

00721  
382



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

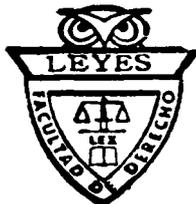


FACULTAD DE DERECHO  
SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.



"EVOLUCION PATENTARIA EN MEXICO ANTES Y DESPUES DEL TLCAN" (1976-2001).

T E S I S  
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:  
LICENCIADA EN DERECHO  
P R E S E N T A :  
MIRYAM GURROLA SOTO



ASESOR: MTRO. JORGE MIER Y CONCHA SEGURA

MEXICO, D.F.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

2003

9



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.



SECRETARÍA NACIONAL  
DE EDUCACIÓN  
PÚBLICA

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

22 DE ENERO DE 2003.

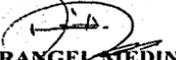
ING. LEOPOLDO SILVA GUTIERREZ  
DIRECTOR GENERAL DE  
SERVICIOS ESCOLARES  
P R E S E N T E .

La pasante de Derecho señorita **MIRYAM GURROLA SOTO** ha elaborado en este seminario bajo la dirección del **DR. DAVID RANGEL MEDINA**, la tesis titulada:

**EVOLUCION PATENTARIA EN MÉXICO ANTES Y DESPUÉS DEL TLCAN"  
(1976-2001)**

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

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

  
**DR. DAVID RANGEL MEDINA**  
**DIRECTOR DEL SEMINARIO.**

"El interesado deberá iniciar el trámite para su titulación dentro de los seis meses siguientes (contados de día a día) a aquél en que le sea entregado el presente oficio, en el entendido de que transcurrido dicho lapso sin haberlo hecho, caducará la autorización que ahora le concede para someter su tesis a examen profesional, misma autorización que no podrá otorgarse nuevamente sino en el caso de que el trabajo recepcional conserve su actualidad y siempre que la oportuna iniciación del trámite para la celebración de examen haya sido impedida por circunstancia grave, todo lo cual calificará a la Secretaría General de la Facultad"

DRM\*amr.

b

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

"el hombre rinde el máximo de su capacidad cuando adquiere la plena conciencia de sus circunstancias por ellas comunica con el universo" O y G.

## AGRADECIMIENTOS

Quiero señalar que, la realización de esta tesis no solo se debe a una persona, detrás de ella se encuentran personas muy importantes a las cuales les debo no solo su realización, sino mi realización como persona y como profesionista, las personas más importantes y sin las cuales no hubiera sido posible hacer los sueños realidad, son mis abuelos los Sres. Antonio Gurrola Pichardo (q.e.p.d.) y la Sra. Elodia Andrade Escamilla y a quienes les agradezco profundamente el haberme formado, alentado a seguir y por haber creído siempre en mí, por ser mi inspiración y mi más grande adoración.

También quiero agradecer a mi padre el Sr. José Antonio Gurrola A. por haberme apoyado siempre y por ser un gran padre, a mi madre la Sra. Ma. Rocío Soto por haberme apoyado todo este tiempo y durante la realización de esta tesis.

A mis Tíos Sr. Sergio García y la Sra. Ma. Teresa Gurrola por todo el apoyo y todo el amor que siempre han tenido hacia mí, por dejarme ser parte de su familia, por escucharme y orientarme en todo momento.

A Cynthia por ser un equilibrio, por ser mi mejor amiga y por ser mi gran hermana.

A Alfonso, Berenice y Ximena, por hacerme reír en los tiempos difíciles, porque esta tesis no sea un ejemplo sino un aliciente para continuar en el estudio.

A mis Tíos Sr. J. Manuel Gurrola y Esmeralda, por todo el apoyo y cariño que he recibido durante todos estos años.

A mis amigos Lisbeth, Carlos, Edgardo y Rhóman, por tantos momentos maravillosos, por su amistad, por soportarme y estar en los tiempos difíciles.

A mi maestro y amigo Fernando Ramos por haberme guiado en el mundo del conocimiento.

También quiero agradecer a mi profesor y asesor el Lic. Jorge Mier y Concha por su dirección, orientación y apoyo para la realización de esta tesis, ya que sin sus valiosas observaciones hubiera sido difícil llegar las conclusiones finales de la presente

A mi querida Universidad por haberme dejado ser parte de su comunidad estudiantil y ahora profesional.

1

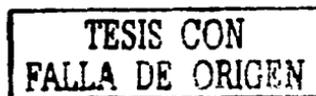
TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

## INDICE.

INTRODUCCIÓN.....	5
CAPÍTULO PRIMERO. PRODUCCIÓN Y EVOLUCIÓN PATENTARIA. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL.....	11
1.1. Propiedad Industrial.....	11
1.1.1. Antecedentes.....	12
1.1.2. Patente.....	20
1.1.3. Diseños Industriales.....	22
1.1.4. Modelo de utilidad.....	24
1.1.5. Certificados de invención.....	25
1.1.6. Variedades vegetales.....	26
1.2. Importancia del patentamiento.....	27
1.2.1. Ámbito internacional.....	27
1.2.2. Ámbito nacional.....	31
CAPÍTULO SEGUNDO. LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.....	33
2.1. Definición de patente.....	34
2.1.1. Objeto de protección de la patente.....	35
2.1.2. Requisitos de patentabilidad.....	38
2.2. Tramitación de la patente.....	39
2.2.1. Personas que pueden iniciar el trámite.....	39
2.2.2. Ante quién se solicita la patente y datos de la solicitud.....	40
2.2.3. Examen de forma, examen de novedad, conclusión del trámite.....	43
2.3. Derechos del titular de la patente.....	47
2.3.1. Transmisión de derechos de la patente.....	49
2.3.2. Limitaciones de derechos de la patente.....	49
2.4. Obligaciones del titular de la patente.....	51
2.4.1. Explotación de la patente.....	53
2.4.2. Licencia obligatoria.....	55
2.5. Modos de concluir la patente.....	59
2.5.1. Nulidad de la patente.....	60
2.5.2. Caducidad.....	61
2.5.3. Expropiación.....	62

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

2.6.	Otras figuras reguladas.....	62
2.6.1.	Certificado de Invención.....	63
2.6.2.	Modelos o dibujos industriales.....	65
2.7.	Delitos y Sanciones.....	66
<b>CAPÍTULO TERCERO. LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....</b>		<b>70</b>
3.1.	Creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.....	71
3.2.	Definición de patente.....	72
3.2.1.	Objeto de protección de la patente.....	75
3.2.2.	Requisitos de patentabilidad.....	78
3.3.	Tramitación de la patente.....	79
3.3.1.	Solicitud de la patente y datos de la solicitud.....	79
3.3.2.	Examen de forma, examen de fondo, conclusión del trámite.....	83
3.4.	Derechos del titular de la patente.....	86
3.4.1.	Transmisión de derechos de la patente.....	87
3.4.2.	Limitaciones de los derechos de la patente.....	88
3.5.	Obligaciones del titular de la patente.....	89
3.5.1.	Explotación de la patente.....	89
3.5.2.	Licencia Obligatoria.....	90
3.6.	Modos de concluir la patente.....	94
3.6.1.	Nulidad de la patente.....	94
3.6.2.	Caducidad.....	96
3.6.3.	Expropiación.....	97
3.7.	Otras figuras reguladas.....	97
3.7.1.	Modelos de utilidad.....	98
3.7.2.	Diseños industriales.....	99
3.7.3.	Varietades vegetales.....	100
3.8.	Delitos y Sanciones.....	102
<b>CAPÍTULO CUARTO. PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE.....</b>		<b>107</b>
4.1.	Propiedad industrial en el contexto internacional.....	107
4.1.1.	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.....	108
4.1.2.	Acuerdos TRIPS.....	111



4.2.	Tratado de Libre Comercio de América del Norte.....	115
4.2.1.	Impacto del TLCAN en materia de propiedad industrial en México.....	116
4.2.2.	Cambios Importantes en materia de propiedad industrial.....	119
4.2.3.	Mecanismos de defensa de propiedad industrial.....	121
4.2.4.	Cambios en el marco institucional.....	124
CAPÍTULO QUINTO. LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.....		129
5.1.	Reformas en materia de patente.....	129
5.1.1.	En el objeto de protección.....	130
5.1.2.	Tramitación de patentes.....	131
5.1.3.	Nulidad y Caducidad de patentes.....	133
5.2.	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.....	135
5.2.1.	Otorgamiento de facultades para ejercer funciones de autoridad administrativa.....	136
5.2.2.	Modificaciones en el procedimiento administrativo.....	140
5.3.	Delitos y Sanciones en la propiedad industrial.....	146
CONCLUSIONES.....		151
BIBLIOGRAFÍA.....		155
ANEXOS.....		157

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

## INTRODUCCIÓN.

La lógica del sistema capitalista es producir una gran masa de mercancías en el mínimo de tiempo, al más bajo costo y con el máximo de ganancia posible, para así, realizarlas en el mercado. Para ello, al entrar en crisis, ya sea al descender el ritmo de la productividad del trabajo y la tasa de acumulación, introduce innovaciones tecnológicas tanto en proceso como en producto para obtener mayor ganancia siendo el substrato de acción de los avances técnicos industriales, la naturaleza y sus bienes y en este caso, lo que conocemos como biodiversidad, se presenta, como el ámbito de acción del sistema económico en cuestión para lograr sus objetivos.

