueda internacional se emitirá a los 16 meses de esta fecha.**

**Debemos hacer la aclaración que "el informe de búsqueda internacional no contiene la expresión de ninguna opinión, argumento o explicación. La evaluación de los resultados de la búsqueda se deja enteramente para la fase del procedimiento en la que se efectuaría el examen de fondo. No obstante, en el informe se identifican las reivindicaciones a las que se refieren los documentos citados y éste contiene también una indicación de la categoría del documento citado, en particular si es de importancia especial respecto de la novedad o la actividad inventiva de la invención".58□**

**El informe es enviado generalmente con las copias de los documentos citados. En nuestra opinión, el envío de estos documentos es muy importante, ya que el solicitante no tiene necesidad de comenzar a localizar los documentos citados en el Informe para luego analizarlos; desde este punto de vista le ahorra tanto un tiempo considerable y muy valioso como tener que destinar recursos para obtener los documentos que necesita consultar.**

**Las citas del estado anterior de la técnica que se incluyen en el informe de búsqueda, permiten al solicitante evaluar las oportunidades que tiene de obtener una patente en o para países designados en su solicitud internacional de patente.**

Teniendo en cuenta el procedimiento tan riguroso y minucioso que se sigue para realizar la búsqueda y elaborar el correspondiente informe, es que podemos decir que si el mismo resulta favorable, es decir, si contiene citas sobre el estado de la técnica que no se consideran relevantes para la novedad o la actividad inventiva, el solicitante se encontrará en una posición mucho más fuerte y segura para la posterior tramitación de su solicitud en las Oficinas designadas.

El alto nivel de la búsqueda internacional también le garantiza al solicitante que si la patente es concedida en la Fase Nacional, tendrá pocas posibilidades de ser atacada con éxito y por lo tanto, puede considerarse como una base sólida para realizar la explotación de la misma o ceder sus derechos mediante la concertación de licencias.

Así mismo, el hecho de recibir el informe de búsqueda internacional, le permite al solicitante determinar, a la luz del estado de la técnica definido en los documentos citados en el informe, si continúa solicitando la protección para su invención en los Estados designados, manteniendo la solicitud en su estado original o si es preferible modificar primero las reivindicaciones de su solicitud internacional, con el fin de distinguir mejor su invención del estado de la técnica.

Si el solicitante decide modificar las reivindicaciones estas modificaciones debe presentarlas en la Oficina internacional en un plazo de 2 meses a partir de la fecha en que la Administración encargada de la búsqueda internacional haya transmitido el informe a la Oficina internacional y al solicitante o de 16 meses, a partir de la fecha de prioridad, aplicándose el plazo que expire más tarde (según dispone la regla 46.1 del Reglamento del PCT).

**El artículo 19.1 del Tratado le concede al solicitante el derecho a presentar una breve declaración para explicar por qué realiza las modificaciones e indicar los efectos que pudieran tener en la descripción y los dibujos, aunque como conocemos ninguna modificación podrá tener un alcance mayor que lo contenido en la descripción de la invención.**

### **3. Publicación Internacional.**

Una vez que se ha producido el informe de búsqueda internacional y que el solicitante ha modificado las reivindicaciones, en su caso, la Oficina internacional publica la solicitud internacional lo antes posible tras la expiración de un plazo de 18 meses, a partir de la fecha de prioridad de la solicitud; aunque si el solicitante así lo desea, la publicación puede efectuarse con anterioridad al transcurso de los 18 meses a que hemos hecho referencia.

La publicación internacional tiene dos objetivos principales:

- Dar a conocer al público la invención, es decir, de forma general, el progreso tecnológico realizado por el inventor; y
- Dar a conocer la amplitud de la protección que el inventor podrá obtener a fin de cuentas”.59□

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, uno o varios dibujos, la descripción, las reivindicaciones y el informe de búsqueda internacional.

Si las reivindicaciones de la solicitud internacional han sido modificadas, se publican a la vez las que fueron presentadas y las que han sido modificadas.

**Según la regla 48.2; apartado (g) del Reglamento del PCT, si la publicación se produce a petición del solicitante antes de que se disponga del informe de búsqueda internacional, el folleto debe contener la indicación de que aún no se dispone del mismo y que se publicará cuando esté disponible.**

**El idioma en que se publica el folleto es el mismo en el que fue presentada la solicitud internacional, aunque también si la publicación se realiza en un idioma distinto al inglés, en el folleto se incluye una traducción a este idioma del título de la invención, el resumen y el informe de búsqueda internacional.**

**En nuestra opinión, esta traducción se realiza con el objetivo de que todos los interesados conozcan la esencia de la invención que se pretende patentar y proporcionar así mayor información tecnológica.**

#### **4.- Fase Nacional. Oficinas designadas.**

**En el momento de la publicación de la solicitud internacional (pero nunca después del decimonoveno mes a partir de la fecha de prioridad) la Oficina Internacional, de así decidirlo el solicitante, comunica la solicitud internacional a las oficinas designadas, conjuntamente con el informe de búsqueda y las modificaciones que se le realicen a las reivindicaciones, en su caso, a fin de que se tramite esta solicitud en las mismas.**

**Lo anterior ocurre si el solicitante, después de recibir el informe de búsqueda internacional considera que tiene grandes posibilidades de que se le conceda la patente y no desea que se le realice un examen preliminar de la solicitud.**

**Si el solicitante estima que no tiene ninguna posibilidad de obtener la patente, puede retirar su solicitud o no hacer nada al respecto; en este último caso la solicitud internacional pierde los efectos de una solicitud nacional o regional y termina el procedimiento.**

**Podemos decir que si el solicitante decide retirar su solicitud o abstenerse de cualquier acción para continuar el proceso, por considerar que tiene muy pocas probabilidades de éxito "habrá economizado grandes gastos, a saber, todos los que habría implicado la presentación de solicitudes nacionales separadas por la vía clásica del Convenio de París. No ha tenido que pagar ni por presentaciones ni traducciones para las Oficinas nacionales, no ha tenido que pagar tasas a esas Oficinas y no ha tenido que designar mandatarios locales, cosas todas ellas que la utilización de la vía tradicional del Convenio de París le habría obligado a hacer en los doce meses siguientes a la fecha de prioridad y sin tener la base para evaluar sus posibilidades de obtener la patente".60 □**

**Si el solicitante como hemos dicho anteriormente no se acoge al Capítulo II del PCT (como veremos más adelante) y decide entrar directamente a la Fase Nacional, es en este momento que debe pagar a las Oficinas designadas las tasas nacionales prescritas y proporcionarles, si lo exigen, traducciones de la solicitud internacional en sus idiomas oficiales; generalmente es en este momento que el solicitante debe también designar un mandatario local.**

**El suministro de la traducción y el pago de las tasas nacionales deben tener lugar dentro de los 20 meses siguientes a la fecha de prioridad. Estas tasas son generalmente equivalentes a las exigidas para la presentación de una solicitud nacional o regional, aunque ciertas Oficinas cobran tasas de presentación, de búsqueda o de examen nacionales o regionales inferiores, o reembolsan ciertas tasas, cuando existe un informe de búsqueda internacional o cuando se ha establecido un examen preliminar internacional.**

**Como ejemplo de lo anterior podemos decir que la Oficina Europea de Patentes "dispensa de la tasa de búsqueda europea si el informe de búsqueda internacional ha sido establecido por Austria, la Oficina Europea o Suecia y establece 50% de reducción de la tasa de examen europea si el informe de examen preliminar internacional ha sido establecido por la propia Oficina Europea".61 □**

**Debemos aclarar que desde el comienzo de la tramitación nacional, se aplican los procedimientos nacionales ordinarios, sin perjuicio de algunas excepciones que corresponden al procedimiento del PCT (por ejemplo, en lo que respecta a las cuestiones de forma y de contenido de la solicitud internacional y el suministro de copias del documento de prioridad).**

**Una vez que la solicitud se encuentra en la Fase Nacional, cada Estado designado tiene la “libertad de prescribir las condiciones sustantivas de patentabilidad”.62□**

**No obstante lo anterior, con respecto a la forma y contenido de la solicitud, según dispone el artículo 27.1 del PCT, ningún Estado designado podrá exigir que la solicitud internacional cumpla con requisitos diferentes de los previstos en el Tratado y su Reglamento (ya mencionados anteriormente).**

**Sin embargo, “el PCT no impide a ninguna legislación nacional exigir al solicitante la presentación en la Fase Nacional, de pruebas respecto de cualquier condición sustantiva de patentabilidad prescrita por esa legislación”.63□**

**En virtud del artículo 28 del PCT el solicitante tiene la oportunidad de modificar las reivindicaciones, la descripción y los dibujos presentados en cada Oficina designada. Es decir, además de las modificaciones que se pueden realizar en la Fase Internacional, en la Nacional también se le brinda al solicitante la posibilidad de realizar cambios que le permitan adaptar la solicitud a las exigencias de la Oficina designada.**

**Durante la Fase nacional el solicitante también intercambia criterios con el examinador de la solicitud, en correspondencia con las inquietudes que éste tenga con relación a la invención.**

**Una vez terminado el examen de fondo de la solicitud, la Oficina designada tiene la potestad de conceder o denegar la patente, de acuerdo con los resultados del examen.**



#### **IV.- PROCEDIMIENTO SEGUN EL CAPITULO II DEL PCT.**

##### **1.- Examen preliminar internacional.**

**En virtud del Capítulo II del PCT, los solicitantes residentes en países que han ratificado el mencionado Capítulo del Tratado, al recibir el informe de búsqueda internacional, tienen 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 cumple total o parcialmente con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.**

**“El examen preliminar internacional es facultativo. Los Estados contratantes del PCT pueden excluir la aplicación del mencionado Capítulo II, aunque en la actualidad sólo algunos Estados contratantes excluyen este Capítulo y la mayor parte de los que no forman parte están considerando el retiro de la reserva que excluye el Capítulo en un futuro próximo”.<sup>64</sup>**

**El gráfico que presentamos a continuación, nos muestra el incremento que se ha ido produciendo en las solicitudes de examen preliminar, a partir de 1985.<sup>65</sup>**

**66** **INCRUSTAR Unknown**

**Debemos aclarar que si el solicitante es residente o nacional de un Estado contratante que no haya aceptado la aplicación del Capítulo II del Tratado, no podrá solicitar la realización del examen preliminar internacional.**

**La solicitud internacional no se somete automáticamente a examen preliminar internacional, sino sólo cuando el solicitante presenta una petición expresa de éste, antes de 19 meses a partir de la fecha de prioridad.**

**Según el artículo 31.4 del PCT en la solicitud de examen preliminar debe indicarse el Estado o Estados contratantes en los que el solicitante se proponga utilizar los resultados del examen preliminar internacional (Estados elegidos).**

**Las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional son las mismas que han sido nombradas Administraciones encargadas de la búsqueda internacional, con excepción de la Oficina Española de Patentes y Marcas.**

**Es importante señalar que cuando el solicitante pide el examen preliminar internacional, la entrada a la Fase Nacional se aplaza 10 meses a partir de la solicitud del examen, es decir, que la Fase Nacional no comienza hasta los 30 meses a partir de la fecha de prioridad.**

**En nuestra opinión, este aplazamiento en el tiempo y los resultados del examen le permiten al solicitante tomar con mayor seguridad la decisión de entrar a la Fase Nacional, pues de ser satisfactorio el informe, tiene más probabilidades de que le concedan la patente y al tener más tiempo puede evaluar mejor las posibilidades reales que tiene la invención para ser explotada comercialmente.**

**En la fecha en que el solicitante presente la solicitud de examen preliminar internacional debe pagar una tasa de tramitación, la cual percibe en beneficio de la Oficina internacional la Administración encargada del examen preliminar en la que se haya presentado la solicitud.**

**Así mismo, según la regla 58 del Reglamento del PCT cada Administración encargada del examen preliminar internacional podrá exigir que el solicitante pague una tasa en su beneficio, por la ejecución del examen preliminar internacional y por el cumplimiento de las demás tareas a ella asignadas.**

**Dispone la regla 66.2 del Reglamento del PCT que si la Administración encargada del examen preliminar internacional:**

**a)- Considera que la solicitud internacional se refiere a una cuestión respecto de la cual no está obligada a efectuar un examen preliminar internacional (en este caso son las mismas cuestiones por las que la Administración encargada de la búsqueda internacional puede negarse a realizar la misma, aspectos ya analizados anteriormente) y decidiera en ese caso particular no efectuar el examen;**

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

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

**d)- Advierte que la solicitud internacional adolece de algún defecto en cuanto a su forma y contenido;**

**e)- Considera que una modificación realizada a las reivindicaciones por el solicitante, anteriormente, excede la divulgación que figura en la solicitud internacional, tal como fue presentada;**

**f)- Desea acompañar al informe de examen preliminar internacional observaciones relativas a la claridad de las reivindicaciones, la descripción y los dibujos, o sobre la cuestión de si las reivindicaciones se fundan enteramente en la descripción;**

**g)- Considera que una reivindicación se refiere a una invención para la que no se ha establecido ningún informe de búsqueda internacional y ha decidido no efectuar el examen preliminar para esa reivindicación; o**

**h)- Considera que no dispone de la lista de una secuencia de nucleótidos o de aminoácidos en una forma que permita efectuar un examen preliminar internacional significativo.**

Esta Administración lo notificará por escrito al solicitante, exponiendo detalladamente en dicha notificación los fundamentos de su opinión e invitando al solicitante a presentar una respuesta escrita acompañada de modificaciones, cuando proceda.

La notificación fijará el plazo para la respuesta, el cual debe ser razonable (normalmente es de dos meses a partir de la notificación, aunque puede ser prorrogable si el solicitante así lo pide antes de la expiración del plazo).

La Regla 66.3 del Reglamento del Tratado, le concede al solicitante el derecho de responder a la invitación de la Administración encargada del examen preliminar internacional por medio de modificaciones de su solicitud o, si no está de acuerdo con la opinión de esa Administración, mediante la presentación de argumentos, según el caso, o por ambos procedimientos.

Este proceso de notificaciones por parte de la Administración encargada del examen preliminar internacional y de respuestas y modificaciones a la solicitud, por parte del solicitante puede repetirse tantas veces como sea necesario durante el tiempo que dure el examen preliminar y mientras no expire el plazo para la presentación del informe de examen preliminar internacional.

En nuestra opinión, el procedimiento explicado anteriormente no difiere en gran medida de lo que ocurre en las Oficinas nacionales cuando se procede al examen de fondo de la solicitud, excepto en los plazos de respuestas, ya que durante el examen preliminar internacional se exige una respuesta más rápida teniendo en cuenta que el informe del mismo debe rendirse en el plazo prescrito.

**El plazo para el establecimiento del informe del examen preliminar internacional es, según la regla 69.2 del Reglamento del PCT, de 28 meses a partir de la fecha de prioridad, si la solicitud de examen ha sido presentada antes de la expiración del decimonoveno mes, a partir de la fecha de prioridad. Sin embargo, si la solicitud de examen ha sido presentada después de la expiración del decimonoveno mes, a partir de la fecha de prioridad, el plazo para el establecimiento del informe será de 9 meses, a partir del comienzo del examen preliminar internacional.**

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

Dispone el artículo 35 del PCT que el informe de examen preliminar internacional no debe contener ninguna declaración sobre la cuestión de saber si la invención reivindicada es o parece ser patentable o no, de conformidad con lo dispuesto en alguna legislación nacional.

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

Antes de concluir este punto, consideramos necesario resaltar que “si bien el informe de examen preliminar internacional no constituye una obligación a los efectos del examen nacional o regional, las Oficinas nacionales y regionales lo consideran cada vez más como un elemento altamente persuasivo y en algunos casos, implica incluso una reducción de la tasa de examen durante la fase nacional o regional”.67□

También somos de la opinión que cuando se conceden patentes sin examen de fondo, como ocurre en algunas Oficinas, el informe de examen preliminar internacional constituye una

sólo base que permite evaluar la validez de esas patentes a los que se interesan en la invención (por ejemplo, para adquirir una licencia).

## **2.- Fase Nacional. Oficinas elegidas.**

La tramitación de una solicitud internacional en las Oficinas elegidas (es decir, la Fase Nacional) no comienza hasta la expiración de un plazo de 30 meses a partir de la fecha de prioridad de la solicitud internacional, una vez que el solicitante ha recibido el informe de examen preliminar, a menos que el solicitante pida su tramitación anticipada.

Es decir que si el solicitante al recibir el informe del examen preliminar internacional considera que éste es favorable y tiene grandes posibilidades de que en la Fase Nacional le sea concedida la patente, entrará en dicha fase, previo pago de la tasa nacional de cada Oficina elegida.

A partir de este momento la tramitación nacional se comporta igual que el procedimiento para las Oficinas designadas.

Consideramos importante destacar que según al artículo 41 del PCT el solicitante puede tener la oportunidad de modificar las reivindicaciones, la descripción y los dibujos en cada Oficina elegida, en el plazo que éstas prescriban. El propio artículo le impone a las Oficinas la obligación de no conceder o denegar una patente, antes del vencimiento de ese plazo, salvo con el consentimiento expreso del solicitante.