En el caso particular de México, la apertura comercial que se da con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), suscrito en enero de 1994, y tomando en consideración la riqueza en mega-biodiversidad de nuestro país, así como su relativo atraso y dependencia tecnológica hacia el exterior, se promueven, en consecuencia, en el contexto de adopción y adaptación de nuevos instrumentos jurídicos a través de cambios en las legislaciones de propiedad industrial.

Sin embargo, desde que se crea la primera ley "moderna", es decir, la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991 es cuando se viene a dar cumplimiento a las disposiciones de Convenios Internacionales para la Protección de la Propiedad Industrial según las cuales se establecen los lineamientos bajo los que se protegen las figuras de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y secretos industriales entre otras.

México en el contexto mundial, se distingue por su gran riqueza en recursos bióticos y por tanto genéticos. Que sin embargo y debido a un atraso tecnológico no le ha permitido aprovecharlos en su propio beneficio. Reproduciéndose con este hecho el círculo vicioso de la dependencia tecnológica con el exterior. Tal

vez porque ha sido poco estudiado el aspecto del desarrollo y las relaciones entre ciencia y tecnología con respecto a la evolución de los marcos jurídico políticos que se derivan de estas relaciones, en especial los derechos de propiedad industrial y transferencia de tecnología.

Esto nos lleva a interpretar la relación jurídica contenida en él. Es decir aun cuando, en la mayor parte de los estudios se pasa por alto la relación que existe en el proceso productivo y los condicionamientos jurídicos resultantes del mismo que, son en última instancia en el juego de la oferta y la demanda en el mercado tecnológico, los que regulan precisamente el poder de negociación relativo que existe entre el comprador y el vendedor.

Esto es así dado que, no cabe la menor duda que, independientemente de los enfoques que se puedan tomar, la influencia mutua de las fuerzas socioeconómicas y jurídicas y el progreso técnico, son la relación más inmediata que nos permitirá mirar con objetividad los cambios que en las últimas décadas se han realizado dentro de las legislaciones de propiedad industrial.

De ahí que el progreso tecnológico no pueda ser examinado al margen de las fuerzas sociales que condujeron a él, permitiendo su materialización y su siguiente incorporación a las actividades productivas y sociales. Este punto de vista, puede ser adoptado como una figura de descripción del proceso históricamente observado, pero también puede ser asumido en un sentido normativo, con un nuevo estilo de desarrollo y una nueva lógica de producción conduciendo a un nuevo estilo y una nueva lógica de progreso tecnológico. En consecuencia, añadimos que una nueva lógica de aparición de figuras jurídicas no es sino sólo el resultado de los nuevos estilos de desarrollo derivados de las nuevas lógicas de producción y de progreso tecnológico.

La protección de la propiedad intelectual no puede extenderse a recursos genéticos naturales ni a los sostenidos socialmente, si bien los recursos de esta

indole, o la información derivada de ellos, pueden protegerse con patentes, secretos y otros mecanismos, siempre y cuando estos bienes resulten del ingenio humano y lo permitan las leyes nacionales.

La distinción concerniente al tema de propiedad intelectual con frecuencia se confunde con los intereses adquiridos en la propiedad física y el comportamiento cultural. Visto de este modo, los sistemas de propiedad intelectual no intervienen en la resolución de disputas relativas a la propiedad de materiales o de información que se dan naturalmente, que se procuran de manera colectiva o que forman parte del dominio público.

Solo aquellos productos y procesos innovadores pueden gozar, por un tiempo limitado, de algún tipo de protección relativa a la propiedad intelectual; se trata pues de recursos genéticos o de productos y procedimientos derivados que no figuran por sí solos en la naturaleza y cuya existencia es resultado de la intervención humana.

El acceso a semejante mecanismo de protección, tanto en el país de origen como en aquel hacia donde se transfiere la tecnología, constituye un prerrequisito fundamental para fomentar las actividades de cooperación precursoras de acuerdos sobre la transferencia tecnológica y la inversión extranjera en países importadores de tecnología.

Por ello, en la medida que la producción de mercancías se intensifica para reducir costos y generar mayores ganancias, la introducción de innovaciones tecnológicas se convierte en una necesidad apremiante de las empresas en competencia en el mercado. Esto trae la finalidad de que sean creadas, a la vez, nuevas figuras jurídicas que tengan como objetivo una mayor protección sobre el derecho y exclusividad en el uso y explotación de las innovaciones tecnológicas en el ámbito de la competencia en el mercado.

Lo cual significa que la evolución de los derechos y exclusividad en el uso y explotación de éstos depende de la intensidad en la introducción de las innovaciones tecnológicas, que lleva como consecuencia la aparición de nuevas figuras jurídicas que regulen la aplicación de dichas tecnologías. Por tanto, a mayores innovaciones tecnológicas, mayor es la necesidad de establecer nuevas figuras jurídicas que justifiquen y reafirmen la propiedad de los derechos de la propiedad industrial.

Por lo antes señalado, planteamos que, al cambiar la estructura del sistema de producción, cambia la evolución del desarrollo tecnológico; y al cambiar aquél y éste cambia radicalmente la superestructura jurídico-política. Más aún, en la transferencia de biotecnología, el Estado y las empresas como agentes sociales dentro de una economía de mercado, se ven en la necesidad de adecuar las leyes y figuras jurídicas a las nuevas condiciones técnicas que resultan de éstas con la finalidad de garantizar los derechos de propiedad industrial.

El presente estudio tiene como objetivo principal el investigar, por un lado, algunas de las consecuencias jurídicas y políticas que han resultado de los cambios que se han dado dentro de la legislación mexicana desde 1976 con la Ley de Invenciones y Marcas hasta la Ley de Propiedad Industrial actualmente vigente, así como de la influencia que ha tenido la firma del Tratado de Libre Comercio con EE.UU y Canadá hacia México, en el contexto de la industria y los derechos de propiedad industrial que se derivan del hecho de la apertura comercial a nivel global.

De la investigación se obtuvieron los siguientes resultados, los que se presentan en un total de cinco capítulos, a saber:

En el capítulo primero, a efectos de conocer más a cerca de la propiedad industrial, se parte de un análisis histórico que comienza en la Europa medieval, con los primeros privilegios que los reyes otorgaban a personas que logran

realizar un invento con beneficio para el reino principalmente y así hasta llegar a tiempos más actuales de regulación en materia de propiedad industrial.

Además, de precisar los conceptos y definiciones de las patentes, diseños industriales, modelo de utilidad, certificados de invención y variedades vegetales, con el fin de comprender cada una de las figuras establecidas en las legislaciones analizadas y señalar la importancia de esta materia a nivel internacional.

En el segundo capítulo se analiza ya la evolución de las patentes respecto de la legislación mexicana como es la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 que se puede considerar creada en un periodo proteccionista para el comercio y transferencia de tecnología, sin embargo, establece aún de forma un poco rudimentaria pero no menos importante, lineamientos respecto de algunas figuras de la propiedad industrial como son las patentes, diseños industriales y el certificado de invención, éste último figura jurídica vigente sólo en esta ley.

En el capítulo tercero, el análisis parte de principios de la década de los noventa, período en que la apertura comercial comienza a tener un auge a nivel mundial, siendo México uno de los principales actores, ya que en esos momentos comenzaba a gestionarse la suscripción del TLCAN y México comenzaba a realizar cambios más profundos dentro de las legislaciones.

En este caso surge la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991, que introduce dos figuras importantes en este marco jurídico como son el modelo de utilidad y el secreto industrial, así como el notable incremento en los castigos y sanciones a quienes infrinjan estos derechos. En síntesis, los cambios legislativos de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial significaron un fortalecimiento de la protección y de los beneficios derivados de dichos cambios.

En el cuarto capítulo, se analiza la estructura de organismos en materia de propiedad industrial, pero en el contexto internacional, como son la creación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, los Acuerdos sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, así como la propiedad industrial dentro del marco legal del TLCAN y el impacto de su suscripción en esta materia en México en el ámbito legislativo e institucional.

En tanto que en el quinto capítulo, se establecen los resultados de esta evolución en materia de patentes, al establecer las reformas llevadas a cabo en la Ley de propiedad industrial, derivadas de reformas a la LIM y a la LFPPI, así como de la aplicación que en la materia se establece en el TLCAN. A través de un nuevo contexto institucional donde las empresas transnacionales y nacionales desplieguen estrategias tecnológicas, a través del fortalecimiento de los derechos de propiedad industrial.

Consecuencia de todo lo anterior encontramos que, la evolución patentaria en México, en el periodo de 1976-2001, en el contexto del TLCAN, reafirma la hipótesis planteada en un principio según la cual al elevarse el nivel científico-técnico y tener éste una incidencia directa en el modo de producir e innovar tanto en procesos como en productos industriales ello conlleva a cambios en la estructura jurídica de la propiedad industrial y las patentes.