## **V- VENTAJAS DEL PCT.**

Para concluir este Capítulo consideramos oportuno brindar, a modo de resumen, las principales ventajas que, en nuestra opinión, ofrece el Tratado de Cooperación en materia de Patentes a todos aquellos interesados en obtener una patente y que pretenden economizar

**tiempo y evitar gastos innecesarios durante la tramitación de las solicitudes. Las ventajas son las siguientes:**

**1)- Mediante el sistema PCT se puede obtener la protección de una patente en varios países con la presentación de una sola solicitud internacional. Esto implica los mismos efectos que si se hubiera solicitado una patente nacional o regional en cada Estado designado en la solicitud, ahorrándose el solicitante los gastos que le pueden ocasionar la presentación de varias solicitudes en las distintas Oficinas nacionales, así como la traducción de los documentos (ya que la solicitud internacional se presenta en un solo idioma, en el caso de México y Cuba, en español).**

**2)- El PCT tiene un formato para la presentación de la documentación que es válido tanto para las Oficinas designadas como para las elegidas, por lo que los requisitos de forma exigidos para la Fase internacional tienen que ser respetados en la Fase nacional**

**3)- En el caso de los solicitantes residentes en México y Cuba podrán presentar en su Oficina nacional de patentes la solicitud internacional para utilizar la vía del PCT, ya que éstas actúan en calidad de Oficinas receptoras.**

**4)- Se puede reclamar en el momento de la presentación de la solicitud internacional, la fecha de prioridad de una solicitud nacional anterior y reconocer como ésta, la fecha de presentación internacional.**

**5)- La fecha de presentación de la solicitud internacional otorgada por la Oficina receptora (que podrá ser la de prioridad, si ésta es reclamada) se considerará como la de presentación efectiva en cada Estado designado o elegido.**

**6)- El concepto tan amplio de unidad de invención permite la agrupación de invenciones en una sola solicitud, siempre que ellas constituyan un único concepto inventivo. Este criterio**

**se aplica en todas las Oficinas designadas, por lo que ninguna podrá exigir un requisito de unidad de invención más restrictivo que lo dispuesto en el Tratado.**

**7)- El pago de las tasas de presentación de la solicitud internacional puede efectuarse en moneda nacional y ante la Oficina receptora, dentro del mes siguiente a la presentación de la solicitud internacional.**

**8)- El solicitante deberá pagar un máximo de 11 tasas de designación de los Estados contratantes, a partir de la decimosegunda toda designación de Estado que se efectúe será gratuita. Lo anterior quiere decir que se podrá designar, a un costo razonable, todos los Estados contratantes en el momento de la presentación de la solicitud y mantener, por lo tanto, abierta la opción para el registro de una patente extranjera en cualquier Estado contratante, antes de que expire el plazo de 20 meses contados a partir de la fecha de prioridad o de 30 meses si se aplica el Capítulo II.**

**9)- El solicitante entrega una sola copia certificada de la solicitud de prioridad a la Oficina Internacional en el plazo de 16 meses contados a partir de la fecha de prioridad. La Oficina internacional es la encargada de preparar, sin costo para el solicitante, las copias que enviará a cada Oficina designada.**

**10)- La búsqueda internacional es tan rigurosa y minuciosa que el informe de búsqueda internacional que se emite es de un alto nivel y calidad.**

**11)- El informe de búsqueda internacional se emite, por lo general, antes de la publicación de la solicitud internacional, por lo que el solicitante tiene la oportunidad de evaluar este informe y de acuerdo con los resultados podrá continuar con la solicitud o retirarla, evitando en este último caso la publicación de la misma.**



12)- Una vez recibido el informe de búsqueda internacional, el solicitante tiene la posibilidad de modificar las reivindicaciones a los efectos de adaptar la solicitud a los resultados del mismo, lo cual será válido para todos los Estados designados.

13)- La solicitud de examen preliminar internacional (mediante la aplicación del Capítulo II del PCT) permite obtener un informe que contiene una opinión fundada sobre el grado de patentabilidad de la invención, es decir, si cumple con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial, antes de incurrir en los gastos correspondientes a la Fase nacional, como por ejemplo el pago de las tasas nacionales, gastos de traducción, de mandatarios, entre otros.

14)- El examen preliminar internacional también brinda la posibilidad de aplazar la entrada en la Fase nacional, por un plazo máximo de 30 meses, contados a partir de la fecha de prioridad, lo cual le permite al solicitante tener más tiempo para valorar las posibilidades reales de explotación industrial y comercial que tiene su invención.

15)- No es hasta 20 o 30 meses a partir de la fecha de prioridad, si se aplica el Capítulo I del PCT o el II, respectivamente, que el solicitante decide si va a pasar a la Fase Nacional en las Oficinas designadas o elegidas, por lo que cuenta con 8 ó 18 meses más, respectivamente, en comparación con la vía clásica del Convenio de París, para adoptar tal decisión e incurrir en los gastos correspondientes.

16)- Algunas Oficinas reducen el importe de las tasas nacionales o, en algunas ocasiones se abstienen de cobrarlas, lo que supone ahorros considerables durante la tramitación de la solicitud de patente.

## **CAPITULO TERCERO. ANÁLISIS ECONÓMICO COMPARATIVO DE UNA SOLICITUD DE PATENTE, UTILIZANDO LA VÍA TRADICIONAL Y LA VÍA DEL PCT.**

### **I- PRESENTACIÓN DE UN CASO PRÁCTICO DE INVENCION SUSCEPTIBLE DE PATENTARSE.**

En el primer Capítulo de nuestro trabajo explicamos el procedimiento a seguir para la solicitud de una patente utilizando la vía tradicional del Convenio de París y en el segundo Capítulo realizamos el análisis de la utilización del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, como una vía alternativa para ser usada por los solicitantes.

A modo de conclusión de los dos Capítulos anteriores y para realizar el análisis desde el punto de vista económico, de las dos vías estudiadas, es que en el presente Capítulo nos proponemos realizar una evaluación de los costos que implican para el solicitante, fundamentalmente hasta dos años a partir de la fecha de prioridad, el hecho de presentar una solicitud por la vía tradicional o utilizando el PCT.

Para realizar el estudio antes mencionado hemos decidido tomar como ejemplo una invención obtenida en Cuba por un nacional de nuestro país, a los efectos de poder realizar el cálculo económico en base a las tasas vigentes en la Oficina Cubana de Propiedad Industrial (OCPI).

Supongamos que se obtuvo una invención y que su o sus inventores (en lo adelante solicitante) consideran que reúne los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial, además de que cuentan con datos suficientes para brindar una descripción detallada de la misma.

**Teniendo en cuenta lo anterior es que deciden presentar la solicitud de la patente ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, otorgándosele como fecha de presentación el 20 de abril de 1997.**

**A partir de la fecha mencionada anteriormente (20 de abril de 1997) y hasta el 20 de abril de 1998 (un año) el solicitante tendrá la posibilidad de decidir si presenta la solicitud de patente en el extranjero y en qué países lo hará. Durante el transcurso de ese período el solicitante deberá realizar los correspondientes estudios de mercado y posibilidades de comercialización de la invención, para determinar con mayor precisión los países que le son de interés.**

**Una vez tomada la decisión con respecto a la cantidad de países, el solicitante deberá también decidir qué vía utilizar, es decir si realiza la solicitud en cada país o Convenio Regional independientemente o si utiliza la vía del PCT.**

**Supongamos que el solicitante realizó el estudio de mercado y considera que su invención podría ser explotada comercialmente con resultados económicos beneficiosos en los siguientes países:**

- 1- Canadá;**
- 2- China;**
- 3- Países pertenecientes al Convenio sobre la Patente Euroasiática;**
- 4- Países pertenecientes al Convenio sobre la Patente Europea;**
- 5- Japón;**
- 6- México; y**
- 7- Estados Unidos.**

**Hemos seleccionado estos países porque sus mercados, debido al tamaño que poseen, podrían ser atractivos para cualquier dueño de una invención y además porque son miembros del PCT, a los efectos de realizar mejor la comparación.**

**A continuación realizaremos el análisis de cada variante de solicitud, haciendo énfasis fundamentalmente en los plazos y fechas para realizar cada paso y en los costos de los mismos.**

## **II- SOLICITUD DE LA PATENTE VÍA TRADICIONAL.**

**Si el solicitante desea solicitar la patente utilizando la vía tradicional del Convenio de París, deberá presentar en las Oficinas de la Propiedad Industrial de cada país y de los dos Convenios mencionados anteriormente las correspondientes solicitudes, conjuntamente con el pago de las tasas establecidas en cada uno de ellos y reclamando la fecha de prioridad del 20 de abril de 1997.**

**En la tabla que aparece a continuación mostramos las tasas correspondientes a cada país o Convenio por concepto de presentación de la solicitud, a los efectos facilitar la realización del análisis económico.**

**Incluimos también las tasas de examen de las que tenemos conocimiento, ya que en muchos casos éstas deben pagarse en el transcurso de los dos años a partir de la fecha de prioridad. En la Oficina Europea de Patentes, por ejemplo, el solicitante debe realizar el pago de esta tasa en el transcurso de los 6 meses posteriores a la publicación de la solicitud, la cual se realiza a los 18 meses de la fecha de prioridad.**

<b>País</b>	<b>Tasa de solicitud</b>	<b>Tasa de examen</b>	<b>Total (USD)</b>
Canadá	300 CAD	Q219	
USA	219		USD1200
China	490		CNY(59)
Patente Euroasiática	800		USD800
Patente Europea	350		USD
Patente DEM	350		DEM(17) □
Patente DEM	3520		USD2800 (1657 USD66561900 DEM (tasa/búsqueda)
Patente Japón	21000		JPY(182 USD182)
Patente México	182		USD182
NP	536		USD980
USA	980		USD980
<b>Total</b>			<b>(USD)7775</b>
2601	10376		

Los plazos para pagar las tasas que anteriormente mencionamos los explicaremos a continuación, gráficamente.

**0 (meses)**

**12**

**Fecha de presentación      Presentación en cada  
(Fecha de prioridad)      cada país o Convenio  
(Tasas de solicitud)**

**Como hemos podido apreciar, el solicitante una vez transcurrido un año a partir de la fecha de presentación de la solicitud a la OCPI deberá pagar las tasas nacionales correspondientes a cada país o Convenio en los que desee patentar su invención.**

Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá realizar un gran desembolso de dinero (en nuestro ejemplo 7775 USD) a los 12 meses de la presentación de la solicitud, sin tener la posibilidad de recibir informes con respecto a la situación del estado de la técnica relacionado con su invención, ni criterios a los efectos de conocer si su invención cumple con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.

Al gasto total mencionado debemos sumar también los que se realizan por concepto de agentes de la propiedad industrial y traducciones, en cada país o Convenio en cuestión.

De lo anterior podemos concluir que si al recibir los Informes de búsqueda de las distintas Oficinas o los requerimientos por parte de los examinadores, durante la tramitación de la patente, el solicitante se percata de que su invención no tiene posibilidades de ser patentada, en estos momentos ya habrá destinado gran cantidad de recursos financieros para realizar todos los trámites necesarios, por lo que las pérdidas serán considerables.

### **III- SOLICITUD DE LA PATENTE VÍA PCT.**

Si el solicitante, opta por la vía del PCT y no por la tradicional, el 28 de abril de 1998 deberá presentar la solicitud internacional a la Oficina receptora, en este caso la OCPI, junto con el pago de las tasas correspondientes, es decir la de transmisión, la de base, la de designación y la de búsqueda.

En la tabla que presentamos a continuación incluimos también las tasas de examen y de tramitación ya que éstas deberán ser pagadas, en caso que el solicitante desee que se realice el examen preliminar internacional.

**TasaCostoTotal (USD)Transmisión 200 USD200 Base677 USD677**  
**Designación164 por cada país (7)1148 Total (Tasas Transm., Base y**  
**Design.)X(2625) Búsqueda (EPO) (1)2400 USD (-75%)600 Examen (EPO)**  
**(2)3000DEM(1775USD□**  
**(-75%)X(750(443443 Tramitación (2)292DEM(172USD172Total**  
**general3240**



**(1) Seleccionamos como Autoridad de búsqueda internacional la Oficina Europea de Patentes (EPO), pues consideramos que realiza una búsqueda más abarcadora, porque contempla un 75% de descuento a los solicitantes de países en desarrollo y, además, exime del pago de la tasa de búsqueda (en la fase nacional) si el Informe de búsqueda internacional fue realizado por esta Oficina.**

**(2) Seleccionamos como Autoridad competente para el examen preliminar la EPO, ya que realiza un examen de gran nivel técnico, porque también contempla un descuento del 75% para los solicitantes nacionales de países en desarrollo y además, reduce en un 50% la tasa de examen nacional si fue esta institución quien emitió el Informe de examen preliminar.**

**Al igual que hicimos con la vía nacional, a continuación representaremos, en forma gráfica, las fechas en que el solicitante debe realizar el pago de las tasas PCT, así como la entrada a la Fase nacional.**

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

**Fase Nacional (PCT I)**

<b>Tasa de Examen Preliminar</b>	<b>Fase Nacional (PCT II)</b>	
<b>0 (meses)</b>	<b>12 13</b>	<b>19 20 30</b>

**Primera presentación  
(Fecha de prioridad)**

**Tasas PCT**

**Presentación PCT**

Como podemos apreciar en la gráfica anterior el solicitante a los 12 meses de haber presentado su solicitud en la Oficina Cubana de Propiedad Industrial, si decide utilizar la vía del PCT, deberá presentar la solicitud internacional y realizar el pago de las tasas correspondientes a dicha Oficina, la cual actúa en calidad de Oficina receptora. Las tasas en cuestión son la de transmisión, la de base, la de designación y la de búsqueda (en nuestro ejemplo el valor total a pagar por el solicitante como resultado de la suma de estas tasas es de 2625 USD).

Después de realizado el mencionado pago, el solicitante deberá esperar por el Informe de búsqueda que emite la Autoridad encargada de la búsqueda internacional, el cual contiene los documentos del estado de la técnica relacionados con la invención y que podrían, de ser el caso, afectar la novedad o la actividad inventiva de la invención.

Una vez obtenido el Informe (a los 16 meses de la fecha de prioridad) el solicitante cuenta con un período de 4 meses para decidir su entrada a la Fase nacional, es decir al examen en los respectivos países, con el pago de las tasas establecidas (si es que no solicita el examen preliminar internacional).

Si realizamos una comparación de los periodos de tiempo, hasta este procedimiento, comprenderemos que utilizando la vía PCT, el solicitante cuenta con 8 meses más que en la vía tradicional para realizar el pago de las tasas correspondientes a cada país. Además cuando toma la decisión ya tiene en sus manos el Informe de búsqueda internacional, el cual de ser favorable le brinda mayor seguridad para realizar los pagos de las tasas nacionales.

Si el solicitante desea tener más garantías de que su invención tiene posibilidades de ser patentada al entrar a la Fase nacional y posponer aún más el pago de las tasas de cada país o Convenio, debe solicitar el examen preliminar internacional a los 19 meses, a partir de la fecha de prioridad y realizar el pago de la tasa de examen y la de tramitación (en nuestro ejemplo son un total de 615 USD).

**Sumando las tasas que se pagan a la Oficina receptora, al realizar la solicitud internacional y las tasas correspondientes al examen preliminar, tenemos un total de 3240 USD, quiere ésto decir que esa suma es la cantidad de dinero que habrá tenido que pagar el solicitante antes de entrar a la Fase nacional (si finalmente decide hacerlo).**

Una vez recibido el Informe de examen preliminar, si el solicitante considera que éste es favorable y, por lo tanto su invención tiene grandes posibilidades de ser patentada, realizará los trámites para la entrada a la Fase nacional y el pago de las tasas correspondientes, con lo cual habrá logrado que se posponga hasta 30 meses el pago de las mencionadas tasas.

Por el contrario si el solicitante considera que de acuerdo al resultado del Informe no tiene posibilidades de que le sea concedida la patente, habrá ahorrado la cantidad de 7136 USD, que es la diferencia entre lo que hubiera gastado en igual periodo de tiempo utilizando la vía tradicional (10376 USD) y lo que efectivamente gastó con el pago de las tasas PCT (3240 USD).

#### **IV- RESULTADOS DEL ANÁLISIS COMPARATIVO.**

De toda la explicación que nos antecede podemos concluir que si el solicitante utiliza la vía tradicional de solicitud de una patente, a los 12 meses de la fecha de prioridad deberá pagar un total de 7775 USD, mientras que si utiliza la vía del PCT en este mismo periodo de tiempo sólo deberá pagar la cantidad de 2625 USD y posponer el pago de las tasas nacionales 8 meses (si no utiliza el Capítulo II del Tratado).

Por su parte, si el solicitante decide utilizar el Capítulo II del PCT, el costo total de las tasas a pagar será de 3240 USD y la entrada a la Fase nacional se pospone 18 meses a partir de la fecha de prioridad, mientras que de utilizar la vía tradicional a los dos años de la prioridad ya habría tenido que pagar 10376 USD por concepto de tasas de solicitud y de examen.

**Para concluir este Capítulo queremos brindar también algunos datos con relación a la variación de las tasas de solicitud y examen en algunos de los países o Convenios seleccionados, si éstos han sido designados o elegidos por medio del PCT.**

**En el caso de China, se reduce el pago de la tasa de examen de 1200 CNY (144 USD) a 960 CNY (115 USD), si la búsqueda internacional se hizo por la Oficina Europea de Patentes.**

**El Convenio sobre la Patente Euroasiática dispone que se reduce la tasa de solicitud en un 25 % si se emitió un Informe de búsqueda internacional. Es decir, en vez de pagar 800 USD, se pagarían 600 USD.**

**La Oficina Europea de Patentes dispensa de la tasa de búsqueda si ella misma realizó el Informe de búsqueda internacional y reduce en un 50 % la tasa de examen, si fue ésta quien realizó el Informe de examen preliminar, es decir que en vez de pagarse 2800 DEM (1657), se deben pagar 1400 DEM (828 USD).**

**En el caso de Japón, se reduce en un 20 % la tasa de examen si el Informe de búsqueda internacional fue hecho por la Oficina Europea de Patentes. (No podemos realizar el cálculo, porque no disponemos del dato con relación a la tasa de examen).**

**Por su parte, México si se utiliza sólo el Capítulo I del PCT, reduce la tasa de solicitud de 4229 NP (536 USD) a 3156 NP (400 USD) y si también el solicitante se acoge al Capítulo II, la reduce a 2104 NP (267 USD).**

**Y finalmente, Estados Unidos reduce el pago de la tasa de solicitud de 980 USD a 850 USD si el Informe de búsqueda internacional fue emitido por la Oficina Europea de Patentes.**

**De los datos anteriores podemos elaborar una nueva tabla con los gastos en los que efectivamente tendría que incurrir el solicitante por concepto de las tasas nacionales, si**

**utilizó la vía del PCT, tanto el Capítulo I como el Capítulo II, para la presentación de su solicitud internacional: La tabla es la siguiente:**

<b>Pais</b>	<b>Tasa de solicitud</b>	<b>Tasa de examen</b>	<b>Total (USD)</b>
Canadá	300 CAD	(219 USD)	
China	490	CNY(59)	USD960CNY(115USD)
Patente Euroasiática	600	USD800	USD
Patente Europea	350	por c/ Estado (17)	(3520 USD)
Patente DEM	1400		DEM
No pago	828 USD	tasa/búsqueda	Japón 21000 JPY(182 USD)
México	2104 NP	(267 USD)	267 USA 850 USD 850 Total
(USD)	6052	1743	7795

**Del análisis de la tabla anterior podemos concluir que el costo total de presentación de la solicitud de patente en cada uno de los países y Convenios seleccionado se redujo de 10376 USD a 7795 USD cuando éstos fueron seleccionados o elegidos utilizando la vía del PCT. Es decir, la diferencia entre los dos totales o lo que es lo mismo, lo que ahorró el solicitante al utilizar la vía del PCT fueron 2581 USD.**

Si hacemos el análisis comparativo entre el costo total de solicitud vía PCT (3240 USD) y el ahorro de las tasas al entrar a la Fase nacional (2581 USD), la diferencia entre estos dos valores nos da como resultado un total de 659 USD. Quiere ésto decir que lo que realmente gastó de más el solicitante al presentar la solicitud a través del PCT fueron 659 USD, lo cual, en nuestra opinión, no es un gasto significativo si se compara con el hecho de que el solicitante aplazó el desembolso grande de dinero por concepto de solicitud en los distintos países y Convenios 8 o 18 meses (si utilizó el Capítulo II) más que en la vía tradicional, permitiéndole esta prórroga determinar mejor las posibilidades de explotación industrial y comercial de su invención.

Otra posibilidad que tuvo el solicitante con la utilización del PCT es que pasa a la Fase nacional una vez recibido el Informe de búsqueda y, en su caso, el de examen preliminar internacional, los cuales de ser positivos, le brindan mayor garantía y confianza para pagar las tasas correspondientes a cada país o Convenio, ya que es muy probable que su patente sea concedida en los mismos.

De lo contrario, si el Informe de búsqueda o el de examen preliminar resultan negativos, es decir, el solicitante considera una vez analizados ambos que no tiene posibilidades de que le sea concedida la patente y no decide entrar a la Fase nacional, habrá ahorrado gran cantidad de dinero ya que no ha tenido que pagar las tasas correspondientes a cada país o Convenio.



## **CAPITULO CUARTO. LA LICENCIA DE PATENTES.**

### **I- LA LICENCIA DE PATENTES. CONSIDERACIONES GENERALES.**

Como planteamos en la introducción del presente trabajo uno de los objetivos del mismo es proporcionarle al solicitante o titular de una patente una vía para lograr que se realice la efectiva explotación comercial de la invención y obtener beneficios económicos, sin tener necesidad de continuar realizando gastos o de invertir en elementos básicos para una adecuada comercialización, como son los estudios de mercado, la creación de la infraestructura comercial, el pago de impuestos, los análisis costos-ventas-ganancias, etcétera.

Estamos conscientes que el deseo de quien obtiene una invención es llegar a patentarla y poder explotarla comercialmente para, de esta forma, obtener todos los beneficios económicos posibles como premio o resultado del esfuerzo realizado durante varios años.

Sin embargo, la realidad se impone y muchas veces los que obtienen una invención han invertido prácticamente todos los recursos económicos con que contaban, en los trabajos de investigación y bien poco es lo que pueden destinar para la comercialización del objeto de la patente (sea un producto o un procedimiento).

Esta es la realidad que se nos presenta tanto a cubanos como mexicanos, teniendo en cuenta que vivimos en países en desarrollo y no siempre contamos con los recursos necesarios para poder realizar lo que anhelamos.

Sin embargo, el titular de la patente no puede quedarse lamentando el hecho de no poder explotar la invención, ya que coincidimos con el criterio que ha emitido César Sepúlveda al decir que "la patente convierte la invención en algo negociable, en un bien tangible,

**medurable, que puede cederse o darse en licencia, que tiene un valor cierto, objetivo identificable...y que alienta la competencia".68□**

**Tomando como punto de partida el análisis anterior, es que le proponemos concretamente al solicitante o titular de una patente, la licencia de las mismas, como vía para lograr los beneficios económicos que de ellas se derivan.**

**El autor Karl Beier señala que “al asegurar el uso exclusivo de la invención para una sola persona (el titular de la patente) esta idea técnica intangible, accesible a todos una vez revelada, se convierte en un bien negociable, un objeto del tráfico jurídico y comercial. De este modo, la invención puede explotarse sin riesgo y no sólo en el establecimiento propio, puede transferirse y darse en licencia a otros; el progreso técnico encarnado en ella se difunde y la patente se convierte en un importante instrumento de la transferencia de tecnología”.69□**

**Según los autores españoles Arcocha y González Hernández, la licencia es “un derecho, sujeto a condiciones, concedido por un propietario de una patente, para que terceros (licenciatarios) puedan poner en práctica todo o parte de lo patentado”.70□**

**En nuestro criterio, podemos definir la licencia de patente como aquella en la cual el titular de la patente o el solicitante de la misma, reteniendo su propiedad, autoriza a otra u otras personas a explotar los derechos que le han sido conferidos o que en un futuro se le conferirán por la patente o parte de éstos, según las condiciones previstas en el respectivo contrato que a tal efecto se realice.**

**Mediante la licencia de la patente o de la solicitud de la misma, para su explotación por quien tiene los recursos necesarios para ello, el titular tiene la posibilidad de ver realizada su invención, de saber que ésta es útil y a la vez cumple con los fines para los que fue creada, es decir, contribuir al desarrollo de la ciencia y la técnica y al progreso del hombre.**

**Además de lo anterior, el titular de una patente al conceder la licencia de la misma puede obtener beneficios económicos que le permitan recuperar lo invertido durante los trabajos de investigación, destinar recursos a nuevas investigaciones y disfrutar desde el punto de vista personal de estos beneficios económicos como recompensa a la labor realizada.**

## **II- EL CONTRATO DE LICENCIA DE PATENTE.**

No es objetivo del presente trabajo realizar un análisis profundo sobre las características que desde el punto de vista del derecho civil y mercantil posee la licencia de patentes, ya que ello sería demasiado extenso y quizás nos alejara de los objetivos centrales del mismo, sin embargo, lo que sí queremos dejar claro es que la licencia es un contrato y como tal está regida por los principios generales del derecho contractual.

Lo anterior quiere decir que en un contrato de licencia deben satisfacerse algunas condiciones básicas mínimas para que el mismo tenga validez. Nos referimos, específicamente a elementos como la capacidad jurídica de las partes, el consentimiento de ambas para participar en la relación jurídica, la licitud del objeto de la licencia, entre otros.

Podemos definir el contrato de licencia como “aquel por el cual el titular de una patente de invención autoriza a la otra parte a usar o explotar industrialmente la invención sin transferirle la titularidad”.<sup>71</sup> □

A continuación mencionamos algunas características que, en nuestra opinión, posee el contrato de licencia de patente y que nos muestran su naturaleza jurídica, de tal suerte podemos decir que el contrato de licencia es:

a)- Bilateral: ya que existen dos partes, el licenciante (titular o solicitante de la patente) y el licenciatario (quien desea adquirir los derechos de explotación de la patente o de la solicitud de la misma).

**b)- Oneroso:** se estipulan beneficios y gravámenes recíprocos para las partes.

**c)- Conmutativo:** existen también derechos y obligaciones recíprocos para las partes.

**d)- Principal:** “puede existir por sí mismo y tiene fin propio independiente de los demás”.72□

**e)- Mercantil:** los sujetos que lo celebran tienen carácter de comerciantes, porque se realiza con propósitos de lucro e implica la realización de actos de comercio.

**f)- De tracto sucesivo:** “las prestaciones de las partes, o por lo menos de una de ellas, se van ejecutando momento a momento durante la vigencia del contrato”.73□

Como planteamos anteriormente, en el contrato de licencia, las partes tienen tanto derechos como obligaciones. A continuación mencionamos los principales derechos y deberes de las mismas.

En el caso del licenciante, éste tiene el derecho de recibir el pago por la concesión de la licencia, pero también tiene la obligación de no impedirle al licenciatario la explotación de la invención; además de garantizarle la efectiva explotación de la misma entregándole la información necesaria, como por ejemplo, las mejores posibilidades que tiene la invención para su comercialización. Así mismo deberá responder por la validez de la patente y en el caso de licencias exclusivas, abstenerse de explotar la invención por sí mismo o de conceder otras licencias.

Por su parte, el licenciatario tiene el derecho a que le sea concedida la licencia para explotar la invención y a su vez, dentro de sus obligaciones se encuentran: pagar el precio convenido por la licencia, explotar efectivamente la invención en las condiciones estipuladas en el contrato, no conceder sublicencias si éste le es impedido por el licenciante, no excederse de

**las facultades a él otorgadas en el contrato, así como cualquier otra obligación que le sea impuesta en el acuerdo de licencia.**

**Con respecto a si el contrato de licencia debe referirse sólo a una patente concedida o también a una solicitud de ésta, el autor Stumpf Hebert ha manifestado que “los contratos sobre inventos para los cuales se encuentra pendiente de otorgamiento la patente solicitada deben considerarse contratos de know-how y no de licencia”.74□**

**A nuestro juicio, no compartimos el criterio anterior por cuanto consideramos que el contrato de licencia puede referirse tanto a una solicitud de patente como a una patente concedida, ya que no se necesita que la patente haya sido otorgada, para proceder a la explotación de la invención, pues ésto puede realizarse durante el tiempo que dure la tramitación de la misma (siempre que no se infrinjan derechos de terceros) debido a que una vez concedida la patente, los derechos exclusivos de explotación se retrotraen al momento en que ésta fue solicitada.**

**Es por ello, que en lo adelante siempre que hagamos referencia a la licencia de una patente también nos estamos refiriendo a la licencia de la solicitud de la misma.**

**De igual forma, podemos decir que la licencia puede ser objeto de la totalidad o de parte de los derechos exclusivos de explotación sobre la patente.**

**No queremos concluir el presente punto sin antes dejar bien definida la diferencia que existe entre la cesión de la patente y la licencia de la misma, por cuanto son figuras que tienen algunos rasgos en común y podría darse el caso que alguien las confunda.**

**Por cesión podemos entender “el traspaso de los derechos de propiedad actuales o futuros, sobre lo inventado, por patentar o patentado. Mientras que el licenciante mantiene el título de propiedad y cede derechos de utilización de una propiedad sujeto a condicionamientos en**

**el tiempo, lugar, etcétera, la cesión supone un traspaso a otro nombre de la propiedad de la patente".75□**

**La licencia, por su parte, "es un acto jurídico en virtud del cual el titular de un derecho sobre una invención susceptible de explotación industrial patentada...autoriza a otro su explotación, sin desprenderse de la titularidad del derecho, recibiendo como contraprestación una suma de dinero que generalmente se vincula a las ventas o utilidades obtenidas".76□**

**Según Juan M. Fariña, "la cesión de la patente supone la enajenación de todos o algunos derechos sobre la misma, convirtiéndose el cesionario en titular de tales derechos con exclusión del cedente, en el contrato de licencia, en vez, la patente sigue siendo de propiedad del licenciante quien sólo otorga a la otra parte una autorización temporal para su utilización industrial".77□**

**Con respecto al tratamiento que le brinda la Ley mexicana a la licencia de patentes, podemos decir que en su artículo 63 se dispone que el titular de la patente podrá conceder, mediante convenio, licencia para su explotación. El propio artículo establece la obligatoriedad de inscribir la licencia en el IMPI para que ésta pueda producir efectos en perjuicio de terceros.**

**El autor Juan M. Fariña también plantea que "el registro de una licencia de patente, legitima al licenciatarío para accionar contra terceros a efectos de proteger sus derechos, con la misma amplitud que tendría el titular".78□**

### **III- MODALIDADES DE LAS LICENCIAS DE PATENTES.**

**En la práctica internacional se han definido los distintos tipos de licencias que se otorgan a nivel mundial, distinguiéndose las licencias de pleno derecho de las obligatorias. En nuestro criterio, la diferencia fundamental entre éstas es que en las primeras opera la voluntad del titular para su concesión, no siendo así en las segundas.**

**A continuación realizaremos la explicación de lo relacionado con las licencias de pleno derecho, las cuales a su vez, pueden ser de oficio o contractuales.**

**a)- Licencias de oficio:**

Podemos decir que estas licencias son aquellas en las que el titular o solicitante de la patente realiza un ofrecimiento público ante la Oficina de patentes del país en que se tramita o se le ha concedido la misma. Después de hecho ésto, cualquier persona tiene derecho a obtener la licencia ofrecida, cuyos términos serán acordados entre el titular de la patente y el interesado, en la posterior negociación de la licencia contractual. Este ofrecimiento se realiza de forma escrita.

La persona que formule dicho ofrecimiento goza de los beneficios que se concedan por ello en las diferentes legislaciones nacionales de Propiedad Industrial.

**b)- Licencias contractuales:**

Esta es una modalidad de licencia en la que el vínculo jurídico se establece por la libre voluntad, tanto del titular de la patente, como del interesado en explotar su objeto. El nexo entre ambos se establece de manera directa.

La licencia contractual puede adoptar diferentes variantes, entre las que podemos mencionar la exclusiva, la no exclusiva, la única o mixta, la limitada y la ilimitada. A continuación realizaremos la explicación de cada una de ellas.

- **Licencia exclusiva:** podemos definirla como aquella en la que solamente puede hacer uso de los derechos de que trate la licencia el licenciatario, y toda otra persona está excluida del goce de dichos derechos en el territorio objeto de la licencia, incluyéndose el licenciante. Este último puede ejercitar sus derechos en otro territorio.

**“La licencia exclusiva sólo tiene objeto si se tiene fe y una confianza ilimitada en el licenciado (licenciatario) y en cómo éste desarrollará el mercado, ya que efectuado el contrato, el vendedor tiene que adoptar una postura pasiva”.79□**

Este tipo de licencia se concede preferiblemente en mercados de pequeña capacidad, ya que la presencia de varios licenciatarios crearía una competencia innecesaria que reduciría el nivel de los precios lo cual, en última instancia, se reflejaría en los pagos por la licencia.

En el caso de los inventos con esfera limitada de aplicación, también es aconsejable este tipo de licencia, debido a que el volumen de ventas nunca será muy grande aún en mercados extensos.

- Licencia no exclusiva: mediante la misma se otorga licencia a varios licenciatarios que compiten en el mismo mercado, incluyéndose el titular. También puede ser que se otorguen varias licencias para varios mercados.

**“La licencia en base no exclusiva permite una cierta competencia entre licenciados (licenciatarios) y aumenta, por tanto, las posibilidades estadísticas de una buena comercialización, aunque incrementa el riesgo de difusión de los conocimientos en ella implicados”.80□**

- Licencia única o mixta: en este tipo de licencia existe un solo licenciatario, pero el titular no se excluye del mercado en ese territorio, por lo que puede explotar la patente junto con este licenciatario.

- Licencia limitada: bajo esta clasificación se incluyen aquellas licencias que son otorgadas para parte del territorio que ha sido acordado por las partes.