## CAPITULO PRIMERO.

### PRODUCCIÓN Y EVOLUCIÓN PATENTARIA. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL.

#### 1.1. Propiedad Industrial.

En la producción donde domina la propiedad privada sobre los medios de producción e innovación, uno de los aspectos de mayor relevancia en la evolución patentaria es el que se refiere a la propiedad industrial, misma que abarca la patente en sí como uno de sus principales instrumentos jurídicos en el cual se basa el presente estudio. En consecuencia la propiedad industrial es considerada como:

"El privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios. Comprende cuatro grupos de instituciones.

Un primer grupo de componentes de la propiedad industrial lo constituyen las creaciones industriales (...) son las patentes de invención, certificados de invención los registros de modelos de utilidad, los registros de modelos industriales, los registros de dibujos industriales, secretos industriales y variedades vegetales.

Un segundo grupo de elementos de la propiedad industrial consiste en los signos distintivos (...) son los siguientes: las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y los anuncios o avisos comerciales.

En tercer término se incluye como vinculada con la propiedad industrial la represión de la competencia desleal.

Mas el adelanto económico y el progreso de la técnica han motivado que en los últimos años se amplie el ámbito de la propiedad industrial a otras esferas como la de los conocimientos técnicos o know-how y la de las distintas fases que conforman la tecnología y su transmisión".<sup>1</sup>

<sup>1</sup> RANGEL MEDINA, David. *Derecho Intelectual*, Ed. Mc Graw Hill, México 1998, p.2

La propiedad industrial es " el conjunto de derechos que sirven para proteger a las personas físicas o morales que desean reservar sus creaciones (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales), a distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase (marca, denominaciones de origen) proteger la originalidad de sus avisos comerciales, conservar la privacidad de sus derechos industriales o comerciales, distinguir la identidad de sus establecimientos comerciales, de otros dedicados al mismo giro y que les den derecho también a enajenar dichos bienes inmateriales y a perseguir ante las autoridades competentes a los que infrinjan tales derechos".<sup>2</sup>

"La propiedad industrial intenta proteger básicamente ideas empresariales industriales y comerciales, aplicaciones de descubrimientos científicos y la fabricación de bienes de consumo".<sup>3</sup>

Es decir, la propiedad industrial es el conjunto de derechos que protegen las creaciones como patentes, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales secretos industriales y variedades vegetales así como los signos distintivos para que sus creadores puedan explotarla de forma exclusiva y temporal.

#### 1.1.1. Antecedentes.

El origen de los sistemas de propiedad industrial, se encuentran en el siglo XV en los principados alemanes. Sin embargo, es en Venecia, Italia, donde se sanciona la primera norma que regula la propiedad industrial el 19 de marzo de 1474 y donde se establece el otorgamiento de la patente. De aquí comienza a regularse la actividad inventiva, entendida como una serie de mecanismos legales que protegen e incentivan la labor creadora.

---

<sup>2</sup> VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. *La Propiedad Intelectual*, Ed. Trillas, México 1998, p.123

<sup>3</sup> ESCORSA CASTELLS, Pere y Jaume VALLS PASOLA. *Tecnología e innovación en la empresa, dirección y gestión*, Ed. UPC, España 1997, p.199

Por lo que se le ha considerado y "se le ha llamado "la primera ley de patentes" y se sabe que fueron otorgados y solicitados cerca de cien privilegios para inventos industriales, entre los años de 1475 y 1550; o sea que la Venecia del siglo XV poseyó un sistema bastante bien desarrollado de patentes para los inventores".<sup>4</sup>

Los reyes y gobernantes de la Edad Media otorgaban a los individuos particulares, derechos exclusivos para ejercer un determinado comercio, vender un producto o usar un proceso, tales concesiones eran un modo de recompensa o de concederles favores.

En el siglo XIV podemos encontrar numerosos ejemplos de privilegios otorgados a los inventores sobre todo en la región europea. Como anteriormente había mencionado, en el siglo XV surgió en Venecia el uso de otorgar a los inventores el privilegio de explotación exclusiva con una vigencia de diez años con el fin de estimular la invención principalmente en las nuevas artes y maquinaria. En esta ley ya se tomaba en cuenta la utilidad y la novedad del invento para su otorgamiento así como la obligación al inventor de explotar su invento.

En el siglo XVI las patentes eran ampliamente utilizadas, sobre todo por los príncipes alemanes. Podemos citar un ejemplo del príncipe Augusto de Sajonia quien mostraba gran interés por los inventos o métodos de mejora que se llevaban a cabo en los procesos para la extracción de minerales, esto porque el príncipe era poseedor de minas y recibía importantes regalías por estas, fue así como consideró importante el otorgamiento de patentes que cumplieran con los requisitos de novedad, utilidad y trabajo.

En Inglaterra la regulación del sistema de patentes era ambigua, ya que se otorgaban cédulas, privilegios, franquicias, licencias especiales, lo cual no permitía que se distinguiera fácilmente la patente de innovación de los otros privilegios

---

<sup>4</sup> PENROSE, Edith. *La Economía del sistema internacional de patentes*, Ed. Siglo XXI, México 1974, p.6

concedidos por la Corona; sin embargo, en 1623 se le da reconocimiento a la importancia de la patente y queda plenamente justificado el hecho de considerarla distinta de los demás privilegios.

Bajo los reinados de Isabel y Jacobo I la concesión de patentes se utilizó principalmente para recompensar a los favoritos así como para asegurar lealtad de personajes prominentes y de obtener dinero y establecer un control central sobre la industria llegando incluso a los excesos de crear monopolios que iban en contra del derecho consuetudinario inglés y del interés nacional.

Para 1601, la Cámara de los Comunes emprendió una reforma del sistema, aboliendo los monopolios que fueron violatorios de su derecho. Con el caso de monopolio Darcy vs Allin en 1602 se objetó la patente para la importación, venta y fabricación de naipes. La sentencia de este caso estableció que según el derecho consuetudinario inglés, estas concesiones de explotación exclusiva se oponían a la libertad y beneficio de los súbditos.

Consecuente de estas reformas en 1623, se crea el Estatuto de Monopolios que reafirma la doctrina establecida en el caso Darcy vs Allin, este Estatuto ha sido considerado la "Carta Magna" de los derechos del inventor por ser la primera ley de un Estado moderno que establecía el principio de que sólo al auténtico y primer inventor debía otorgarse la patente.

Este Estatuto es la base principal de las leyes Británicas y la de sus antiguas Colonias: Estados Unidos de América, ya que tuvo una vigencia de por lo menos 150 años. Sus principios fueron adoptados más tarde por Francia en 1791.

Así como en Inglaterra, en Francia la patente de invención fue también una historia de favores reales, pero en este caso la Monarquía mediante edictos y reglamentos se dedicó a crear una rígida estructura dentro de la cual operaba la industria con el fin de incrementar el control sobre ésta.

Fue en 1762 que por un edicto del Rey se establecieron por primera vez algunas reglamentaciones referente a la concesión de patentes y se le da una vigencia de quince años para su explotación exclusiva. Esta regulación incluía que no podría heredarse, así como los requisitos de utilidad y explotación para su otorgamiento, con el fin de acabar con los abusos en la concesión de patentes.

Retomando los principios del Estatuto Monopolista Inglés, en 1791 se establecieron las bases estatutarias de la patente de invención la cual declaraba un absoluto derecho de propiedad sobre descubrimientos industriales.

Por lo tanto la única "ley de patentes creada en el siglo XVIII, fue la de los Estados Unidos. La constitución dio al Congreso poder para promover el progreso de la ciencia y de las artes útiles asegurando por tiempo limitado, a los autores e inventores los derechos exclusivos de sus respectivos escritos y descubrimientos".<sup>5</sup>

Anteriormente los gobiernos coloniales habían otorgado privilegios exclusivos a los inventores y no solo para inventores nacionales sino también a innovaciones extranjeras, siempre cuidando de no caer en los abusos que caracterizaron a las monarquías europeas.

El principal motivo por el cual se adoptó el sistema de patentes en Estados Unidos fue para alentar la importación de industrias nuevas, este sistema de patentes de invención fue ampliamente aceptada en este país y en 1790 se aprueba sin mayor problema su primera Ley de Patentes.

En tanto que los países europeos adoptaban leyes formales sobre las patentes a principios del siglo XIX, el sistema de privilegios que había prevalecido en las

---

<sup>5</sup> Ibidem, p.13

leyes de patentes europeas comenzaron a tener un auge entre los países poco industrializados.

En Brasil el primer edicto por el cual se otorgaba protección a los inventores se promulgó en 1809, aún cuando en 1752 ya había concedido un privilegio a una planta descascadora de arroz, que usaría la máquina patentada.

En 1813 se promulgaron en Argentina dos leyes especiales por las cuales se protegieron un invento relacionado con la manufactura de adobe y la otra para proteger un método de propulsión de embarcaciones. Posteriormente, en 1817 la Constitución Argentina facultó al Ejecutivo para otorgar privilegios a inventores de artes y establecimientos que fueran de utilidad pública.

De acuerdo con Penrose en Austria se estableció formalmente una Ley de Patentes en 1810, en Rusia en 1812, Prusia en 1815, Bélgica y Holanda en 1817, España en 1820, Baviera 1825, Cerdeña 1826, Vaticano 1833, Suecia en 1834, Wuttember en 1836, Portugal en 1837, Sajonia 1834, dando como resultado una intensa actividad económica del mundo occidental, teniendo grandes progresos en el comercio y la industria, las relaciones económicas entre las naciones comenzaron a hacerse más estrechas y complejas, necesitando una cooperación internacional en materia de finanzas y patentes.

A medida que el sistema de patentes se extendía de un país a otro en el siglo XIX, aumentaba la demanda de los diferentes sectores para que se adoptaran reglamentaciones internacionales. Fue por esto que abogados especialistas en patentes y productores se unieron para solicitar una legislación internacional.

La primera conferencia que se ocupó de la protección de los inventores a nivel internacional tuvo lugar en Viena en 1873, ya que en ese año se iba a realizar una exposición internacional para lo cual los Austríacos emitieron una ley especial para proteger los inventos en la exhibición.

Se convocó en París a una conferencia a raíz de otra exposición internacional en la cual hubo 500 participantes (11 representantes gubernamentales, delegados de 48 Cámaras de Comercio y Sociedades Industriales y Técnicas). Al igual que la reunión anterior estos fueron acontecimientos extraoficiales, sin embargo se puede decir que es el primer paso para la creación de un proyecto de convención. Ya que se crea una Comisión en 1878 que comenzó a trabajar en un proyecto para la creación de una ley universal en la materia. Una vez terminado el proyecto el gobierno francés envió a los otros gobiernos el proyecto, junto con la invitación para una conferencia diplomática internacional. La respuesta fue positiva y en 1880 tuvo lugar la Conferencia Oficial en París con representantes de cada gobierno.

El proyecto de convención fue aprobado por los demás países y éste contenía disposiciones sobre la protección de las diferentes formas de la propiedad industrial, en 1883 hubo una conferencia que finalmente aprobó y firmó la Convención y en 1884 surgió la Convención Internacional para la protección de la propiedad industrial.

Las leyes de propiedad industrial en general establecen el sistema por el cual el Estado se compromete a proteger los derechos de exclusividad del titular para la explotación de la invención, mientras que por otro lado el titular debe promover el desarrollo industrial y la explotación de la invención para continuar disfrutando del mismo.

Estas legislaciones han ido evolucionando con el tiempo aún cuando sus características principales se mantienen hasta nuestros días, tratando de ajustarse a la situación económica de cada momento, con el fin de dar un adecuado marco para la promoción y protección de la actividad inventiva.

Las leyes que han desarrollado las pautas a seguir para la obtención de estos derechos de propiedad industrial son relativamente modernas ya que "la primera

ley vigente en México, en materia de patentes, fue el Decreto expedido por las Cortes Españolas del 2 de octubre de 1820, con el interés preciso de proteger a los inventores".<sup>6</sup>

Antes de esta fecha solo se puede hablar de una actividad legal para reconocer los derechos del inventor y que se refleja en las Reales Cédulas de Privilegio de Invención que se establecen en España y que protegen la propiedad del inventor de forma similar a como lo hacen las patentes.

En México, es hasta el 7 de mayo de 1832, que aparece una verdadera ley de patentes, en la que se desarrolla el procedimiento a seguir en la obtención de una patente y se señala el alcance temporal de la misma que sería de 10 años.

En esta legislación que desarrolla distintos puntos como: cuál es el objeto de protección, quién puede solicitarlo; qué protección se consigue, por cuánto tiempo y las tasas para pagar su obtención.

"A esta legislación continuarían leyes expedidas ya en el siglo XX que son la muestra de la tendencia (...) en el sentido de hacer de la patente un derecho que habrá de adquirirse".<sup>7</sup>

Entre los primeros antecedentes tenemos:

-La ley de patentes de invención o perfeccionamiento, expedida el 7 de junio de 1890, en la cual se establecía una vigencia de 20 años para la patente, la cual podía ser prorrogada por cinco años en casos exclusivos y para obtener los beneficios de la patente se tenía que acudir a la Secretaría de Fomento.

---

<sup>6</sup> SEPÚLVEDA, César. *La posición del inventor mexicano ante el sistema nacional e internacional de patentes*, núm.33-34, año XVII, enero-dic. México 1979. cit. por. SERRANO MIGALLÓN, Fernando. *La propiedad industrial en México*, Porrúa, México 2000

<sup>7</sup> SERRANO MIGALLÓN, Fernando. *La propiedad industrial en México*, Porrúa, México 2000, p.13

-Coincidiendo con la llegada del nuevo siglo, en 1903 se aprueba la ley de patentes de invención, esta "tenía dieciséis capítulos: De las patentes; de la petición y concesión de patentes; De los plazos y derechos fiscales; De la explotación; del título y sello; De la publicidad oficial; Del examen; De la transmisión de los derechos que confieren las patentes; de la expropiación; De la caducidad y nulidad de las patentes; De la responsabilidad penal y civil de los que infrinjan los derechos que otorga una patente; Procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas; Procedimientos para los juicios civiles; Procedimiento para los juicios penales; De las publicaciones y museo y de las patentes por modelos y dibujos industriales".<sup>8</sup>

-La Ley de patentes de invención expedida por el Ejecutivo el 26 de junio de 1928, que igual que las anteriores buscaban regular el derecho de los inventores, de su invento y de la protección de éste frente a terceros. Señala que la patente podía expedirse a nombre de dos o más personas, conjuntamente o a favor de tercero, pero no dos o más invenciones distintas en una sola patente. Igualmente contemplaba que la explotación de la patente no traía aparejada la pérdida total de los derechos, sino que reducía su vigencia y se concedía licencia a terceros si ésta no se explotaba en los siguientes tres años de su otorgamiento. Su vigencia era de 20 años improrrogables.

-La Ley de Propiedad Industrial, expedida el 31 de diciembre de 1942, señalaba que la vigencia de las patentes era de 15 años improrrogables; términos y condiciones para su explotación, transmisión y explotación de las mismas; examen de novedad; casos de invasión de uso; explotación o importación ilegal; también señalaba respecto de las marcas debían usarse como se registraban y de la extinción de estas al no usarse por cinco años. Se establecen los delitos especiales, las penas, casos en que procedía la reparación del daño.

---

<sup>8</sup> Ibidem, p.28

Es así como la propiedad industrial recae sobre creaciones de la inteligencia, es decir, sobre creaciones o productos de la mente y que deben ser jurídicamente protegidos.

### 1.1.2. Patente.

El término "patente", derivado del participio presente del verbo latino *patere* (estar descubierto o manifiesto), significa por sí solo, "título o despacho real para el goce de un empleo o privilegio". No es pues, la patente sino un documento en que se da a conocer, "se hace patente" la concesión de un derecho determinado".<sup>9</sup>

Etimológicamente la palabra patente, se deriva de la expresión latina *literae patentae*, es decir, eran las cartas en las que se otorgaba un privilegio y eran denominadas así porque eran públicas, es decir "porque no están cerradas, sino expuestas a la vista, con el gran sello colgando al final, y normalmente dirigidas por el soberano a todos los súbditos de su reino".<sup>10</sup>

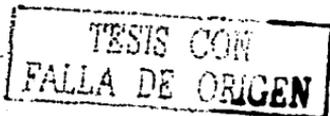
Los autores latinos (*patente*) y los anglosajones (*patent law* y *patentrecht*) consideran normalmente a la patente como un documento por el cual se otorga la concesión de un derecho exclusivo para explotar un invento a favor de una persona determinada.

Nuestra doctrina sigue esta tendencia como podremos ver en las definiciones de los siguientes autores.

El Doctor Rangel Medina señala que la "patente es el documento expedido por el Estado, para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o

<sup>9</sup> BAUCHE GRACIADIEGO, Mario. *La empresa, nuevo derecho industrial, contratos mercantiles y sociedades mercantiles*, Porrúa, 2ª. Ed. México 1983, p. 137

<sup>10</sup> BERCOVITZ, Alberto. *Algunas nociones preliminares para el estudio del derecho de patente*, Revista Derecho Mercantil, núm 105 y 106, julio-dic, 1976, Madrid, p. 82, cit. por. BAUCHE, *Ibidem*, p. 137



jurídica que tiene para explotar a nivel industrial un invento que reúna las exigencias legales".<sup>11</sup>

Por su parte Viñamata Paschkes dice que "debemos entender la patente como un derecho subjetivo que concede al titular la explotación en exclusiva de su invento, con determinadas limitaciones, como la territorialidad y la temporalidad".<sup>12</sup>

En efecto, De Pina nos dice que "se denomina patente al derecho de explotar en forma exclusiva un invento o sus mejoras, o un modelo o dibujo industrial. También recibe el nombre de patente el documento expedido por el Estado, en el que se reconoce y confiere tal derecho de exclusividad".<sup>13</sup>

Mantilla Molina define como sigue "se llama patente tanto al derecho de aprovechar, con exclusión de cualquier otra persona, bien un invento o sus mejoras, bien un modelo industrial como el documento que expide el Estado para acreditar tal derecho".<sup>14</sup>