**- Licencia ilimitada: son las que se conceden para ser utilizadas en la totalidad del territorio que las partes acordaron.**

Con relación a la licencia contractual, los Acuerdos TRIP's la regulan en su artículo 28.2 en el que se plantea que los titulares de patentes tendrán el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de concertar contratos de licencia.

c)- Licencias obligatorias:

Según Lobato García se puede definir la licencia obligatoria “como la autorización concedida de modo coactivo por la autoridad administrativa a favor de una persona distinta del titular de la patente para la explotación industrial de la misma. Es un supuesto de expropiación forzosa parcial”.<sup>81</sup> □

Por su parte, Edith T. Penrose nos plantea que mediante la licencia obligatoria “el derecho concedido para un monopolio exclusivo en el uso del invento, se cambia por el derecho a recibir una compensación por su empleo”.<sup>82</sup> □

En nuestro criterio, la licencia obligatoria es aquella que se concede cuando concurren determinadas causas establecidas en la Ley. Otorgándose las mismas por voluntad de la autoridad competente, independientemente de la anuencia del titular de la patente.

Generalmente las distintas legislaciones estipulan que las licencias obligatorias deberán ser no exclusivas, al respecto el artículo 76 de la Ley mexicana dispone que la licencia obligatoria no será exclusiva. La persona a quien se le conceda sólo podrá cederla con autorización del IMPI y siempre que la transfiera junto con la parte de la unidad de producción donde se explota la patente objeto de la licencia.

**Las causas de otorgamiento de las licencias obligatorias más empleadas en la práctica por las diferentes legislaciones son: por dependencia entre patentes, por motivo de interés público y por necesidad de explotación. A continuación explicaremos cada una de ellas.**

**Por dependencia entre patentes:** se concede cuando un titular de patente posterior necesita para explotar su invención, hacer uso de algún derecho conferido por patente anterior a otro titular.

**- Por motivo de interés público:** se otorga en los casos en que debe prevalecer el interés de la generalidad sobre el interés del titular de la patente.

Al respecto la Ley mexicana, en su artículo 77 regula que por causas de emergencia o seguridad nacional y mientras duren éstas, el IMPI, por declaración que se publicará en el Diario Oficial, determinará que la explotación de ciertas patentes pueda hacerse mediante la concesión de licencias de utilidad pública, en los casos en que, de no hacerlo así, se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos para la población.

**- Por necesidad de explotación:** se concede cuando el titular de la patente no ha explotado su objeto, de forma suficiente o no se encuentra en explotación. A esos efectos se establecen en las legislaciones nacionales el periodo de tiempo que puede transcurrir sin que sea explotada la invención por el titular.

Con respecto a lo anterior consideramos oportuno recordar que en la mayoría de las legislaciones se entiende por actos de explotación la fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines, del producto patentado o del producto obtenido directamente del procedimiento patentado.

En nuestra opinión las licencias obligatorias podrían ser beneficiosas para los países subdesarrollados si no se contemplara la importación del producto como acto de explotación

ya que implicarían transferencia de tecnología a estos países, para llevar a cabo la producción del mismo. Pero como que en la mayoría de las legislaciones basta con la simple importación del producto para considerar que la patente se está explotando, el titular con realizar este acto no tendrá que conceder la licencia obligatoria y en este caso se priva al país de la posibilidad de adquirir nuevas tecnologías y generar empleos.

Con respecto a lo planteado anteriormente, Pérez Miranda nos ha brindado su criterio, con el cual estamos plenamente de acuerdo; este autor manifiesta que “lo extenso de los plazos otorgados para iniciar la explotación, el considerar a la importación como explotación y los plazos de gracia que se otorgan al titular (en el cual no tiene que iniciar la producción fabril, sino tan solo comenzar a importar el contenido de la patente), hacen que podamos vaticinar, sin temor a equivocarnos, que no se otorgarán licencias obligatorias, al menos en número significativo”.<sup>83</sup> □

Con respecto a las licencias obligatorias, la Ley mexicana en su artículo 70 dispone que después de tres años contados a partir de la fecha de otorgamiento de la patente, o de cuatro años de la presentación de la solicitud, según lo que ocurra más tarde, cualquier persona podrá solicitar al IMPI la concesión de una licencia obligatoria para explotarla, cuando la explotación no se haya realizado, salvo que existan causas debidamente justificadas.

En este punto consideramos que existe una laguna legislativa ya que no se regula qué se entiende por causas debidamente justificadas, lo cual puede ir en contra de los propios intereses que se persiguen al regular la licencia obligatoria, ya que se deja tal decisión al subjetivismo de la autoridad que tiene que disponer la concesión de la licencia.

En el propio artículo y siguiendo con lo establecido en los Acuerdos TRIP's se plantea que no procederá el otorgamiento de una licencia obligatoria, cuando el titular de la patente o quien tenga concedida licencia contractual, hayan estado realizando la importación del producto patentado u obtenido por el proceso patentado.

No obstante, la Ley, en su artículo 72 estipula que antes de conceder la primera licencia obligatoria, el IMPI dará oportunidad al titular de la patente para que dentro de un plazo de un año, contado a partir de la notificación personal que se haga a éste, proceda a su explotación.

Las patentes pueden caducar si el propietario de la misma o un tercero autorizado por éste no proceden a su efectiva explotación en el término que establezca la ley de cada país.

Al respecto el artículo 73 de la Ley Mexicana plantea que transcurrido el término de dos años contados a partir de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria, el IMPI podrá declarar administrativamente la caducidad de la patente, si la concesión de la licencia obligatoria no hubiese corregido la falta de explotación de la misma, o si el titular de la patente no comprueba su explotación o la existencia de una causa justificada a juicio del IMPI.

El artículo 75 de la Ley continúa ampliando esta regulación al disponer que quien goce de una licencia obligatoria deberá iniciar la explotación de la patente dentro del plazo de dos años, contados a partir de la fecha en que se le hubiere concedido. De no cumplirse ésto, salvo que existan causas justificadas a juicio del IMPI (se vuelve a incurrir en la laguna legislativa), procederá la revocación de la licencia de oficio o a petición del titular de la patente.

#### **IV- PROPUESTA DE UN CONTRATO DE LICENCIA DE PATENTE.**

Teniendo en cuenta que entre las modalidades de las licencias, la más comúnmente utilizada es la contractual, a continuación proponemos las cláusulas que, en nuestra opinión, deben aparecer, de manera general, en un contrato de licencia de patente. En cada una de éstas realizamos el análisis respectivo y brindamos nuestras criterios y consideraciones, haciendo particular énfasis en la posición que, según nuestro punto de vista, debe asumir el licenciente ante cada caso específico.

**Según Modesto Bescós Torres, “la redacción y análisis de estos contratos será tanto más delicada, por cuanto el adquirente de la tecnología se coloca en una situación privilegiada, bien para fabricar un producto o para desarrollar una técnica o procedimiento”.84□**

**Las cláusulas que proponemos, tomando como base la Guía de Licencias de Biotecnología, editada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, son las siguientes:**

**Cláusula introductoria:**

**Para iniciar un acuerdo de licencia, al igual que en la mayoría de los contratos, lo primero que debe aparecer es la cláusula o disposición introductoria.**

**En esta disposición se identifica el documento como un acuerdo de licencia, así como las partes que concertan el contrato. Algunos autores son de la opinión que también deben aparecer el lugar y la fecha de celebración del contrato, aunque, en nuestra opinión, éstos deben aparecer al final del documento, anterior a la firma del mismo.**

**Consideramos que el elemento más importante que aparece en la cláusula introductoria es precisamente la identificación de las partes. Deben aparecer los nombres de las mismas, a los efectos de su identificación, así mismo, su personalidad jurídica (es decir, si es una persona natural o jurídica).**

**Generalmente, en el caso de Cuba el acuerdo de licencia de patente se produce entre personas jurídicas, ya que es muy difícil que un inventor particular obtenga una invención, pues en la mayoría de los casos está vinculado a una institución o empresa, por lo que si bien es el autor de la invención, el solicitante de la patente será la institución a la que pertenece (persona jurídica), por lo que el acuerdo, en caso de licenciar la patente, se realiza entre esta empresa y otra que esté interesada en adquirir el producto o la tecnología.**

**Si una de las partes o ambas son personas jurídicas debe aparecer también el domicilio de las mismas.**

**La importancia que, en nuestro, criterio tiene la descripción exacta de las partes es saber sobre quienes recaen específicamente los derechos y obligaciones que se generan con el contrato de licencia.**

**“Además, en virtud de las leyes de algunos países, puede ser necesario inscribir la existencia de un acuerdo de licencia en un registro que contenga los detalles registrales de uno o más de los derechos de propiedad industrial objeto de la licencia. En tal caso, deben ser idénticos el nombre del titular del derecho de propiedad industrial y el del licenciante”.**<sup>85</sup> □

**Declaraciones:**

**A continuación de la cláusula introductoria, según nuestro criterio, deben aparecer varias declaraciones que incluyen los antecedentes del contrato y los objetivos que persiguen las partes al firmar el mismo.**

**Los antecedentes deben plasmar en el documento la situación en que se encuentran las partes con relación al objeto del contrato, es decir, quién es el titular de la patente y quién desea adquirir estos derechos, así como, los intereses que motivan la firma del acuerdo.**

**Generalmente estas declaraciones contienen un descripción de:**

- “- Las principales operaciones comerciales de cada una de las partes;**
- La relación previa, si la hubiera, entre cualquiera de las partes (por ejemplo, una empresa matriz y una filial);**

**- Una declaración sobre la situación de los derechos de propiedad industrial objeto de la licencia según el acuerdo (para saber si son objeto de una solicitud o concesión de un título), así como la titularidad de tales derechos;**

**- La motivación del acuerdo; y**

**- El propósito de las partes para concertar un acuerdo legalmente obligatorio".86□**

Somos de la opinión que es muy importante expresar claramente los antecedentes del contrato ya que, si bien en todo momento las cláusulas substantivas prevalecerán sobre estas declarativas, a la hora de hacer una interpretación del contrato y delimitar los derechos y obligaciones de las partes, estas declaraciones pueden ser tomadas en cuenta para esclarecer cualquier duda o controversia que se suscite a consecuencia de inexactitud de términos en las cláusulas substantivas.

De igual manera, estas declaraciones son muy importantes para conocer la intención de las partes, al proceder a la firma del acuerdo.

**Definiciones:**

Antes de redactar las cláusulas substantivas de un contrato es necesario, de así considerarlo las partes, definir los términos a utilizar en el contrato que puedan provocar malentendidos o equivocaciones a la hora de interpretar su significado.

En esta cláusula deben aparecer claramente definidos tantos términos como consideren las partes que su diversidad de significado o interpretaciones conlleven a variar la intención que se persigue, a la firma del contrato.

**En nuestra opinión, establecer las definiciones es muy importante ya que, una vez que se ha definido el término, éste y no otro será el significado que habrá de atribuírsele en cualquier contexto o circunstancia en la que se interprete el contrato.**

**Podemos citar, a modo de ejemplo, cuáles son los términos que según la OMPI, más frecuentemente se definen en un acuerdo de licencia, éstos son:**

**“- Los términos técnicos, cuando las prácticas industriales entre los países y en el propio país pueden no estar normalizadas;**

**- Los términos territoriales que aclaran el territorio exacto incluido en un país o una región a los fines del acuerdo y, en particular, la extensión geográfica de la licencia;**

**- Los derechos de propiedad intelectual objeto de la licencia según el acuerdo, incluidos los conocimientos técnicos o la información tecnológica que el licenciante pone a disposición en virtud del acuerdo;**

**- Las entidades empresariales y las relaciones entre ellas, por ejemplo, los términos subsidiaria y afiliada;**

**- Las fórmulas de regalías, como precio de venta; y**

**- Los plazos, ya que los años fiscales y contables difieren de un país a otro”.<sup>87</sup>□**

**Objeto o concesión:**

**En esta cláusula debe quedar expresamente que el licenciante concede la licencia sobre la patente de la cual es titular o de la solicitud de la misma, y que el licenciatario acepta esa licencia bajo las condiciones que se fijan en el contrato.**



**También debe aclararse el tipo de licencia que se concede, es decir, si se trata de una licencia exclusiva, no exclusiva o mixta.**

**Consideramos que los factores que influyen para que la licencia adquiera una de las variantes mencionadas anteriormente son diversas, por lo que el licenciante, de acuerdo con sus intereses y posibilidades, deberá decidirse por el tipo de licencia que más le beneficie.**

**Cláusula de remuneración:**

**En nuestra opinión, ésta es una de las cláusulas más importantes del contrato, fundamentalmente para el licenciante.**

**Antes de su elaboración el licenciante debe haber realizado un exhaustivo análisis económico, a los efectos de fijar una remuneración que le permita recuperar lo invertido en la obtención de la invención y, a su vez, percibir las ganancias que tiene previstas.**

**Una vez concluido este análisis se debe proceder a la redacción de la cláusula, previendo todos los detalles y circunstancias para que no quede nada a la interpretación de las partes.**

**Coincidimos con el criterio emitido por la OMPI con respecto a las principales cuestiones que deben reflejarse en las cláusulas referidas a la remuneración en un acuerdo de licencia, éstas son:**

- “1- La cantidad que se prevé que pagará el licenciario por los derechos concedidos en virtud del acuerdo;**
- 2- El método que se utilizará para el cálculo del pago de dicha cantidad;**
- 3- La contabilidad, los informes y la inspección; y**

#### **4- Las consideraciones sobre divisas y en materia fiscal".88 □**

**Con respecto a la cantidad que se prevé que pagará el licenciario, así como el método que se utilizará para el cálculo de ese pago, realizaremos un análisis más profundo en el epígrafe siguiente, en el que abordaremos el estudio de las formas de pago.**

**Sólo nos resta decir con relación a este aspecto, que en estas cláusulas se deberá cuantificar el monto de la remuneración, ya sean los valores totales o en porcentos, con relación a las ventas o las ganancias. También deben pactarse los plazos o periodos en que serán realizados los pagos y el procedimiento a seguir.**

**Con respecto a la contabilidad, los informes y la inspección, el contrato debe contener, en términos generales, disposiciones que le posibiliten al licenciario calcular correctamente las cantidades a pagar y le garanticen al licenciante la posibilidad de poder verificar la contabilidad del licenciario, a los efectos de comprobar si los pagos se realizan correctamente.**

**Somos de la opinión que en el acuerdo de licencia deben aparecer tres cláusulas fundamentales al respecto:**

**La primera de ellas, una cláusula que obligue al licenciario a llevar los libros de contabilidad y asientos contables de manera adecuada.**

**La segunda, debe obligar al licenciario a proporcionar periódicamente (ya sea trimestral, semestral o anualmente) al licenciante, la información financiera relacionada con la actividad económica sobre la que deben calcularse los pagos que debe realizar el licenciario. Nos referimos fundamentalmente a la información relacionada con la producción , ventas y beneficios.**

**Esta cláusula debe conceder un plazo al licenciante, después de la recepción del informe para impugnar algún dato. Transcurrido este plazo y en ausencia de fraude, el informe deberá ser considerado exacto.**

Por último, la tercera cláusula debe prever la posibilidad de que el licenciatario autorice al licenciante o a un tercero designado de común acuerdo, a inspeccionar los libros de contabilidad y asientos contables del licenciatario a los efectos de comprobar la veracidad de lo declarado por éste.

La participación del tercero designado de común acuerdo se realiza en caso que el licenciatario no esté de acuerdo en que sea el licenciante directamente quien inspeccione sus libros y asientos de contabilidad.

Para concluir este punto, relativo a las cláusulas que se refieren a la remuneración, debemos realizar una breve explicación de las que establecen las consideraciones sobre divisas y en materia fiscal, o lo que es lo mismo, en materia tributaria.

Con respecto a la moneda, las partes deben acordar y dejar plasmado en el acuerdo el tipo de moneda que se utilizará como medida de valor de las obligaciones previstas.

“Dichas obligaciones pueden abarcar tanto las obligaciones ordinarias del pago del licenciatario, en forma de regalías u otros pagos, como las obligaciones cuantificadas en caso de incumplimiento por una de las partes (por ejemplo, las denominadas cláusulas de daños y perjuicios, destinadas a fijar el importe de la indemnización que deberá pagar cada parte en caso de incumplimiento de alguna de sus obligaciones contractuales”.89□

Las partes al establecer la moneda que se va a utilizar deben tener presentes varios elementos, los cuales influyen en la determinación de una u otra.

**Entre estos elementos podemos mencionar la reglamentación aplicable en materia monetaria y de control de cambio; los controles de divisas y monetarios aplicables, los índices reales o previstos de inflación en los países en los que estará vigente el acuerdo y la relativa estabilidad de la moneda.**

Podemos concluir aconsejando a las partes que seleccionen aquella moneda que más estabilidad les brinde y que menos posibilidades de devaluación tenga.

Con relación al aspecto fiscal o tributario no podemos decir a qué parte debe corresponder el pago de los impuestos, ya que ello depende fundamentalmente de la reglamentación fiscal de los países del licenciante y el licenciatario.

Lo que si nos debe quedar claro es que en el acuerdo y en correspondencia con las condiciones concretas que se presenten debe plasmarse quién y en qué forma deberá pagar los impuestos y si el porcentaje de las regalías será aplicable a las ventas una vez deducidos los impuestos.

**Mejora de la patente:**

Consideramos que en el contrato de licencia también debe aparecer una cláusula que se refiera a qué ocurre en caso de que una de las partes obtenga una mejora de la invención patentada.

Somos del criterio que en el momento en que se acuerden los términos del contrato, las partes deben prever todas las posibilidades que se pueden presentar con relación a la mejoras de la patente y para ello se debe delimitar qué ocurre si es el licenciante el que obtiene el resultado o el licenciatario.

**Como nuestro trabajo lo destinamos a aquellos titulares de una patente que deseen licenciarla, es decir, al licenciante, a continuación, brindaremos nuestra opinión con respecto a lo que el mismo debe hacer.**

**En caso que sea el licenciante el que obtiene la mejora o desarrollo de la invención, éste no debe obligarse en el acuerdo a licenciar también la mejora al licenciatario, pues de esta forma limitaría su actuar y se comprometería con una sola posibilidad.**

**Pensamos que el licenciatario tratará de prever esta posibilidad y habrá que llegar a un acuerdo al respecto, pero consideramos que desde un inicio el licenciante debe dejar muy clara su intención de poder actuar libremente con respecto a las mejoras de su invención y en caso de que no sea posible llegar a este acuerdo, al menos condicionar la licencia de la mejora al buen actuar del licenciatario con respecto a la obtención de mayores beneficios de la explotación de la patente.**

**El licenciante también debe prever la posibilidad de que la mejora sea obtenida por el licenciatario. En este caso, debemos contemplar dos posibilidades, la primera es que si la licencia es exclusiva y la mejora fue obtenida utilizando el licenciatario información entregada por el licenciante o utilizando resultados propiedad de éste, el licenciante podrá llegar a un acuerdo para que el licenciatario le dé participación en las ganancias que se obtengan de dicha mejora.**

**Por otra parte, la segunda posibilidad es que si la licencia es mixta o única, el licenciante debe negociar desde el momento de la concertación del contrato la obtención de una licencia cruzada, es decir, él le licencia al licenciatario su patente y éste deberá licenciarle, a su vez, la patente que se obtuvo por la mejora que se le realizó a la invención.**

**Somos de la opinión que una cláusula de este tipo no debe ser omitida en un acuerdo de licencia, ya que quienes obtienen licencia sobre una patente, también tienen interés en mejorar el producto o procedimiento y de esta forma continuar con el desarrollo de la**

**ciencia y la técnica y obtener mayores ganancias, por lo que desde el mismo momento en que adquieren la tecnología o el producto comenzarán los estudios para lograr mejores resultados.**

**Tomando en consideración lo anterior es que pensamos que esta situación debe preverse y no dejarse para cuando ocurra, ya que quizás en ese momento sea más difícil llegar a un acuerdo entre las partes y tal vez quien se encuentre en una posición con menos posibilidades de ser favorecido sea el propio licenciente.**

**Posibilidad de sublicencias:**

**Consideramos que en esta cláusula debe plasmarse expresamente si el licenciente acepta que el licenciatario conceda, a su vez, sublicencias.**

**No estamos en contra de que se le brinde la posibilidad al licenciatario de otorgar sublicencias, pero lo que sí debe tener bien presente el licenciente es dejar acordado en el contrato que cualquier sublicencia debe ser con su aprobación, además que la sublicencia no implique un menoscabo en los beneficios que obtenga el licenciente.**

**En nuestro criterio, no importa cuántas sublicencias conceda el licenciatario, lo importante es que no debe variar el monto de la remuneración que debe pagar al licenciente.**

**Vigilancia de la patente o infracción de la patente:**

**Esta es una cláusula también muy importante que, en nuestra opinión, debe aparecer siempre en un contrato de licencia de patente.**

**El titular de una patente o el dueño de la licencia de la misma deben mantener una constante vigilancia para impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de explotación de la patente.**

**El hecho de que un tercero infrinja la patente implica que su titular no pueda obtener todos los beneficios económicos que la misma concede ya que si ese tercero está introduciendo el producto en el mercado habrán consumidores que quizás lo prefieran, pues posiblemente los precios serán mejores y éstos son recursos económicos que no llegarán a las manos del titular de la patente o del licenciario.**

**Teniendo en cuenta lo anterior es que consideramos que en el contrato debe quedar expresamente acordado qué parte es la encargada de la vigilancia para evitar que se infrinja la patente.**

**Según nuestro criterio, si se trata de una licencia única o mixta, la vigilancia debe ser realizada por ambas partes, compartiendo los gastos en que se incurran para ello.**

**Sin embargo, si la licencia es exclusiva, consideramos que el licenciante debe procurar que quede establecido en el acuerdo que será el licenciario quien se encargue de la vigilancia y quien asuma los gastos que de ella se deriven, pues en definitiva es quien está en el mercado y quien más ganancias obtendrá de la explotación de la patente.**

**También se debe dejar pactado quien es el responsable de pagar las tasas para mantener la patente. Somos de la opinión que si la licencia es exclusiva, deberá ser el licenciario y si es única o mixta, ambas partes de común acuerdo.**

**Cláusula de confidencialidad:**

**A nuestro juicio, esta cláusula debe aparecer en el contrato cuando el licenciante tiene necesidad de entregar información relacionada con la invención, que no esté descrita en la patente.**

**Los que realicen la lectura de nuestro trabajo podrían preguntarse si el titular de la patente no tiene que revelar todo lo relacionado con la obtención de la invención para evitar que ésta sea denegada alegando la insuficiente descripción de la misma.**

Podemos responder a la anterior interrogante que en esto tienen razón, pero también es cierto que pueden existir una serie de elementos técnicos o característicos que no fuera imprescindible incluirlos en la patente para que la invención fuera repetida y que sin embargo, son importantes para la explotación efectiva de la invención.

Al respecto, coincidimos con el criterio de Baylos, quien al referirse a este aspecto ha planteado “esos conocimientos forman parte de un grupo de perfeccionamientos que muchas veces no se integran en la patente por su propia naturaleza, sino que constituyen lo que se denomina “know how”. Pero, además, los conocimientos a que nos referimos no son precisos únicamente para realizar la invención, diríamos que de un modo literal, sino en el nivel industrial y comercial más favorable y eficaz”.90□

Para concluir este punto, podemos decir que para el licenciante es muy importante incluir en el contrato la cláusula de confidencialidad, pues ésta le garantiza que los conocimientos que pone en manos del licenciatario no sean divulgados y lleguen a ser de dominio público, perdiendo, en este caso, todo su valor.

El licenciante también deberá asegurarse que la vigencia de esta cláusula continúe aún después que haya terminado el contrato, si esto se produce por una causal de rescisión y no porque haya expirado su período de duración (cuando éste es por el tiempo que esté vigente la patente) ya que consideramos que si el período de duración del contrato es menor que el de vigencia de la patente, también deberá mantenerse la validez de la cláusula por las mismas razones explicadas en el párrafo anterior.

**Cláusula relativa a la responsabilidad:**



**Somos del criterio que también debe aparecer en el contrato una cláusula relativa a la responsabilidad de las partes, en caso de incumplimiento de alguna de las condiciones fijadas en el mismo.**

**De igual forma, deben relacionarse las acciones que no podrán realizar las partes, aún cuando no estén vinculadas con las condiciones del contrato pero que pueden ir en detrimento de los intereses de la otra parte o implicar afectaciones para el prestigio del producto o procedimiento patentado.**

**Relacionada con la cláusula de responsabilidad se encuentra la que se refiere a las circunstancias que exoneran de esta responsabilidad. Nos referimos fundamentalmente a las circunstancias en que ocurre fuerza mayor.**

**Podemos definir la fuerza mayor como “cualquier acontecimiento imprevisible irresistible, ajeno a la voluntad de las partes, que haga imposible el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato”.<sup>91</sup>□**

**Esta cláusula se debe incluir en el contrato “para prever las consecuencias de los cambios externos en las circunstancias que afectan la capacidad de las partes para ejecutar sus obligaciones en virtud del contrato”.<sup>92</sup>□**

**Teniendo en cuenta que tanto el licenciante como el licenciario en el momento de concertar el contrato no pueden prever la naturaleza de las circunstancias que pueden provocar el incumplimiento, existen tres formas comúnmente utilizadas para definir la naturaleza de las mismas.**

**En primer lugar, pueden utilizar el método de hacer referencia a un principio conceptual general, considerándose casos de fuerza mayor sólo los que responden a tal principio. Los elementos de este principio general deberán requerir que las circunstancias sean tales que las partes no puedan controlarlas y que impidan el cumplimiento normal de sus obligaciones.**

**La segunda forma que en ocasiones se utiliza, es identificar concretamente los acontecimientos que hacen que la cláusula sea aplicable, como ejemplo de estos acontecimientos podemos citar las huelgas, motines, incendios, guerras, cambios en las leyes, etcétera.**

**La tercera forma y, en nuestra opinión la más acertada, es la combinación de la lista de acontecimientos concretos y el principio conceptual general. Consideramos que esta mezcla de los dos procedimientos anteriores permite abarcar todas las circunstancias posibles.**

En el contrato también debe aparecer lo que acuerden las partes con respecto a lo que ocurre si la fuerza mayor provoca el no cumplimiento de una o varias obligaciones en particular, es decir, si se exime de responsabilidad a la parte incumplidora o si es prudente la terminación del contrato, en caso que la fuerza mayor impida la ejecución del mismo durante un periodo relativamente largo o si alguna de las partes pierde los beneficios económicos previstos en el contrato.

Con respecto a lo anterior, consideramos que no podemos decir o aconsejar al respecto, ya que todo depende de las circunstancias en que se produzca el acontecimiento, lo que sí deben tener presente las partes es que si se prevé en el contrato, una de ellas no podrá reclamarle a la otra responsabilidades por el incumplimiento de alguna obligación, cuando esto es consecuencia de un acontecimiento de fuerza mayor.

**Solución de controversias o litigios:**

Consideramos que en el contrato también deben aparecer las cláusulas que se refieren a las controversias que se susciten entre las partes y a la solución de cualquier litigio.

En nuestra opinión, un acuerdo de licencia, al igual que cualquier otro contrato no debe firmarse sin que aparezcan las cláusulas relativas a las controversias, ya que si bien el deseo

**de las partes es el de lograr una relación que no se vea afectada ni deteriorada bajo ningún concepto, en la realidad puede ocurrir y de hecho ocurre que las circunstancias bajo las cuales se firmó el acuerdo cambien o que varien los intereses de una de las partes.**

Es por ello que consideramos que, si bien las partes no pueden prever los tipos de controversias que pueden surgir, sí pueden prever la forma en que se van a resolver las mismas, a los efectos de que ninguna quede indefensa o desamparada.

Las cláusulas relativas a las controversias deben abarcar fundamentalmente tres aspectos; ellos son, el idioma aplicable para la interpretación de las cláusulas del contrato, la ley que será aplicable y el foro o tribunal competente para solucionar el litigio, si éste aparece.

Con respecto al idioma que será aplicable para interpretar las cláusulas del contrato, las partes deben llegar a un acuerdo para utilizarlo. Con el idioma ocurre lo mismo que con las definiciones, ya que si no se interpreta en uno solo, una misma palabra podrá tener dos o más significados distintos.

Como los acuerdos de licencia de patente, generalmente son internacionales, pues se dan, por ejemplo, entre el titular o solicitante de la patente que es de un país distinto al que fue solicitada esta patente y el licenciatario es de ese país en el que se está tramitando o se ha concedido la patente, puede ocurrir que los idiomas sean diferentes, por lo que los términos del contrato serán susceptibles de interpretarse en dos idiomas.

Es por ello, que las partes deben llegar a un acuerdo al respecto, es decir, si el idioma aplicable será el de uno de ellos o será un tercero a escoger y respetar.

Con respecto a la legislación aplicable, también es a los efectos de la interpretación del contrato, ya que como conocemos algunos conceptos o instituciones jurídicas se interpretan y tienen un tratamiento diferente en cada legislación.

**A la hora de establecer la legislación a aplicar, las partes pueden elegir la ley vigente en el país de una de ellas o de un tercero.**

En la práctica la elección de la ley aplicable resulta bastante difícil, ya que generalmente las partes no se ponen de acuerdo con facilidad para tomar una decisión. “Algunos criterios que se utilizan para esta elección, incluyen la nacionalidad o el domicilio de las partes en el acuerdo, el lugar donde se firmará y ejecutará el acuerdo, el país competente para los derechos de propiedad intelectual involucrados en el acuerdo, el idioma de interpretación del mismo y las características culturales, comerciales y prácticas del sistema jurídico elegido que sea conveniente para ambas partes”.93□

Somos de la opinión que la libertad de las partes para elegir la legislación a aplicar no siempre es plena, ya que puede verse limitada por la propia ley vigente en el país donde se produce el acuerdo de licencia pues, por ejemplo, en algunos países se exige que la ley aplicable a un acuerdo de licencia sea la del país que aprueba el acuerdo, es decir, la del país donde está vigente la patente o donde ésta se encuentra en trámites.

Con relación a lo anterior podemos decir que “tanto las cláusulas del contrato como las variables más importantes del mismo, pueden depender en última instancia de la ley que las regule...la autonomía de las partes al establecer sus derechos y obligaciones tiene evidentemente un límite pues, a la postre, el contrato...que ellos ha diseñado se va a ejecutar en un marco nacional determinado. Siempre habrá unas leyes obligatorias de orden público que cumplir, así como, si llega el caso, la intervención ejecutoria de una sentencia o de un laudo arbitral”.94□

Como última cláusula dentro de las referidas a las controversias, procedemos a mencionar el foro competente, ante el que deberán resolverse las mismas.

A continuación mencionaremos los distintos procedimientos que se pueden seguir para la solución de controversias, de acuerdo a lo manifestado por la OMPI, ellos son:

**"a)- La denominada 'conferencia de solución que normalmente es una reunión entre representantes de la dirección de cada una de las partes, nombradas para lograr una solución comercial práctica de la controversia, que el personal de cada una de las partes, responsable de la aplicación cotidiana del acuerdo, no ha podido resolver;**

**b)- El recurso a un experto externo independiente, quien deberá pronunciarse sobre una cuestión de hecho o de derecho, sin carácter obligatorio para las partes;**

**c)- El recurso a un mediador o conciliador externo, cuya función sea la de cristalizar las cuestiones litigiosas y ayudar a las partes a encontrar una solución mutuamente satisfactoria;**

**d)- El denominado minijuicio, que es una especie de ensayo resumido de un juicio real ante un árbitro u otro experto, en presencia de representantes de la dirección de cada una de las partes y que da lugar a una decisión no obligatoria para las partes;**

**e)- El recurso a un árbitro independiente, cuyo laudo será obligatorio para las partes; y**

**f)- El recurso a los tribunales".94□**

**Somos de la opinión que no todos estos procedimientos se excluyen entre sí, es decir, algunos de ellos pueden ser usados como vías o alternativas antes de llegar a los otros.**

**Nos referimos específicamente a la conferencia de solución como primer paso ante cualquier controversia. Consideramos que antes de llegar a un litigio con mayores consecuencias o tener que acudir a arbitraje o tribunales con los correspondientes gastos que ésto genera, sería muchos más saludable que las partes conversaran y trataran de llegar a un acuerdo que les permitiera continuar los vínculos comerciales sin afectar los intereses de alguna de ellas.**

**Somos del criterio que en la cláusula debe aparecer en primera instancia la utilización de la vía de conferencia de solución y si ésta no es satisfactoria, es decir, no rinde los frutos deseados, pasar a la vía del arbitraje o los tribunales.**

**Consideramos que las partes tienen libertad para escoger el procedimiento que estimen más conveniente, de acuerdo a sus intereses, sin embargo nos atrevemos a proponer la utilización de los tribunales como mejor vía para resolver el litigio.**

**En nuestra opinión, sería más efectivo utilizar los tribunales del país de la parte demandada, ya que esto le facilita al demandante poder hacer que se cumpla la sentencia emitida por este tribunal, pues éste puede ejercer su jurisdicción sobre el demandado.**

**Si el tribunal no es el del país de la parte demandada puede ocurrir que este demandado pretenda desconocer la sentencia y como no se trata de un tribunal con jurisdicción para aplicarla, difícilmente se podrá ejecutar la sentencia .**

**Sin embargo, como hemos planteado, cada contrato debe adaptarse a las condiciones o circunstancias en las que se realiza, ya que también puede darse el caso, al igual que con la ley aplicable, que la legislación del país que aprueba el acuerdo de licencia, condicione esta aprobación a la designación de los tribunales del país como foro aplicable.**

**También puede ocurrir que las partes prefieran someter las controversias al arbitraje y que sin embargo, en ese país no se reconozca por los tribunales las cláusulas tendentes a que un laudo arbitral sea definitivo y obligatorio, respecto de la solución de una controversia.**

**Para concluir, podemos decir que si bien, en nuestra opinión, sería más viable la utilización del tribunal de la parte demandada, en la práctica las partes deberán escoger aquella vía que les permita obtener una buena relación costo-eficacia y que facilite la continuación de las relaciones comerciales entre las mismas.**

### **Modificaciones o enmiendas:**

**Otra cláusula que consideramos debe aparecer en el contrato es la que hace referencia a las posibles modificaciones que, voluntariamente, quieran hacer las partes.**

**Esta cláusula se establece para darle la posibilidad tanto al licenciante como al licenciario de adaptar el contrato a las condiciones que aparezcan y justifiquen el cambio, sin necesidad de firmar un nuevo documento.**

**Consideramos que las enmiendas que se realicen deben aparecer en anexos al contrato, firmados por los representantes de cada una de las partes a los efectos de que tengan la misma fuerza legal y vinculatoria que el resto del acuerdo.**