Barrera Graf indica que la "patente estriba, por una parte en el derecho absoluto de explotación exclusiva de la invención que la ley concede al inventor o causahabiente, así como en la obligación que el beneficiario contrae de pagar periódicamente ciertos derechos fiscales y el deber de explotar debidamente la invención; por la otra consiste en el título o documento que el Estado expide a favor del inventor o causahabiente".<sup>15</sup>

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

<sup>11</sup> RANGEL MEDINA, op. cit. p.23

<sup>12</sup> VIÑAMATA, op. cit. p.153

<sup>13</sup> *Elementos de Derecho Mercantil, México*, p.27 cit.por. BAUCHE, op. cit. p.143

<sup>14</sup> *Derecho Mercantil, Introducción y conceptos fundamentales, sociedades*, Porrúa, 29ed. cit. por. BAUCHE, Ibidem. P.143

<sup>15</sup> *Instituciones de Derecho Mercantil*, Porrúa, 2ª. Ed. 1991, cit. por. BAUCHE, Idem. p.143

Por su parte Arias Pérez-Illzarbe define que "una patente confiere a su propietario el derecho sobre la explotación de una invención (fabricación, venta y distribución comercial) por un cierto período de tiempo con exclusión de terceros. Surge de esta forma una relación contractual por la que el Estado otorga un monopolio temporal que hace posible la recuperación de las inversiones, y por otro lado se exigen ciertas condiciones al titular de la invención, entre las que la divulgación de la innovación es la más importante".<sup>16</sup>

En tanto que el Doctor Aboites define las patentes como "un derecho exclusivo (monopolio) otorgado por el estado para explotar (producir, usar o vender) durante un periodo determinado, una invención de producto o de procesos que reúne los siguientes requisitos: novedad, aplicabilidad industrial y no obvia respecto al estado del arte".<sup>17</sup>

Como podemos ver la doctrina Mexicana llama patente, tanto al derecho de explotación como al documento que ampara ese derecho. Por lo que podemos concluir y definir que la patente es el documento expedido por el Estado a persona determinada, por el cual se hace constar el derecho exclusivo de explotación temporal sobre la invención que reúna los requisitos legales.

### 1.1.3. Diseños Industriales.

El diseño de nuevas formas, estructuras, representaciones, para hacer más atractivos los productos, es una tendencia creciente en la sociedad actual, en la que los consumidores buscan productos no sólo por sus cualidades de utilidad o calidad sino por su estética agradable.

---

<sup>16</sup> *Las patentes como fuente de información tecnológica*, OEPM, España 1998, p.4

<sup>17</sup> *Innovación, Propiedad Intelectual y Estrategias Tecnológicas*, UAM-Porrúa, México 1999, p35

La doctrina mexicana define a los diseños industriales como "las obras de arte aplicadas a la industria, llamadas en Inglaterra "diseños industriales" y designadas más comúnmente como "dibujos y modelos industriales".

Son creaciones del espíritu que tienen por objeto responder a esa necesidad de la industria moderna de explotar el gusto del público por medio de la forma y la presentación de los productos, independiente de sus cualidades técnicas.

Doctrinalmente los diseños se clasifican en:

-dibujos industriales: es una disposición de líneas o de colores que representan imágenes que producen un efecto decorativo. Es un efecto de ornamentación que da a los objetos un carácter de nuevo específico.

-modelo industrial: o forma plástica, está constituido por una maqueta; por un modelado, por una escritura".<sup>18</sup>

Por otra parte Viñamata señala que "el diseño industrial es toda creación humana que mediante la combinación y disposición de líneas y colores dé a un producto industrial, un aspecto peculiar y propio".<sup>19</sup>

Por otro lado "el diseño es una creación estética que se manifiesta materialmente en la combinación de formas, líneas, colores, incorporados a un bien material, al cual otorgan un aspecto peculiar y propio; cuando el objetivo de la creación del mismo es su incorporación a un producto que se producirá industrialmente (dibujo industrial) o servir de tipo o patrón para la fabricación de un producto (modelo industrial) se trata de un diseño industrial".<sup>20</sup>

También se considera a este título de la propiedad industrial que "cuya función principal está asociada a la competencia por la vía de la diferenciación de

<sup>18</sup> RANGEL MEDINA, op. cit. p.43

<sup>19</sup> op. cit. p.184

<sup>20</sup> PÉREZ MIRANDA, Rafael. Propiedad industrial y competencia en México, Porrúa, 2ª ed. México 1999, p.116

productos. Su objeto es proteger las características distintivas de los diseños y modelos ornamentales aplicados en la industria".<sup>21</sup>

"El diseño industrial se protege mediante los dibujos y modelos industriales, que están dirigidos a las innovaciones referentes a la forma, aspecto externo o presentación de los objetos e instrumentos de carácter industrial:  
-modelo industrial: protege los objetos tridimensionales  
-dibujo industrial: objetos bidimensionales".<sup>22</sup>

Derivado de lo anterior se concluye que el diseño industrial es una creación humana cuyo objeto es la protección de características distintivas que se den por la combinación de líneas y colores a los dibujos (objetos bidimensionales) y de los modelos (objetos tridimensionales) aplicados en la industria.

#### 1.1.4. Modelo de Utilidad.

Los modelos de utilidad se diferencian de las patentes por el menor grado de invención así como de la protección temporal ya que si bien las patentes su protección es de 20 años el modelo de utilidad es de 10; también se puede decir que las invenciones relativas a procesos, por propia definición no se pueden proteger mediante modelos de utilidad.

Al respecto Viñamata señala " que el modelo de utilidad es toda creación humana que implique una modificación a la forma, configuración, disposición o estructura de objetos, herramientas, aparatos o utensilios e implique una función diferente respecto a las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad".<sup>23</sup>

"Los modelos de utilidad son las invenciones que consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o aplicación".<sup>24</sup>

<sup>21</sup> ABOITES, op. cit. p.35

<sup>22</sup> ARIAS PÉREZ-ILZARBE, op. cit. p.7

<sup>23</sup> op.cit. p.184

<sup>24</sup> RANGEL MEDINA, op. cit. p.47

Por lo que podemos definir al modelo de utilidad como una creación industrial consistente en darle nueva forma a un objeto de uso práctico, que mejora funcionalmente a este último.

#### 1.1.5. Certificados de Invenición.

Los certificados de invención se crearon en su momento, para proteger principalmente dos casos específicos:

- Los procedimientos para la obtención de bebidas y alimentos para su consumo humano y,
- Ciertos procedimientos biotecnológicos de obtención de algunos productos como fármaco químicos, medicamentos, alimentos y bebidas para su consumo animal, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas y productos con actividad biológica.

A lo cual el Dr. Rangel señala que era un "título expedido por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a favor del autor de un invento que siendo materialmente patentable, no lo era por disposición expresa de la Ley. Este título o certificado implicaba que la invención a que se refería había sido registrada y acreditada el derecho de obtener el pago de regalías, temporalmente, por la explotación del invento".<sup>25</sup>

En este sentido el Dr. Serrano Migallón señala que "el certificado de invención era una figura que la práctica operaba como un mecanismo que protegía invenciones cuyo interés es escaso para el público y que aveces no recibe protección en el extranjero por no estar incluida en los principales tratados en la materia. Se trataba de un caso en donde si bien no se permite el uso exclusivo de la patente, sí daba derecho a exigir por su derecho el pago de regalías".<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ibidem, p.40

<sup>26</sup> SERRANO MIGALLON, op.cit. p.10

Es decir, las características del certificado de invención es que era un título de propiedad cuyo objeto era la protección de inventos que podían ser susceptibles de ser patentados pero que no lo eran por disposición expresa de la ley pero que otorgaban a su titular el derecho de obtener pago de regalías aun cuando no otorgaba la exclusividad del invento.

Los certificados de invención fueron creados en la Ley de Invenciones y Marcas en 1975, que ley fue abrogada por la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, de 1991. Con esta ley desaparecen los certificados de invención, sin embargo los últimos certificados expedidos en 1991, que tenían vigencia de catorce años caducarán hasta el año 2005.

#### 1.1.6. Variedad Vegetal.

Aunque del término variedad no se tiene un concepto preciso, se acepta que la expresión guarda una estrecha relación con el destino que se desea dar a la planta y que las características que revistan importancia para ese destino o utilización son decisivas para determinar si un grupo de plantas forma o no una variedad.

"La actividad humana consistente en desarrollar tipos de plantas mejor adaptadas a las necesidades o deseos del hombre, se conoce con el nombre de obtención de variedades vegetales".<sup>27</sup>

"Es un título de propiedad intelectual nuevo y asociado a las innovaciones desarrolladas en la biotecnología. Se otorga a las variedades de plantas que son nuevas, estables, homogéneas y distinguibles. La exclusividad incluye la venta y distribución del material de propagación por períodos determinados, y dependiendo por la legislación de cada país".<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> RANGEL MEDINA, op.cit. p.55

<sup>28</sup> ABOITES, Jaime y Manuel SORIA, op. cit. p.37

Por lo tanto se puede decir que "se considera un bien intangible susceptible de apropiación exclusiva, y en consecuencia un bien que se encuentra en el comercio, a ciertas variedades vegetales que han sido productos de accionar humano".<sup>29</sup>

De las tres definiciones anteriores observamos que, por un lado, el enfoque puede circunscribirse de manera muy amplia a la actividad humana cuya finalidad sería la de obtener mejores variedades de plantas que satisfagan determinadas necesidades.