**Sin embargo, es importante que tanto el licenciante como el licenciario conozcan que al igual que el contrato de licencia original, puede ocurrir que las modificaciones que se realicen al mismo necesiten de la aprobación por parte de la autoridad competente, en virtud de las leyes de transferencia de tecnología que le son aplicables.**

### **Duración del acuerdo:**

**Esta es una cláusula presente en todo contrato, por lo que el de licencia de patente no se encuentra ajeno a ello.**

**Todos los contratos establecen un período durante el cual estará vigente lo pactado en el mismo y una vez que aquel ha transcurrido, las partes serán libres en su actuar, siempre que no se haya pactado lo contrario.**

**En nuestra opinión, el período de duración de un contrato de licencia debe ser por el tiempo que esté vigente la patente, ya que con ello el licenciante asegura la obtención de beneficios aún en el caso que no pueda explotar por sí mismo la patente.**

**No tiene sentido pretender que un contrato de licencia se extienda más allá que el período de vigencia de la patente, ya que ningún licenciatario admitirá algo así, pues una vez que la patente ha expirado, la invención es de dominio público, por lo que cualquiera puede realizar actos de explotación del producto o procedimiento, que hasta ese momento se encontraba protegido, sin temor a invadir derechos de terceros.**

**A partir de este momento, el objeto de la licencia no es únicamente propiedad del licenciante por lo que ya el licenciatario no tiene que pagar los derechos de poder explotar comercialmente el producto o procedimiento patentado.**

**Terminación del contrato:**

**El acuerdo de licencia, como cualquier otro contrato, debe también prever una cláusula de terminación antes de que expire su período de vigencia.**

**Nos estamos refiriendo, fundamentalmente, a la cláusula de rescisión, la cual no debe faltar en este tipo de contrato ya que prevé las posibilidades de terminación por ocurrir los hechos que las partes regulen en ella.**

**La cláusula de rescisión debe, en nuestra opinión, tratar al menos las siguientes tres cuestiones:**

**La primera es relacionar las causas por las que cualquiera de las partes puede dar por terminado el acuerdo. Generalmente la consecuencia principal que provoca la aparición de una de estas razones es la pérdida del beneficio económico que se obtiene con la ejecución del contrato, ya sea para el licenciante o para el licenciatario.**

**A continuación enunciaremos, aunque no de forma limitativa, aquellas causas que, de manera general, pueden conllevar a la rescisión de un contrato. Estas causas son planteadas**



por la OMPI y, en nuestro caso, estamos totalmente de acuerdo. Las razones son las siguientes:

“El incumplimiento en la ejecución, la falta de pago, la negativa a suministrar informes o dar acceso a los registros, el cambio del sector de actividades, la quiebra, la suspensión de pagos o la liquidación judicial, los casos de fuerza mayor y la anulación de los títulos de propiedad industrial esenciales que son el objeto del acuerdo”.95□

El segundo aspecto que debe contemplar la cláusula de rescisión es con relación al propio procedimiento, pues puede ocurrir que las partes prevean un procedimiento automático de rescisión en cuanto ocurra una de las causas mencionadas anteriormente.

Sin embargo, somos del criterio que la rescisión no debe tener lugar de manera tan rápida, sino, que consideramos más aconsejable que una vez que una de las partes se percate de la ocurrencia de alguna de las mencionadas causas, así se lo hará saber a la otra, con el objetivo de que ésta remedie la situación. Es decir, consideramos más prudente y beneficioso para la relación comercial que se le brinde un plazo a la parte incumplidora, siempre que sea posible, para que ésta justifique su actuar y pueda continuar la ejecución del contrato.

No obstante, si transcurrido este plazo la parte incumplidora no ha hecho desaparecer la causa de rescisión, la afectada estará en su pleno derecho de terminar el contrato.

Finalmente, la cláusula de rescisión debe referirse a las consecuencias que se deriven de la terminación del contrato por una de las causas ya mencionadas. Como podemos apreciar ésta es una ruptura del contrato de manera no natural, es decir no porque expire su periodo de vigencia, sino porque aconteció un hecho o varios que provocan el deseo de una de las partes de dar por terminada la relación contractual.

**Es por ello, que consideramos que al terminar de esta manera, lo más probable es que la parte afectada desee reclamarle a la otra por los daños y perjuicios que le pudieron ocasionar su incumplimiento.**

Lo que pretendemos transmitir es que no porque se haya terminado el contrato por rescisión, la parte afectada quedará indefensa. Se debe prever que la cláusula referente a la solución de controversias quedará vigente a los efectos de que la parte perjudicada pueda reclamar y ser indemnizada por los perjuicios que le fueron ocasionados por el incumplimiento.

También se puede establecer la vigencia de otras cláusulas como las relativas a la confidencialidad, los pagos, el envío de notificaciones, etcétera.

#### **Notificaciones:**

Antes de concluir el acuerdo y luego de las cláusulas substantivas del mismo, debe aparecer una cláusula de notificaciones “cuyo propósito es especificar la manera en la que deben realizarse las comunicaciones formales entre las partes en el acuerdo”.96□

En esta cláusula debe aparecer la dirección exacta a la que cada una de las partes puede enviar las comunicaciones, en este caso puede coincidir con el domicilio que se consignó en la parte introductoria para la identificación de las partes o puede ser uno diferente.

Debe quedar bien definida, también, la vía que se va a utilizar para el envío de las notificaciones, es decir, si va a ser por carta, telex, facsimil o por cualquier otro medio. Consideramos que no importa el medio que se utilice, ya que siempre que sea establecido de mutuo acuerdo, éste será válido.

También para el caso en que las partes no hablen el mismo idioma se debe especificar en cual se van a enviar las notificaciones, en este caso somos de la opinión, que debe ser el mismo

**idioma que se establece para interpretar los términos del contrato, a los efectos de evitar cualquier confusión.**

**Un aspecto muy importante relacionado con las notificaciones es el que se refiere al momento en que se considera legalmente que ésta ha sido realizada.**

**Este momento debe quedar muy claro, pues de acuerdo al sistema que adopten las partes, así se podrá determinar a partir de cuando puede exigirse a la otra parte el conocimiento de una situación dada, como consecuencia del envío de la notificación.**

**A modo de ejemplo podemos decir que si la vía a utilizar es por carta, puede considerarse como fecha de notificación, bien la fecha del envío o bien la de recepción, ésto se deja a la decisión de las partes; y en el caso de notificaciones vía telex, generalmente se considera que la notificación ha sido entregada al recibir el código de respuesta de la parte a la cual se le envía el télex.**

**Concluyendo, podemos aconsejar a todo aquel interesado en firmar un contrato de licencia que incluya en el mismo la cláusula de notificaciones, ya que ésta adquiere gran importancia cuando se trata de demostrar que una parte tenía conocimiento de una situación relacionada con el cumplimiento del contrato, en virtud de que la otra así se lo había hecho saber por medio de una notificación, siguiendo el procedimiento establecido en el contrato.**

**Cláusula de ejecución:**

**La última cláusula que debe aparecer en un acuerdo de licencia, después de las substantivas, es la de ejecución del mismo. Esta “constituye la afirmación oficial de cada una de las partes de estar obligada por las disposiciones del acuerdo”.<sup>97</sup>□**

**La firma de la persona que actúa en representación de cada una de las partes es muy importante, ya que por medio de ella tanto el licenciante como el licenciario se obligan a cumplir con todo lo pactado en el acuerdo.**

**Teniendo en cuenta lo anterior es que consideramos que la persona encargada de firmar el documento debe tener plena capacidad jurídica para realizar este acto y haberle sido otorgadas todas las facultades de representación que el caso demande.**

**En la cláusula de ejecución debe aparecer la razón social de cada una de las partes, en caso de que éstas sean personas jurídicas, y los nombres completos, en caso de las personas naturales; así mismo debe especificarse el cargo que ostenten los representantes de cada una de las partes y la fecha y lugar en que se lleva a cabo la rúbrica del contrato.**

**Apéndices o anexos:**

**Al igual que en cualquier otro contrato, en un acuerdo de licencia puede aparecer al final del mismo, luego de la cláusula de ejecución, apéndices o anexos al documento para describir con mayor detalle los derechos de propiedad industrial objeto de la licencia.**

**En caso que el objeto de la licencia sea un producto deben aparecer las especificaciones de calidad del mismo y si se trata de un procedimiento, las características de éste.**

**Somos de la opinión que los apéndices deben formar parte integrante del contrato, a los efectos de que también tengan fuerza legal vinculatoria, pues de esta forma en un momento dado, puede exigírsele a quien no cumpla con lo establecido en ellos por incumplimiento de una parte del contrato.**

**Para concluir este epígrafe de nuestro trabajo queremos manifestar que la propuesta de contrato que hemos realizado es sólo eso, una propuesta y, si bien en nuestro criterio, las mencionadas son las cláusulas que no deben faltar en un contrato de licencia, todo aquel que**

**desee concertar un acuerdo de este tipo podrá realizarlo de la forma que mejor considere, ya que en la mayoría de los países no se especifican reglas para estos contratos, por lo que la forma en que se realicen se deja a la libre voluntad de las partes.**

**Nuestra intención ha sido realizar una propuesta que no afecte ni al licenciante ni al licenciario, aunque como ya hemos manifestado nuestras sugerencias se dirigieron fundamentalmente al licenciante, pues a los titulares de las patentes es que va dirigido nuestro trabajo.**

## **V- EL PAGO O REMUNERACIÓN POR LOS DERECHOS DE LICENCIA.**

### **1.- Factores que influyen en la determinación de la remuneración.**

**A continuación, pasaremos al análisis de los distintos factores que pueden influir en la determinación de la cuantía de la remuneración que el licenciario debe entregar al licenciante; aunque debemos aclarar que éstos no son los únicos a tener en cuenta por las partes, por lo que podrán aparecer, en dependencia de las condiciones particulares que se involucren en cada negociación, otros factores de igual o mayor importancia de los que mencionaremos.**

**Para una mejor comprensión del tema realizamos una división general de estos factores en internos y externos. Los internos están relacionados directamente con las condiciones pactadas en el contrato de licencia, mientras que los externos, como su nombre lo indica, no se encuentran reflejados directamente en el contrato pero sí influyen en las condiciones a regular en el mismo, fundamentalmente en la forma de pago.**

### **FACTORES INTERNOS:**

**Entre los factores internos, podemos mencionar la modalidad de la licencia, el territorio, la vigencia del contrato y las mejoras de la invención. A continuación explicaremos en qué consisten cada uno de ellos:**

**a)- Modalidad de la licencia:**

**En la forma de pago influye directamente la modalidad que adquiere la licencia, es decir, si ésta es exclusiva, no exclusiva o mixta.**

**Como ya hemos mencionado la exclusividad de la licencia le brinda al licenciario las más amplias posibilidades de explotación de la invención, sin competidores que afecten sus ingresos; mientras que cuando la licencia contempla la posibilidad de que el licenciante explote a su vez la patente (licencia mixta) o cuando éste ha concedido también otras licencias referentes a la misma patente (licencias no exclusivas) las posibilidades económicas de este licenciario se van a ver disminuidas ya que tendrá que compartir el mercado con otros competidores.**

**De lo planteado anteriormente no nos es difícil concluir que en la medida en que la licencia sea exclusiva la remuneración que obtendrá el licenciante será mayor, ya que él no tiene posibilidades de participar en el mercado, por lo que debe prever que ésta se corresponda con las ganancias que obtenga el licenciario como único encargado de explotar la patente.**

**Consecuentemente si la licencia es no exclusiva o mixta la remuneración a ser percibida por el licenciante será menor, ya que en el primero de los casos cuenta con varias vías para recibir ingresos y en el segundo puede explotar por sí mismo la patente, con la obtención de los correspondientes beneficios económicos.**

**En los dos casos mencionados en el párrafo anterior el licenciario tendrá conocimiento de ello y, por supuesto, realizará el análisis económico correspondiente, a los efectos de que la remuneración que deba pagar se ajuste a estas circunstancias.**

**b)- Territorio:**

**El territorio también es un factor importante que se toma en consideración por las partes, para lograr una adecuada fijación de la remuneración.**

**Consideramos que el análisis del territorio en el que se va a aplicar el contrato de licencia debe abarcar no sólo la extensión geográfica del mismo, sino también la amplitud del mercado, el poder adquisitivo de los consumidores, así como las posibilidades que tiene el licenciatario de exportar el objeto de la licencia hacia otros territorios.**

**De lo anterior podemos concluir que la remuneración a pagar por parte del licenciatario al licenciante, será mayor en la medida en que el territorio acordado contemple un mercado amplio y con buenas posibilidades económicas para el licenciatario, además porque si se faculta a éste para exportar el producto, ello puede reflejarse en la pérdida de oportunidades comerciales para el licenciante, en función de futuras transacciones, por lo que deberá ser compensado por ésto.**

**c)- Vigencia del contrato:**

**La duración del contrato también es un factor que influye en la determinación de la cuantía de la remuneración, pues por supuesto, si el tiempo del que dispone el licenciatario para explotar la patente es pequeño, las regalías serán menores ya que cesará la obtención de los beneficios económicos una vez finalizado el contrato.**

**Por el contrario, si el período de duración del contrato es largo (por ejemplo, durante la vigencia de la patente, como hemos sugerido) las posibilidades de obtención de ganancias del licenciatario son mayores y por tal motivo, en nuestra opinión, la remuneración que éste deberá pagar al licenciante también deberá ser proporcional a ello.**

#### **d)- Mejoras de la invención:**

**Como ya hemos mencionado, el contrato puede y, en nuestra opinión, debe hacer mención, a lo que ocurre en caso de mejoras de la invención por alguna de las partes.**

**Si en el contrato se estipula que cualquier mejora que el licenciante logre con respecto a la invención también será objeto de licencia por parte del mismo al licenciatario, éste puede influir en el monto de la remuneración, pues son mayores las posibilidades que se le brindan para la explotación y consecuente comercialización de la invención.**

#### **FACTORES EXTERNOS:**

**Como factores externos que influyen en la determinación de la remuneración por la concesión de la licencia, podemos mencionar el estudio de mercado, las ganancias previstas y los gastos de desarrollo por parte del licenciante y del licenciatario. A continuación explicamos cada uno de ellos.**

##### **a)- Estudio de mercado:**

**Si bien, como ya mencionamos anteriormente, el territorio y consecuentemente el mercado que éste abarca es un factor interno, por cuanto deberá contemplarse en el contrato, los estudios que con relación a ese mercado se realicen deberán ser previos a la firma del contrato.**

**Nos referimos específicamente al análisis de las condiciones económicas actuales y futuras del mercado, el nivel de la competencia, las posibilidades de venta que tenga el producto, así como los precios del mismo y las posibles fluctuaciones.**

**Hacemos énfasis en que este análisis no sólo debe referirse a las condiciones vigentes en el mercado en el momento de la realización del contrato, sino también a las futuras**



**proyecciones de ese mercado y las tendencias del mismo, ya que todo esto incidirá de una manera o de otra en las ganancias que obtenga el licenciatario y por lo tanto, en la remuneración que percibirá el licenciante.**

**b)- Ganancias previstas:**

**Consideramos que un elemento que tiene gran influencia en la determinación de la remuneración que el licenciatario debe pagar al licenciante son las ganancias que las partes consideren que aquel obtendrá.**

**Del estudio de mercado que realicen tanto el licenciante como el licenciatario se puede concluir las posibles ventas que en ese mercado realizará el licenciatario. Una vez calculadas las ventas deberán deducirse todos los gastos en los que el licenciatario debe incurrir para lograr las mismas, es decir recursos económicos invertidos, pago de impuestos, etcétera, los cuales, una vez deducidos pueden brindar una idea de las ganancias que serán percibidas por el licenciatario.**

**Al respecto la OMPI al referirse a ese tema ha manifestado que “al realizar tal cálculo, es necesario considerar el volumen de producción previsto; los resultados anteriores obtenidos mediante el uso de la tecnología en condiciones comparables, o la incertidumbre o el riesgo que representa la tecnología si aún no ha sido probada en el mercado; así como el grado de desarrollo tecnológico del licenciatario, incluida la situación de su red de distribución, capacidad de producción, los medios de gestión y medios técnicos y financieros, lo que dará una indicación de sus posibilidades de éxito”.98□**

**Podemos concluir planteando que en la medida en que las partes prevean mayores beneficios económicos para el licenciatario, es decir mayores ganancias, esto debe ser directamente proporcional con la remuneración que recibirá el licenciante.**

**c)- Gastos de desarrollo por parte del licenciante y del licenciatario:**

**A la hora de determinar el monto de las regalías existen dos factores que también pueden influir directamente; nos referimos específicamente a los gastos en los que ha incurrido el licenciente para obtener y desarrollar la invención, así como a los gastos que deberá asumir el licenciatario para la explotación de la misma.**

**En nuestro criterio, el licenciente deberá haber realizado los análisis económicos correspondientes que le permitan demostrar al licenciatario los gastos de investigación y desarrollo en los que él incurrió a los efectos de obtener la invención.**

**En la medida en que éstos gastos hayan sido mayores, así mismo deberá obtener mayor remuneración el licenciente, con el objetivo de recuperar lo invertido anteriormente.**

**De igual forma el licenciatario debe realizar los cálculos económicos necesarios a los efectos de determinar los gastos en que deberá incurrir para la explotación de la invención, nos referimos particularmente a los gastos de instalación si el objeto de la licencia es un procedimiento y a los gastos que conlleva la comercialización, como por ejemplo, las redes de distribución, los de publicidad y promoción, entre otros.**

**Los gastos mencionados anteriormente, deben también ser tenidos en cuenta para valorar el monto de las regalías, pues son afectaciones en los recursos económicos del licenciatario que pueden influir en las ganancias que éste obtenga.**

## **2.- Formas de pago.**

**Una de los aspectos que con mayor profundidad debe ser regulado en un acuerdo de licencia es el relativo a la forma de pago, por cuanto ésta será la forma mediante la cual el licenciente puede definitivamente obtener los beneficios económicos por la obtención de su invención.**

**“Tanto el importe como la modalidad de pago de la remuneración dependerán de las circunstancias especiales de los casos individuales y, en particular, de la naturaleza de la**

**tecnología que se transfiere, el tipo de arreglos de la transferencia, las demás cláusulas del acuerdo propuesto entre las partes y las condiciones de mercado existentes, incluido el entorno normativo fiscal y legal”.<sup>99</sup>□**

**En el acápite anterior analizamos los factores que influyen en la determinación de la remuneración que debe recibir el licenciante, a continuación pasaremos al estudio de las modalidades que puede asumir la forma de pago de esta remuneración.**

**En concreto, podemos decir que las formas de pago pueden ser mediante una suma global, mediante regalías o utilizando una forma mixta. A continuación explicaremos en qué consisten, según nuestro análisis cada una de ellas y cuál consideramos la más acertada.**

**a)- Suma global:**

**“Esta forma de pago representa una cantidad fijada previamente, pagadera en una sola vez o en pagos parciales”.<sup>100</sup>□**

**La determinación de esta suma no puede realizarse sin tomar como base el cálculo que realizó el licenciante con respecto a los gastos en los que incurrió durante la investigación y desarrollo de la invención y la misma debe comprender la compensación al licenciante por dichos gastos y las ganancias que éste contemple como consecuencia de la licencia de su patente.**

**Mediante esta forma de pago el licenciante trata de garantizar sus ingresos evitando condicionar los mismos a hechos futuros como las producciones del licenciario, las ventas o posibles ganancias del mismo.**

**Lo expresado anteriormente constituye, en nuestra opinión, la ventaja de la utilización de esta forma de pago, sin embargo podríamos argumentar como inconveniente el hecho de que**

**el licenciatario obtenga un éxito no previsto por las partes en la explotación de la patente y por tanto en la comercialización del producto resultante.**

**En este caso la cantidad fijada como pago global será baja en comparación con las ganancias que obtendrá el licenciatario, por lo que el licenciante dejará de obtener importantes recursos económicos.**

#### **b)- Regalías:**

**Podemos definir la regalía como la retribución que se calcula de acuerdo con la unidad de referencia (puede ser unidad de producción, de ventas, de ganancias o cualquier otra que las partes acuerden) por la transferencia de dominio, uso o goce de cosas o cesión de derechos.**

**Coincidiendo en esencia con la definición anterior, la forma de pago que adopta la forma de regalías, podemos conceptualizarla como pagos sucesivos que el licenciatario debe realizar al licenciante, las cuales se calculan (en porcentos) tomando como base distintos aspectos de la explotación de la invención, como pueden ser los volúmenes de producción, las ventas o las ganancias.**

**Del concepto anterior podemos concluir que las partes pueden utilizar alternativamente diferentes aspectos para aplicarles el análisis económico relativo al cálculo de las regalías; entre éstos podemos mencionar la producción, las ventas y las utilidades. A continuación explicaremos en qué consisten cada uno de ellos:**

#### **1)- La producción:**

**Cuando se toma como base la producción del producto objeto de la licencia o del resultante del procedimiento licenciado, el cálculo se debe realizar tomando en consideración la cantidad de unidades que se produzcan, sin importar el hecho de que estas mercancías se realicen o no, es decir que sean efectivamente comercializadas.**

**Para el licenciante este método es beneficioso por cuanto no dependerá de la gestión comercial del licenciatario, puede ocurrir que éste no pueda vender toda la cantidad producida y sin embargo, el licenciante obtenga íntegramente las regalías pactadas.**

De la explicación anterior podemos concluir que todo lo contrario ocurre con respecto al licenciatario, es decir, para él este método no resulta nada beneficioso por lo que en un contrato de licencia siempre tratará de no condicionar el pago de las regalías a la cantidad producida.

## **2)- Las ventas:**

La base de cálculo que más comúnmente podemos encontrar en los contratos de licencias es la que se refiere a las ventas realizadas por el licenciatario.

Es en esta base donde generalmente convergen los intereses de las partes, pues consideran que un cálculo sobre las ventas es beneficioso para el licenciante ya que obtendrá ingresos por cada producto vendido y para el licenciatario porque deberá pagar sólo por aquello que venda y consecuentemente que le reporte ingresos, no por lo únicamente producido.

## **3)- Las ganancias:**

Esta es una forma de calcular las regalías que toma como base las ganancias que se obtengan de las ventas del producto objeto de la licencia o del obtenido directamente por el procedimiento licenciado.

Como podemos apreciar nos referimos a un método que beneficia fundamentalmente al licenciatario ya que sólo se tomarán en cuenta las utilidades que éste haya percibido por las ventas a la hora de determinar el monto de las regalías, lo que hace disminuir concretamente los ingresos que puede obtener el licenciante.

**Además el licenciante podría verse afectado, pues una deficiente gestión económica del licenciatario o el hecho de que no sea rentable redundará en detrimento de las regalías y, en nuestra opinión, ésto no debe influir de ninguna manera en los beneficios económicos que debe obtener el licenciante.**

**c)- Mixta:**

**Esta es una forma de pago en la que, como su nombre lo indica, se combina la suma global con el pago de regalías.**

**Cuando las partes acuerdan esta forma, el licenciatario debe entregar a la firma del contrato, una suma como contraprestación por recibir los derechos para explotar la invención y durante la vigencia del contrato entregará, a su vez, otras cantidades (regalías), calculadas en base al aspecto que las partes consideren más beneficioso, es decir, a la producción, a las ventas o a las utilidades del licenciatario.**

**Una vez concluida la explicación de cada una de las formas que puede asumir el pago de la remuneración al licenciante, podemos decir que según la OMPI, “la elección del modo de remuneración puede hacerse entre un gran número de combinaciones. En general, la elección debería basarse en dos consideraciones. La primera, es que el modo de pago debe ser simple, desde el punto de vista administrativo, para reducir los gastos de inspección y de intervención de cuentas y los demás gastos administrativos, permitiendo al mismo tiempo la aplicación de principios generales de contabilidad. La segunda es que debe adaptarse a las circunstancias de transacción. La base de cálculo de la regalía debe ser adecuada a la tecnología en cuestión”. 101 □**

**No obstante lo anterior, somos del criterio que un adecuado método para determinar la forma de pago, en el que no se vea afectado fundamentalmente el licenciante es el mixto.**

**Con la utilización de este método el licenciante garantiza un pago inicial que le permita recuperar parte de lo invertido y que signifique un ingreso seguro y además recibir durante la vigencia del contrato otros ingresos en concepto de regalías los cuales pueden ser importantes si realmente el objeto de la licencia tiene un impacto grande en el mercado y su comercialización permite la obtención de grandes beneficios económicos.**

**De igual forma consideramos que las regalías deben ser condicionadas a las ventas, ya que ésto no afectará al licenciario en caso de que no pueda vender alguna parte de la producción y al mismo tiempo el licenciante no tendrá que preocuparse si el licenciario obtiene o no ganancias, ya que sus ingresos serán consecuencia de las ventas y no de las utilidades.**

## **VI- VENTAJAS DE LAS LICENCIAS DE PATENTES.**

**No queremos concluir nuestro análisis con respecto a las licencias de patentes, sin antes transmitirle a todos los que lean el presente trabajo y se interesen fundamentalmente en el tema específico que hemos abordado en este epígrafe, las ventajas que, a nuestro juicio implican las licencias de patentes.**

**Entre las ventajas que tienen las licencias de patentes se encuentra, en primer lugar y como hemos planteado a lo largo de todo este Capítulo, las posibilidades que tiene el titular de la patente de obtener importantes beneficios económicos sin tener necesidad de explotar comercialmente la patente, con los correspondientes gastos que ello implica.**

**Lo anterior quiere decir que el licenciante y dueño de la patente al otorgar una licencia sobre la misma no tendrá que incurrir en los gastos relacionados con la creación de la infraestructura comercial que implica la entrada al mercado de un producto, así mismo podrá ahorrarse los recursos que debía destinar para la promoción y publicidad del producto en cuestión.**

**Igualmente, mediante la licencia de la patente el titular al recibir las regalías percibe un flujo de dinero constante, durante el tiempo por el que haya sido concedida la licencia, a diferencia de lo que ocurre si vende la patente, ya que en este caso recibiría una mayor cantidad, pero de una sola vez.**

**Otra ventaja de las licencias es que le evita al titular los gastos correspondientes de instalación (si el objeto de la patente es un procedimiento y va a realizar la fabricación del producto en el territorio que se trate), las tasas de impuesto, los gastos de transportación, salarios y cualquier otro gasto relacionado con la producción.**

**Como otra ventaja de la licencia de la patente podemos señalar que al poder realizarse la explotación de la invención, es decir la fabricación y comercialización del producto objeto de la patente, ésta no queda sólo reconocida como un derecho sino que también se materializa en un producto que llega al mercado y contribuye de esta forma, al bienestar del hombre y a satisfacer una más de sus necesidades.**

**Una vez expuestas las ventajas que en nuestra opinión concede la licencia de patentes al licenciante, mantenemos nuestro criterio de que ésta es una alternativa beneficiosa para que el titular de la patente obtenga importantes beneficios económicos.**



## CONCLUSIONES.

Finalizada la exposición de nuestro trabajo, consideramos que las hipótesis que nos formulamos al inicio del mismo han sido suficientemente comprobadas. Esta afirmación la podemos plantear, luego de arribar a las siguientes conclusiones:

**PRIMERA:** La exigencia de los requisitos de patentabilidad que deben cumplir las invenciones, conforme a la mayoría de las legislaciones, permite proteger a los solicitantes al tener éstos la garantía de que su invención es novedosa y no evidente, por lo tanto, difícilmente se podrá denegar la concesión de la patente.

**SEGUNDA:** Aunque cada documento de la solicitud de patente (Resumen, Descripción, Reivindicaciones y Dibujos) tienen funciones específicas, en conjunto forman un todo único, que permite valorar hasta donde llega el alcance de la invención.

**TERCERA:** La descripción detallada y suficiente de la invención, permite interpretar de manera efectiva las reivindicaciones y lograr mayor amplitud en la protección de la invención.

**CUARTA:** El principal derecho o beneficio que conceden las patentes a su titular, es desde el punto de vista económico, ya que al poder impedir que terceros, sin su consentimiento, comercialicen un producto similar al patentado, se encuentran en una situación privilegiada, pues, al no existir competencia puede implantar precios monopólicos, que le permitan, además de recuperar lo invertido en el logro de la invención y tramitación de la patente, obtener considerables ganancias.

**QUINTA:** El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), adoptado en Washington, en el año 1970 y cuya entrada en vigor se produjo el 24 de enero de 1978, le brinda al solicitante la posibilidad de presentar un única solicitud internacional (en la Oficina

receptora) lo cual representa ahorros importantes, pues produce los mismos efectos que si se presentara en cada uno de los países o Convenios designados.

**SEXTA:** El Tratado de Cooperación en materia de Patentes permite designar a un costo razonable, los países en los que se quiere solicitar la patente (se paga sólo un máximo de 11 tasas); el resto de las designaciones son gratuitas, por lo que el solicitante puede designar todos los países miembros desde el momento de la presentación de la solicitud internacional, sin preocuparse de tener que realizar gastos por este concepto y posteriormente, de acuerdo con las posibilidades de patentamiento y de explotación comercial de la invención, pagar las tasas nacionales de los países que efectivamente le interesen.

**SÉPTIMA:** El Informe de búsqueda internacional que se emite durante la Fase internacional de la tramitación de la solicitud de patente vía PCT, brinda la posibilidad al solicitante de, una vez realizado el análisis correspondiente, tomar la decisión de si continúa con la tramitación en la Fase nacional (por considerar que el informe es positivo) o si abandona la solicitud por considerar que no tiene posibilidades de que se le otorgue la patente, ahorrándose en este caso, los gastos correspondientes a la Fase nacional y evitando también la publicación de la solicitud.

**OCTAVA:** El Informe de búsqueda internacional también le permite al solicitante modificar las reivindicaciones (sin ampliar su alcance, por supuesto) a los efectos de distinguir mejor su invención del estado de la técnica, antes que se realice la publicación de la solicitud.

**NOVENA:** La realización del examen preliminar internacional, brinda la posibilidad al solicitante de aplazar la entrada en la Fase nacional por un máximo de 30 meses, a partir de la fecha de prioridad, lo cual le permite tener más tiempo para valorar las posibilidades reales de explotación industrial y comercial que tiene la invención.

**DÉCIMA:** El Informe de examen preliminar internacional contiene una opinión fundada sobre el grado de patentabilidad de la invención, es decir, si cumple con los requisitos de

novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial, aspecto que puede ser valorado por el solicitante, antes de incurrir en los gastos correspondientes a la Fase nacional.

**DÉCIMO PRIMERA:** El Informe de examen preliminar internacional es tomado cada vez más en cuenta por las Oficinas nacionales, a la hora de realizar los exámenes de fondo de las solicitudes y conceder o denegar la patente, por lo que consideramos que el mismo debe solicitarse antes de pasar a la Fase nacional.

**DÉCIMO SEGUNDA:** Del análisis económico comparativo entre una solicitud de patente vía tradicional y una solicitud vía PCT, podemos recomendar como vía más económica y eficaz la del PCT, ya que constituye para el solicitante un ahorro considerable de recursos durante los primeros dos años, a partir de la fecha de prioridad.

**DÉCIMO TERCERA:** El contrato de licencia de patente es la figura jurídica que permite formalizar de manera adecuada la relación que se establece entre el titular de la patente y quien desea realizar la explotación de la misma.

**DÉCIMO CUARTA:** Proponemos al titular de la patente la licencia de la misma, como una alternativa para lograr los beneficios económicos que se obtienen a partir de la comercialización del objeto de la patente, sin tener necesidad de incurrir en los gastos que de dicha comercialización se derivan.

**DÉCIMO QUINTA:** Proponemos también la licencia de la patente, para su explotación por quien posee los recursos necesarios para ello, como una vía que le permite a su titular la posibilidad de ver realizada su invención, de saber que es útil y a la vez, cumple con los fines para los que fue creada, es decir, contribuir al desarrollo de la ciencia y la técnica y a la satisfacción de las necesidades del hombre.

## **BIBLIOGRAFÍA.**

**AMOR FERNÁNDEZ, Antonio, La propiedad industrial en el derecho internacional, Edit. Nauta, España, 1965.**

**ARCOCHA, Angel María y GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Tomás, Política comercial de investigación y patentes, Edit. Anaya, España, 1971.**

**BARRERA GRAF, Jorge, Tratado de Derecho Mercantil, Edit. Porrúa, México, 1957.**

**BAUCHE GARCÍADIEGO, Mario, La Empresa, Edit. Porrúa, México, 1977.**

**BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, Tratado de Derecho Industrial. Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica y Disciplina de la Competencia Desleal, segunda edición, Edit. Civitas, España, 1993.**

**BERCOVITZ, Alberto, Los requisitos de patentabilidad en el derecho alemán, España, 1969.**

**BESCOS TORRES, Modesto, Contratos Internacionales, Edit. ESIC, España, 1993.**

**CABANELLAS, Guillermo, Consecuencias de los requisitos de explotación más estrictos para los titulares de patentes de acuerdo con la Convención de París, tomado del libro Derechos Intelectuales, T-4, Edit. Astrea, Argentina, 1989.**

**CAREAGA V., Juan Antonio, La investigación tecnológica en el desarrollo industrial de México, Escuela Nacional de Estudios Profesionales, Acatlán, UNAM, México, 1980.**

**CHALLOUPKA, Pedro, La propiedad de las ideas, tomado del libro Derechos Intelectuales, T-3, Edit. Astrea, Argentina, 1988.**

**DELICADO MONTERO-RÍOS, Julio, La regulación de la Propiedad Industrial en el Mercado Unico Europeo, en el libro Estudios de Derecho Industrial, Edit. AIPPI, España, 1992.**

**FARIÑA, Juan M., Transferencia de Tecnología, tomado del libro Derechos Intelectuales, T-5, Edit. Astrea, Argentina, 1991.**

**FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, et al, Hacia un nuevo sistema de patentes, Universidad de Santiago, Instituto del Derecho Industrial, España, 1982.**

**HERNÁNDEZ ESPARZA, Patricia, El contrato de asistencia técnica, Edit. Botas, México, 1969.**

**JORDA, Karl F., Patentes, Progreso, Prosperidad, tomado del libro Derechos Intelectuales, Tomo 3, Edit. Astrea, Argentina, 1988.**

**KARL BEIER, Friederich, La importancia del sistema de patentes para el progreso técnico económico y social, Conferencia pronunciada en el Congreso Mundial de la Federación Internacional de Consejeros de la Propiedad Industrial (FICPI), 1978.**

**LAS CARRERAS, Daniel de, Las Patentes de Invención y la Información Tecnológica, tomado del libro Derechos Intelectuales, T-4, Edit. Astrea, Argentina, 1989.**

**LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Manuel, El nuevo marco legal de las Patentes Químicas y Farmacéuticas, Edit. Civitas, España, 1994.**

**MANTILLA MOLINA, Roberto, Derecho Mercantil, cuarta edición, Edit. Porrúa, México, 1959.**

- PENROSE, Edith T.**, *La economía del sistema internacional de patentes*, Edit. Siglo Veintiuno, México, 1974.
- PÉREZ MIRANDA, Rafael**, *Propiedad Industrial y Competencia en México. Un enfoque de Derecho Económico*, Edit. Porrúa, México, 1994.
- PINA VARA, Rafael de**, *Elementos de Derecho Mercantil Mexicano*, Edit. Porrúa, México, 1958.
- RANGEL MEDINA, David**, *Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual*, segunda edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1992.
- RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ . Joaquín**, *Curso de Derecho Mercantil, T-1*, vigesimoprimer edición, Edit. Porra, México, 1994.
- SÁNCHEZ MEDAL, Ramón**, *De los contratos civiles*, segunda edición, Edit. Porrúa, México, 1973.
- SEPÚLVEDA, César**, *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*, segunda edición, Edit. Porrúa, México, 1981.
- STUMPF, Hebert**, *El contrato de know-how*, Edit. Temis, Colombia, 1984.,

## **HEMEROGRAFÍA.**

- BATIOLI, Emilio I.**, "Agotamiento de derechos de propiedad intelectual e importaciones paralelas", *Revista de Derecho Industrial*, Año 13, septiembre-diciembre, No. 39, 1991, Edit. Depalma, Argentina.