## **1.2. Importancia del patentamiento.**

### **1.2.1. Ámbito Internacional.**

Los procesos acentuados de globalización económica y de integración regional que viene presenciando la sociedad actual, aún cuando ésta no es ninguna novedad, sino un proceso económico, de expansión de las relaciones capitalistas tanto en extensión geográfica como social.

La razón fundamental de la puesta en marcha de este proceso económico fue la rentabilidad decreciente del capital, causada por una disminución de la productividad.

Si analizamos los principales mecanismos de la globalización económica actual podemos notar lo siguiente. Primero se realiza una integración de los procesos de producción y de distribución que no toman en cuenta las fronteras, también tienden a una concentración de la producción de la distribución de la comunicación a través de grandes empresas o empresas transnacionales. El capital financiero es el que predomina y finalmente haya una extensión de las fronteras del capitalismo tanto geográficas como tecnológicas.

---

<sup>29</sup> PEREZ MIRANDA, op.cit. p.233

Y si bien estos procesos no han **afectado** el carácter nacional del derecho privado como son el civil y mercantil, una **excepción** en este sentido ha sido el sistema de propiedad industrial que ha sido **regido** por diversos tratados internacionales y que dejan poco margen de manejo en **las legislaciones** nacionales.

A partir de los avances tecnológicos de las últimas décadas, como se da en el campo de la biotecnología, **microelectrónica** y genética entre otros campos de la actividad económica, las cuales **no habían** sido protegidas por las instituciones tradicionales, estimularon **precisamente** su protección, modificando el sistema jurídico actual sobre fin propiedad **industrial**, a partir de dichos avances científicos.

Tal es el poder económico de las **empresas** transnacionales, que con el tiempo han ido transformando las legislaciones nacionales amenazando con no realizar inversiones en el país que **no les dé** seguridad jurídica y cuando esta amenaza no es suficiente los países sedes de las **empresas** matrices llegan a utilizar medios de presión alternativos.

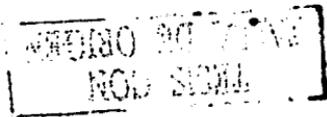
"Los Estados Unidos de **América** tienen una larga experiencia en este sistema de intromisión en las legislaciones nacionales, aplicando la cláusula llamada super 301 correspondiente a su Ley de Comercio Exterior. En los ochenta, Reagan amenazó a Brasil con cerrar sus fronteras a las exportaciones de café de ese país si se sancionaba una ley sobre desarrollo de la informática que consideraba lesiva para los intereses económicos de las empresas de USA".<sup>30</sup>

Iguals presiones, se hicieron a **México** cuando se realizaban las negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México.

"Las nuevas tecnologías y el proceso de globalización económica mundial, impulsaron nuevos **tratados** algunos para materias específicas (semiconductores, obtenciones vegetales), otros con vocación regional

---

<sup>30</sup> Ibidem. p. 48



(Pacto Andino, Tratado de Libre Comercio para América del Norte, Mercosur) o universal (Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio administrado por la Organización Mundial de Comercio)<sup>31</sup>

Como se señala con anterioridad, estas tendencias se le pueden atribuir principalmente a Estados Unidos, ya que fue este país quien tuvo mayor impulso en las negociaciones de los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS), así como en las negociaciones del TLCAN, para que las legislaciones de propiedad industrial tuvieran una homologación a nivel mundial; esto es por la importancia que tienen estos derechos intelectuales y su impacto en el ámbito económico.

Un claro ejemplo es la tendencia a patentar las invenciones, por ser actividades en las que resulta más conveniente protegerlas con esta figura, por lo fácil de la reproducción o utilización ilícita y porque en algunas ocasiones, es difícil e inconveniente guardar por mucho tiempo el secreto industrial dentro de una empresa.

Esto es importante, ya que aún cuando los Convenios Internacionales como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, tiene principios favorables a los países industrializados, los cuales son retomados dentro de la Organización Mundial del Comercio a nivel internacional para los países en desarrollo, el no adherirse a estos Convenios presentaría una mayor desventaja. Esto se justifica, pues son estos últimos los receptores y compradores de tecnología, y en consecuencia, los titulares extranjeros al no sentir que sus creaciones están protegidas no llevarían a cabo contratos de transferencia tecnológica ni realizarían inversiones, debido a la poca seguridad jurídica a la cual se expondrían. Esto provocaría en los países menos desarrollados un rezago tecnológico y un impedimento de captar inversiones extranjeras.

---

<sup>31</sup> Idem, p.35

**“La oposición inicial de varios países de América Latina de incluir la propiedad intelectual en el marco de las negociaciones comerciales fue cediendo al comprobar que para poder tener acceso a los mercados de los países industrializados y poder beneficiarse de los avances en los sectores de bienes y servicios se debía aceptar los acuerdos TRIPS”.<sup>32</sup>**

Otra cuestión importante de la Propiedad Intelectual es la característica de que la patente al ser pública cualquier persona puede consultarla en las oficinas especializadas de patentes, lo cual ayuda a que haya una difusión de la tecnología y que haya un mayor avance científico.

La importancia de la propiedad industrial es tal, según el Doctor Aboites que señala el hecho de que Estados Unidos ha empujado y en muchas instancias logrado armonizar las legislaciones de la materia en el Continente Americano. Actualmente y por la importancia económica que representa a este país, pretende la armonización con los países del Sudeste Asiático. Por su parte, la Comunidad Europea ha hecho lo propio al crear la European Patente Convention, este Convenio establece un acuerdo común para conceder la patente en diecisiete Estados. Se puede presentar una sola solicitud en una sola lengua, y se pueden obtener protección en todos estos países a la vez, con la sola designación del Estado o Estados en que se quiera proteger la innovación. Es importante señalar que no es la misma patente para todos los países, sino que se otorgan tantas patentes como países designados en la solicitud, esto porque cada uno de los países Europeos sigue siendo soberano en esta materia.

Estados Unidos y Japón se han destacado en discusiones sobre los sistemas de patentes “debido al éxito económico y tecnológico de Japón y, por la otra, a la indudable importancia mundial del sistema de patentes estadounidense. No se

---

<sup>32</sup> HUERTA CASADO, Yolanda. *El TLC en materia de propiedad intelectual*, en Manuel BECERRA RAMÍREZ, Derecho de la propiedad intelectual, México, UNAM, Instituto de Investigaciones jurídicas, 1998, p.133

trata solamente de las dos economías industrializadas más importantes en la actualidad, que son los polos de creación y atracción de patentes más significativo de los países industrializados, sino que también representan dos paradigmas de industrialización y, sobre todo, dos vías alternas de desarrollo de capacidades innovativas, que han influido decisivamente en el diseño de política industrial y tecnológica de países industrializados y en desarrollo".<sup>33</sup>

Japón, por una parte se podría considerar que tiene un sistema de propiedad industrial menos rígido que el de Estados Unidos, ya que Japón llevó a cabo su industrialización mediante la imitación e importación de tecnología, es decir, sus políticas científico-tecnológicas estaban dirigidas a la apropiación de tecnología extranjera para utilizarlas en la industria nacional y mejorar su desempeño (patentes y modelos de utilidad).

En tanto, Estados Unidos ha venido pretendiendo que los países Asiáticos como Corea, Taiwán y China modifiquen su legislación hacia un modelo Americano, para evitar toda la reproducción ilegal que se da en estos países de productos o inventos Americanos y Europeos.

### 1.2.2. Ámbito Nacional.

Anteriormente con una economía cerrada, tanto a la importación como a la inversión una de las pocas formas en las que los dueños de tecnología de productos o de procesos extranjeros podían obtener algún beneficio de ella era a través de otorgamiento de licencias o de la transferencia del Know-how a empresas mexicanas a cambio del pago de regalías. En este entorno los contratos tendían a ser más o menos restrictivos y el marco legal cerrado.

---

<sup>33</sup> ABOITES, Jaime y Manuel SORIA, op. cit. p.22

Sin embargo, ante una economía actual que inexorablemente tiende a abrirse cada vez más con el resto del mundo, se han generado marcadas tendencias a la globalización de empresas así como a la creación de bloques regionales, es decir, el industrial extranjero encuentra ahora mucho más atractivo y redituable obtener beneficios del mercado mexicano exportando hacia él o bien invirtiendo directamente, sin necesidad de otorgar licencias a terceros, que ponen en riesgo su conocimiento. No podemos olvidar que México tiene un gran mercado potencial de consumidores de alrededor de 100 millones de habitantes, es obvio que dentro de la competencia las empresas extranjeras pretendan introducirse a nuestro mercado para así obtener el máximo beneficio de las relaciones económicas que de este se generan.

Este panorama sugiere que la apertura se convierta en un estímulo a la investigación nacional haciendo más atractiva a las empresas del extranjero la contratación de servicios de investigación en México.