**BERCOVITZ, Alberto**, "Algunas nociones preliminares para el estudio del Derecho de Patentes", *Revista de Derecho Mercantil*, No. 105 y 106, julio-diciembre, 1967, España.

**RANGEL ORTÍZ, Horacio**, "La descripción y divulgación de la invención y las reivindicaciones en la patente de invención", *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana*, No. 7, 1992, México.

**SEPÚLVEDA, César**, "Nuevas sendas para la Propiedad Industrial", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, Año IV, No. 8, julio-diciembre, 1966, México.

#### **DICCIONARIO.**

**Diccionario Jurídico Mexicano**, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, sexta edición, Edit. Porra, México, 1993.

## **LEGISLACIÓN.**

**Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Publicaciones OMPI, Suiza, 1996.**

**Decreto-Ley No. 68 de Invencciones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen, tercera edición, Ediciones ONIITEM, Cuba, 1987.**

**Ley de la Propiedad Industrial, Diario Oficial de la Federación, 2 de agosto de 1994, México.**

**Tratado de Cooperación en materia de Patentes, Diario Oficial de la Federación, México, 31 de diciembre de 1994.**

**Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, Diario Oficial de la Federación, México, 31 de diciembre de 1994.**

## **OTRAS FUENTES.**

**El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Dirección de Patentes, México, 1996.**

**El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y su Importancia para los Países en Desarrollo, documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI, Suiza, 1996.**

**Guía de licencias de biotecnología, documento editado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual con la colaboración de Licensing Executives Society International (LESI), Suiza, 1994.**

**Patentes y Modelos de Utilidad, Guía del Usuario, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México, 1995.**

**PCT Applicant's Guide, Volume II/A. National Phase, World Intellectual Property Organization, July, 1992, updated January, 1997.**



**PCT Applicant's Guide, Volume I, Annex D and E, World Intellectual Property Organization, July, 1995.**

**Periódico El Financiero, Sección Finanzas Internacionales, 19 de mayo de 1997, México.**

**Seminario Nacional sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el Sistema PCT para la Presentación Mundial de Solicitudes de Patentes, documento preparado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Cuba, junio de 1996.**

**Comunicado de Prensa de la OMPI, Suiza, 31 de enero de 1996.**

□Fuente: Dirección de Patentes, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México, 1996.

1 □RANGEL MEDINA, David, Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual, segunda edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1992, pág. 9.

2 □Rodríguez Rodríguez, Joaquín, Curso de Derecho Mercantil, T-1, vigesimoprimer edición, Edit. Porrúa, México, 1994, pág. 425.

3 □Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, sexta edición, Edit. Porra, México, 1993, pág. 2079.

4 □Decreto-Ley No. 68 de Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen, tercera edición, Ediciones ONIITEM, Cuba, 1987, artículo 134, pág.28

5 □Ibidem, artículo 162, pág. 35.

6 □BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, Tratado de Derecho Industrial. Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica y Disciplina de la Competencia Desleal, segunda edición, Edit. Civitas, España, 1993, pág. 695.

7 □Ley de la Propiedad Industrial, Diario Oficial de la Federación, 2 de agosto de 1994, México.

8 □CHALOUPKA, Pedro, La propiedad de las ideas, tomado del libro Derechos Intelectuales, T-3, Edit. Astrea, Argentina, 1988, pág. 53.

9 □BARRERA GRAF, Jorge, Tratado de Derecho Mercantil, Edit. Porrúa, México, 1957, pág. 338.

- 10BERCOVITZ, Alberto, "Algunas nociones preliminares para el estudio del Derecho de Patentes", *Revista de Derecho Mercantil*, No. 105 y 106, julio-diciembre, 1967, España, pág. 96.
- 11BAUCHE GARCADIENO, Mario, *La Empresa*, Edit. Porrúa, México, 1977, pág. 135.
- 12PINA VARA, Rafael de, *Elementos de Derecho Mercantil Mexicano*, Edit. Porrúa, México, 1958, pág. 27.
- 13MANTILLA MOLINA, Roberto, *Derecho Mercantil*, cuarta edición, Edit. Porrúa, México, 1959, pág. 110.
- 14CAREAGA V., Juan Antonio, *La investigación tecnológica en el desarrollo industrial de México*, Escuela Nacional de Estudios Profesionales, Acatlán, UNAM, México, 1980, pág. 69.
- 15RANGEL MEDINA, Ob. Cit., pág. 23.
- 16SEPÚLVEDA, César, *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*, segunda edición, Edit. Porrúa, México, 1981, pág. 50.
- 17BAYLOS, Ob. Cit., pág. 705.
- 18BERCOVITZ, Alberto, *Los requisitos de patentabilidad en el derecho alemán*, España, 1969, pág. 90.
- 19BAYLOS, Ob. Cit., pág. 700.
- 20BAUCHE, Ob. Cit., págs. 142 y 143.
- 21PEREZ MIRANDA, Rafael, *Propiedad Industrial y Competencia en México. Un enfoque de Derecho Económico*, Edit. Porrúa, México, 1994, págs. 92 y 93.
- 22SEPULVEDA, Ob. cit, pág. 67.
- 23PEREZ MIRANDA, Ob. Cit., pág.93.
- 24Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Publicaciones OMPI, Suiza, 1996, pág. 32
- 25PEREZ MIRANDA, Ob. Cit., pág. 99.

**26** LAS CARRERAS, Daniel de, *Las Patentes de Invención y la Información Tecnológica*, tomado del libro *Derechos Intelectuales*, T-4, Edit. Astrea, Argentina, 1989, págs. 122 y 123.

**27** Patentes y Modelos de Utilidad, *Guía del Usuario*, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México, 1995, pág. 22.

**28** SEPULVEDA, Ob. Cit., pág. 70.

**29** RANGEL ORTIZ, Horacio, "La descripción y divulgación de la invención y las reivindicaciones en la patente de invención", *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana*, No. 7, 1992, México, pág.162.

**30** BAYLOS, Ob. Cit., pág. 689.

**31** SEPULVEDA, Ob. Cit., pág. 70.

**32** Patentes y Modelos de Utilidad, *Guía del Usuario*, Ob. Cit., pág.19.

**33** SEPULVEDA, Ob. Cit., págs. 71 y 72.

**34** BAYLOS, Ob cit, pág. 696.

**35** BAYLOS, Ob cit, pág. 696.

**36** Patentes y Modelos de Utilidad, *Guía del Usuario*, Ob. Cit., págs. 19 y 20.

**37** SEPULVEDA, Ob. Cit., págs. 72 y 73.

**38** Patentes y Modelos de Utilidad, *Guía del Usuario*, Ob. Cit., pág. 20.

**39** Patentes y Modelos de Utilidad, *Guía del Usuario*, Ob. Cit., págs. 20 y 21.

**40** RANGEL ORTIZ, Ob. cit, pág.134.

**41** AMOR FERNANDEZ, Antonio, *La propiedad industrial en el derecho internacional*, Edit. Nauta, España, 1965, pág. 71.

**42** BATIOLI, Emilio I., "Agotamiento de derechos de propiedad intelectual e importaciones paralelas", *Revista de Derecho Industrial*, Año 13, septiembre-diciembre, No. 39, Edit. Depalma, Argentina, 1991, pág. 550.

**43** Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Publicaciones OMPI, Suiza, 1996, pág. 33.

**44** **Íbidem**, pág. 34.

**45** **CABANELLAS, Guillermo**, Consecuencias de los requisitos de explotación más estrictos para los titulares de patentes de acuerdo con la Convención de París, tomado del libro **Derechos Intelectuales**, T-4, Edit. Astrea, Argentina, 1989, pág. 88.

**46** **LOBATO GARCIA-MIJAN, Manuel**, El nuevo marco legal de las Patentes Químicas y Farmacéuticas, Edit. Civitas, España, 1994, pág. 43.

**47** **JORDA, Karl F.**, Patentes, Progreso, Prosperidad, tomado del libro **Derechos Intelectuales**, Tomo 3, Edit. Astrea, Argentina, 1988, pág. 134.

**48** **LAS CARRERAS**, Ob. cit., pág. 133.

**49** **FERNANDEZ NOVOA, Carlos**, et al, Hacia un nuevo sistema de patentes, Universidad de Santiago, Instituto del Derecho Industrial, España, 1982, pág. 15.

**50** **LAS CARRERAS**, Ob. cit., pág. 131.

**51** **El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)**, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Dirección de Patentes, México, 1996, pág. 4.

**52** **BAYLOS**, Ob. Cit., pág. 712.

**53** **DELICADO MONTERO-RIOS, Julio**, La regulación de la Propiedad Industrial en el Mercado Unico Europeo, en el libro **Estudios de Derecho Industrial**, Edit. AIPPI, España, 1992, pág. 239.

**54** **Tratado de Cooperación en materia de Patentes**, Diario Oficial de la Federación, México, 31 de diciembre de 1994, pág. 14.

**55** **Fuente: Comunicado de Prensa de la OMPI**, Suiza, 31 de enero de 1996.

**56** **Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes**, Diario Oficial de la Federación, 31 de diciembre de 1994, pág. 58.

**57** **El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (Patent Cooperation Treaty (PCT))**, Ob. Cit., pág. 8.

**58** **Seminario Nacional sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)**, el Sistema PCT para la Presentación Mundial de Solicitudes de Patentes, documento preparado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Cuba, junio de 1996, pág. 51.

**59** **▣** **Seminario Nacional sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, Ob. Cit., pág. 51.**

**60** **▣** **El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (Patent Cooperation Treaty (PCT)), Ob. Cit., pág. 16.**

**61** **▣** **El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y su Importancia para los Países en Desarrollo, documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI, Suiza, 1996, pág. 11.**

**62** **▣** **Seminario Nacional sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el Sistema PCT para la Presentación Mundial de Solicitudes de Patentes, Ob. cit, pág. 105.**

**63** **▣** **Ibidem, pág. 88**

**64** **▣** **Seminario Nacional sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el Sistema PCT para la Presentación Mundial de Solicitudes de Patentes, Ob. cit, pág. 89.**

**65** **▣** **El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (Patent Cooperation Treaty (PCT)), Ob. cit., pág. 16.**

**66** **▣** **Fuente: Comunicado de Prensa de la OMPI, Suiza, 31 de enero de 1996.**

**67** **▣** **Seminario Nacional sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el Sistema PCT para la Presentación Mundial de Solicitudes de Patentes, Ob. cit., pág. 72.**

**68** **▣** **Armenia, Azerbaiyán, Bielarus, Kazakstán, Federación Rusa, Kirguistán, República de Moldova, Tayikistán, Turkmenistán.**

**69** **▣** **Austria, Bélgica, Suiza, Liechtenstein, Alemania, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Mónaco, Países Bajos, Portugal y Suecia.**

**70** **▣** **La fuente para determinar las tasas nacionales fue PCT Applicant's Guide, Volume II/A. National Phase, World Intellectual Property Organization, July, 1992, updated January, 1997.**

**71** **▣** **La fuente utilizada para determinar la tasa de cambio fue periódico El Financiero, Sección Finanzas Internacionales, pág. 22<sup>a</sup>, 19 de mayo de 1997, México. Las tasas de cambio son: CAD-1.37; CNY-8.32; DEM-1.69; JPY-115.55; y NP-7.88**

**72** **▣** **Se pagan 17 tasas y no 18 porque Suiza y Liechtenstein se designan como un solo país.**

**73** **▣** **Fuente de las tasas de transmisión, base y designación: Oficina Cubana de Propiedad Industrial, Departamento del PCT, Cuba, 1997.**

**74** Fuente: PCT Applicant's Guide, Volume I, Annex D, World Intellectual Property Organization, July, 1995.

**75** Fuente: PCT Applicant's Guide, Ob. cit, Annex E.

**76** SEPÚLVEDA, César, "Nuevas sendas para la Propiedad Industrial", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Año IV, No. 8, julio-diciembre, 1966, México, págs. 326 y 327.

**77** KARL BEIER, Friederich, La importancia del sistema de patentes para el progreso técnico económico y social, Conferencia pronunciada en el Congreso Mundial de la Federación Internacional de Consejeros de la Propiedad Industrial (FICPI), 1978, pág. 34.

**78** ARCOCHA, Angel María y GONZALEZ HERNANDEZ, Tomás, Política comercial de investigación y patentes, Edit. Anaya, España, 1971, pág. 56.

**79** FARIÑA, Juan M., Transferencia de Tecnología, tomado del libro Derechos Intelectuales, T-5, Edit. Astrea, Argentina, 1991, pág. 248.

**80** SANCHEZ MEDAL, Ramón, De los contratos civiles, segunda edición, Edit. Porrúa, México, 1973, pág. 77.

**81** HERNANDEZ ESPARZA, Patricia, El contrato de asistencia técnica, Edit. Botas, México, 1969, pág. 401.

**82** STUMPF, Hebert, El contrato de know-how, Edit. Temis, Colombia, 1984, pág. 13.

**83** ARCOCHA, Ob. cit., pág. 60.

**84** PEREZ MIRANDA, Ob. cit., pág. 171.

**85** FARIÑA, Ob. Cit., págs. 249 y 250.

**86** FARIÑA, Ob. Cit., pág. 188.

**87** ARCOCHA, Ob. Cit., págs. 60 y 61.

**88** ARCOCHA, Ob. Cit., pág. 61.

**89** LOBATO, Ob. cit., pág. 33.

**90** PENROSE, Edith T., La economía del sistema internacional de patentes, Edit. Siglo Veintiuno, México, 1974, pág. 153.

91 PÉREZ MIRANDA, Ob. cit., pág. 32.

92 BESCOS TORRES, Modesto, Contratos Internacionales, Edit. ESIC, España, 1993, pág. 83.

93 Guía de licencias de biotecnología, documento editado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual con la colaboración de Licensing Executives Society International (LESI), Suiza, 1994, pág.40.

94 Guía de licencias de biotecnología, Ob. Cit., pág. 41.

95 Guía de licencias de biotecnología, Ob. Cit., pág. 42.

96 Guía de Licencias de biotecnología, Ob. Cit., pág. 44.

97 Guía de licencias de biotecnología, Ob. Cit., pág. 50.

98 Baylos, Ob. cit., pág. 766.

99 BESCOS, Ob. Cit., pág. 49.

100 Guía de licencias de biotecnología, Ob. cit. pág. 54.

101 Guía de licencias de biotecnología, Ob. Cit., pág. 52.

102 BESCOS, Ob. Cit., pág. 51.

103 Guía de licencias de biotecnología, Ob. cit., pág. 53.

104 Guía de licencias de biotecnología, Ob. Cit., pág. 55.

105 Guía de licencias de biotecnología, Ob. Cit., pág. 42.

106 Guía de licencias de biotecnología, Ob. Cit., pág. 43.

107 Guía de licencias de biotecnología, Ob. Cit., pág. 46.

108 Guía de licencias de biotecnología, Ob. Cit., pág. 43.

109 Guía de licencias de biotecnología, Ob. Cit., pág. 48.

110 Guía de Licencias, Ob. cit., págs. 47 y 48.

## **TABLA DE ABREVIATURAS.**

**CAD:** Dólares canadienses.

**CNY:** Moneda china.

**DEM:** Marcos alemanes.

**IMPI:** Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

**JPY:** Yenes japoneses.

**NP:** Nuevos pesos mexicanos.

**OAPI:** Organización Africana de la Propiedad Industrial.

**OMPI:** Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

**PCT:** Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

**USA:** Estados Unidos de Norteamérica.

**USD:** Dólares estadounidenses.