Sin embargo estas tendencias que conducen a un incremento notable en la actividad de investigación y desarrollo de nuestras industrias es obvio que no se darán en todo su potencial en un marco jurídico que no dé confianza no solo al extranjero sino también al empresariado nacional.

De tal forma que podemos concluir que dado el entorno internacional, el nivel de competencia mundial ante el cual México se ha abierto y la trascendencia del conocimiento adquirido vía el desarrollo tecnológico como medio para adquirir una paridad y/o una posible ventaja competitiva, demandada un reconocimiento de la necesidad de proteger de forma clara y precisa la propiedad industrial.

Por su parte, sin dejar de lado la competencia, dentro del ámbito nacional los intereses protegidos por la propiedad industrial deben ser básicamente destinados a las empresas nacionales, a los consumidores y a la economía nacional.

## CAPÍTULO SEGUNDO.

### LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

La Ley de Invencciones y Marcas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, y sufrió algunas reformas por medio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de enero de 1987. Esta Ley fue derogatoria de la antigua Ley de Propiedad Industrial que estuvo vigente desde 1943.

Con la creación de esta ley comienza una etapa de "modernización" de las leyes de propiedad industrial, que pretendía un desarrollo mucho más sostenido y autosuficiente encaminado a diseñar una política científica y tecnológica dejando atrás los períodos gubernamentales caracterizados por una política nacionalista y con una economía dependiente.

Aún cuando a nivel interno las modificaciones no fueron profundas, esta Ley permitió observar los cambios que se estaban generando en el desarrollo tecnológico a nivel mundial en esa época, así como el cambio en el contexto económico y la presión de los países desarrollados para que, los países de menos desarrollo, realizaran cambios en sus legislaciones en materia de propiedad industrial.

Otra característica importante de esta Ley fue que comienza a cambiar el concepto que había seguido el liberalismo, al establecer que la patente no es un derecho natural sino por el contrario, es "un privilegio que el estado otorga y cuyo campo de aplicabilidad, alcance y ejercicio, quedan sujetos a los términos que el propio Estado decide considerarla".<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>GARCÍA MORENO, Víctor Carlos. *Comentarios a la nueva Ley mexicana de Invencciones y Marcas* Revista de la Facultad de Derecho México, núm. 103 y 104 ,T.XXVI, julio-diciembre 1976 p.239

Es decir, es un derecho que se adquiere, no es inherente al inventor, ya que si fuera un derecho natural sería intocable e ilimitado, como veremos en el análisis de la patente en la Ley de Invenciones y Marcas, así como, en las leyes posteriores, el derecho de patente no es intocable y mucho menos ilimitado.

## 2.1. Definición de patente.

Para la Ley de Invenciones y Marcas la patente otorga al titular de la invención o causahabiente "el derecho exclusivo de explotarla en su provecho, por sí o por otros con su permiso (...). Este derecho se adquiere mediante el privilegio de patente que otorgue el estado y su ejercicio estará sujeto a las modalidades que dicte el interés público".<sup>35</sup>

En el Artículo 3ro. de esta Ley, se establece el derecho de explotar una invención, es decir una actividad novedosa o innovativa lo cual conlleva una combinación nueva de conocimientos existentes y el cual tenía que reunir las características que señalaba la misma.

En este artículo no solo se refería a las *patentes de invención* sino que también abarcaba las *patentes de mejora* así como los *certificados de invención*; es decir, el titular de la invención podía optar por proteger dicha invención bien mediante una patente o un certificado de inventor, ya que como veremos posteriormente los inventos susceptibles de ser protegidos por la patente también lo eran por los certificados de invención lo cuál no siempre ocurría al revés.

En cuanto a la vigencia de la patente se mencionaba que era de 10 años contados a partir de la fecha de otorgamiento de la misma, pero con las reformas de 1987, a esta ley se aumenta la vigencia a 14 años contados a partir de la fecha de concesión.

---

<sup>35</sup> Ley de Invenciones y Marcas de 1976, Artículo 3ro

### 2.1.1. Objeto de protección de la patente.

El objeto de la patente es la protección de productos y procesos derivados de una actividad inventiva y novedosa, así como de una invención que constituya una mejora a otra y que sea susceptible de aplicación industrial, es decir que se pueda fabricar o utilizar dentro de la industria, asimismo que reúna las características que señala la ley para el otorgamiento de dicho derecho.

Como señalábamos en el párrafo anterior, en esta ley se puede patentar tanto los procedimientos como el proceso de obtención de una invención, lo cual no se llevaba a cabo en la ley de 1942, ya que solo podía patentarse el procedimiento de obtención más no el producto, sin embargo con las reformas realizadas en 1987 se regresa al sistema de autorización de patentes sobre procesos.

Por otro lado la ley también señalaba en su artículo 9 aquellas materias que no se consideraban invenciones, así tenemos:

- Los principios teóricos o científicos y los métodos matemáticos.
- El descubrimiento que consista simplemente en dar a conocer, hacer patente u ostensible algo que ya existía en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre.
- Los sistemas y planes comerciales, contables, financieros, educativos y de publicidad; caracteres tipográficos; las reglas de juegos; la presentación de información y los programas de computación.
- Las creaciones artísticas o literarias.
- Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano y los relativos a animales o vegetales, así como los métodos de diagnóstico en estos campos.

Ahora bien, "se entiende que no son invenciones lo mencionado con anterioridad, ello sin perjuicio en que sea dable obtener su protección con otros medios, tales como el derecho de autor (creaciones artísticas y literarias), tratados o uniones internacionales (caracteres tipográficos, obtenciones vegetales, etc.) o que apenas se esté procurando llegar a acuerdos internacionales y estos se lleguen a concretizar (descubrimientos científicos, programas de computación, etcétera)".<sup>36</sup>

Cabe mencionar que las cuestiones anteriormente descritas consideradas no invenciones, son prácticamente las mismas que reconocen la mayoría de las legislaciones actualmente vigentes.

Por otra parte entre los procesos y procedimientos establecidos en el artículo 10 como no patentables, se encuentran:

-Las variedades vegetales y las razas animales así como los procedimientos biológicos para obtenerlas. Con la reforma de 1987 se establece como especies a los vegetales y animales y se señalaba también la prohibición de sus variedades.

-Las aleaciones, en cuanto a las aleaciones en el decreto de reforma a la LIM de 1987, se mencionaba que el proceso para su obtención si será patentable.

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

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

---

<sup>36</sup> Ibidem p. 241

-En cuanto a las invenciones relacionadas con la energía y la seguridad nuclear, aquí se adiciona una excepción, que de acuerdo al dictamen de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, si se consideraba que no afectaba la seguridad nacional se podía patentar, esto siempre sometido a un estudio de la Comisión por el cual se determinaba si afectaba o no la seguridad nacional.

-Los aparatos y equipos anticontaminantes no podían ser susceptibles de patentar ni los procedimientos de su fabricación, modificación o aplicación de los mismos, (esta prohibición desaparece en el decreto de reforma a la LIM de 1987).

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

-La aplicación o el empleo, en una industria, de una invención ya conocida y los procedimientos que consistan simplemente en el empleo o uso de un dispositivo, máquina o aparato que funcione según principios ya conocidos con anterioridad, aun cuando dicho empleo sea nuevo.

-Las invenciones cuya publicación o explotación fuesen contrarias a la ley, al orden público, la salud, la seguridad pública, la moral o las buenas costumbres.

-Por su parte con las reformas de 1987 se adicionan los proceso genéticos para la obtención de vegetales, animales o sus variedades con lo cual se puede ver que en ese momento se estaban comenzando los procesos que más tarde veremos con la biotecnología y la genética.

Sin embargo, al estudiar más adelante la figura del certificado de invención podremos observar que aún cuando no sean patentables los procedimientos de obtención de mezclas de productos químicos, invenciones relacionadas con la energía nuclear y todo lo relacionado con la tecnología anticontaminante si son amparados por esta figura.

En cuanto a las reformas de 1987 que en materia no patentable se dieron, el artículo transitorio 2° del decreto de reformas señalaba que la prohibición de patentabilidad que se aplicaba a los procesos biotecnológicos de obtención de productos farmacológicos, medicamentos en general, bebidas y alimentos de consumo animal, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, funguicidas, procesos genéticos para obtener especies vegetales, animales o sus variedades, así como los productos químicos y químico-farmacéuticos quedarían liberalizados a partir del 16 de enero de 1997, es decir, que las invenciones anteriormente mencionadas, serían patentables a partir de esta fecha.

Según la exposición de motivos se considera que este período resulta indispensable para que se hagan las adecuaciones necesarias en las áreas administrativas e industriales, lo cual implica un cambio gradual y evitar giros bruscos que pudieran deteriorar la planta nacional, esto con la finalidad de que el país logre una reconversión industrial

#### 2.1.2. Requisitos de patentabilidad.

"Según los principios universalmente pregonados por la doctrina y la legislación, la protección del invento depende de la satisfacción de condiciones que pueden ser de dos tipos: *condiciones positivas de patentabilidad y condiciones negativas de patentabilidad*".<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> RANGEL MEDINA, op.cit. p.24. Se agregaron cursivas

Las condiciones que se pueden tomar como positivas obedecen a la naturaleza misma de la creación de la patente las cuales son:

-La existencia de una invención

-Que dicha invención provenga de una actividad inventiva

-Que dicha invención sea novedosa, es decir, que no esté comprendida en el estado de la técnica o bien, que se haya hecho accesible al público en general mediante descripciones orales o escritas de dicha novedad con anterioridad a la presentación de la solicitud de la patente o anterior a la fecha de prioridad; cabe señalar que la divulgación que se menciona no es causa de pérdida de la novedad siempre que se hayan presentado ante la Secretaría de Industria y Comercio los documentos que se establecen en el reglamento de esta Ley.

-Que la invención sea susceptible de aplicarse en la Industria, es decir, que pueda fabricarse, utilizarse dentro de las diferentes ramas industriales en las cuales en algunas ocasiones se llevan a cabo las invenciones.

En tanto que, las llamadas condiciones negativas, obedecen a las prohibiciones que la ley establece y que hemos estudiado anteriormente, es decir, se refiere a inventos que no se consideran novedosos, y resultado de una actividad inventiva o susceptible de aplicarse a la industria pero que por disposición de la Ley no tienen acceso a ser patentadas

## **2.2. Tramitación de la patente.**

### **2.2.1. Personas que pueden iniciar el trámite.**

De acuerdo con lo que hemos analizado en los puntos anteriores, podemos concluir que las personas o sujetos de la patente son:

Las personas físicas que realicen una invención, es decir, toda persona que se ostente como inventor podrá en cualquier momento presentar la solicitud para que

le otorguen la patente, esto era señalado por la Ley de Invenciones y Marcas en su artículo tercero; asimismo incluía a; las personas causahabientes de los derechos que otorgan las patentes tales como sería el cesionario o heredero entre otros. Es decir, los derechos de patente podrían ser transmisibles mediante cesión, donación, herencia o cualquier otro título legal, en todo caso el causahabiente tenía que comprobar su carácter de tal conforme a derecho.

Por otra parte, señalaba la Ley que cuando una invención se hubiera desarrollado por varias personas conjuntamente, al inicio de la tramitación se tendría que designar expresamente a un representante común. De no haber sido designado, se tendría por representante a la primera persona que se hubiera mencionare en la solicitud.

Sin embargo, aún cuando no eran sujetos de iniciar el trámite, si podían ser sujetos de derecho de patente, es decir, las personas físicas o morales quienes por virtud de que se les hubiera otorgado una licencia obligatoria o bien por haber celebrado un contrato de licencia o de franquicia podrán disfrutar los derechos que concedía la patente de un tercero.

Finalmente, el artículo 11 de esta ley nos señalaba, que tanto personas físicas como morales podían ser titulares de las patentes, asimismo señalaba que se presumía inventor a la persona que se ostentara como tal en la solicitud de patente y que éste tenía derecho a ser mencionado en la misma o bien o oponerse a esta mención.

#### 2.2.2 Ante quién se solicita la patente y datos de la solicitud.

Según la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 la solicitud se presentaba de forma escrita ante la Secretaría de Industria y Comercio, con las reformas de 1987 se presentaba ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

En dicha solicitud se "haría constar el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante y del inventor, así como la denominación que se dé a la invención y la clase de la misma, así como los demás datos que prevengan esta ley y su reglamento."<sup>38</sup>

Como se menciona, la patente podía ser solicitada por el inventor o por su causahabiente, dicha solicitud debía referirse a una sola invención, pero en el caso de que fueran varias invenciones la ley nos daba algunos casos de excepción en la cual sí podrá referirse a más de una invención en la solicitud.

"Cabe señalar que la LIM preveía la posibilidad de presentar una o varias solicitudes de patente, cuando según el caso un invento sea divisible, ya porque así lo considere la SECOFI, o bien, porque el interesado se percate dice la ley, de que la invención no es "unitaria", durante el procedimiento de la solicitud de registro"<sup>39</sup>

Tal era el caso que cuando existían diversas modalidades de algún conjunto o de alguna parte de una maquina o aparato, siempre que esta sea invención del solicitante; o bien cuando la maquina o aparato sea inherente al procedimiento y no susceptibles de aplicación general, o cuando el producto resulte consecuencia del procedimiento en estos casos se concedían en una sola patente.

Por el contrario si a juicio de la Secretaría de Industria y Comercio o SECOFI (1987), la solicitud de patente tuviese que dividirse en varias solicitudes cada una conservaría como fecha legal la fecha en la que se hubiera solicitado la patente inicial. Cuando esto sucedía cada solicitud de patente tenía que anexar las descripciones, dibujos, planos, reivindicaciones de cada una, sin embargo, esta no sufría alteraciones que modificaran la invención inicialmente presentada.

---

<sup>38</sup>Ley de Invenciones y Marcas, 1976 Artículo 14.

<sup>39</sup>SERRANO MIGALLÓN, op.cit. p.6

Además de los documentos mencionados anteriormente, también acompañaba a la solicitud una descripción de la invención, esta descripción tenía que ser de manera minuciosa, es decir tenía que ser comprendida de forma cabal, hecha por una persona perita en la materia; también la ley requería que bajo protesta de decir verdad se mencionara el mejor método para llevar a práctica la invención, inclusive, se pedía que fuera acompañada por documentos que permitieran identificarla como planos o dibujos.

En la misma solicitud debía de señalarse el alcance de la protección que se solicitaba, es decir, indicar las reivindicaciones que se consideraran pertinentes las cuales tenían que ser claras y precisas, por lo que no podían llevar un alcance mayor al contenido de la descripción de la invención.

Una vez que se presentaba la solicitud y sus anexos ante la Secretaría de Industria y Comercio o ante la SECOFI (1987), la autoridad en caso de que el interesado no satisficiera los requisitos señalados anteriormente o bien no fuera claro algún punto de la solicitud, se requeriría al interesado para que subsanara dicha omisión o imprecisión.

Otro cambio importante que se dio con las reformas y adiciones, es que se fijó un plazo de seis meses para darle al interesado la opción de poder cambiar de la solicitud que se hizo del certificado de invención a una solicitud de patente, esto siempre y cuando la materia patentable se hubiera hecho posible con dichas reformas, es decir, que se hubiera podido amparar dicho invento originalmente excluido de la materia patentable.

**"De acuerdo con esta aplicación retroactiva del Artículo Cuarto transitorio, se beneficiaron quienes solicitaron originalmente un certificado de invención**

por ser ésta la única figura disponible para amparar una invención con anterioridad a la entrada en vigor de las reformas".<sup>40</sup>

Finalmente, cuando la solicitud de una patente se hubiera presentado después de haberlo hecho en otro país, la fecha en la cual se hubiera presentado se retrotraerá a la de la presentación de la primera solicitud, siempre que se haya presentado dentro de los plazos establecidos por la ley, es decir, dentro del año de haber sido solicitada en el país de origen.

En cuanto a los requisitos que debían satisfacerse para que se concediera el derecho de prioridad, la Ley señalaba que el solicitante tendría que presentar las constancias que acreditaran la fecha de presentación de la primera solicitud, así como no pretender mayores privilegios que los otorgados en la solicitud extranjera.

Con la reforma de 1987 se establece que en caso de que pretendiera mayores derechos que los otorgados en la solicitud presentada en el extranjero la prioridad solo se tendría como parcial y solo referente a esta solicitud, pero se podría realizar una nueva solicitud respecto del nuevo derecho de prioridad sobre la materia agregada, así como cumplir con los requisitos legales dentro del término de tres meses siguientes a la presentación de la solicitud y por último que hubiere reciprocidad con el país de origen.

### 2.2.3. Examen de forma, examen de novedad, conclusión del trámite.

El *examen de forma* lo podemos considerar como el estudio que hace la Secretaría ante la cual se presenta la solicitud, es decir, solo sería una revisión de que la solicitud cumplía con todos los requisitos que anteriormente hemos

<sup>40</sup>RANGEL ORTIZ, Horacio, *Análisis de las reformas de 1986 y la ley de Invencciones y Marcas de 1975 en materia de patentes*, Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, año III, núm. 9 septiembre-octubre 1988 p.864



señalado, así como en su caso el apercibimiento al interesado para que subsanara en caso de omisión de algún requisito.

Una vez que esas deficiencias se le hubieran dado a conocer al interesado bajo apercibimiento de que se tendría por abandonada la solicitud, tal persona contaba con un plazo de dos meses para cumplir con lo requerido; por otra parte si la solicitud no cumplía con los requisitos que señala la ley y su reglamento se le otorgaba un plazo de 30 días para que la perfeccionara, pero si después de dicho plazo no lo hacía, la solicitud se tendría por no presentada.

En cuanto al *examen de novedad*, la ley señalaba que el interesado tenía que solicitarlo dentro de los noventa días siguientes al cumplimiento de un año de presentada la solicitud, de no realizarlo así se consideraría como abandonada de pleno derecho dicha solicitud.

El examen de novedad constituía básicamente en establecer de forma previa a la concesión o negación de las patentes, si el invento que se pretendía patentar realmente tenía novedad, si era resultado de la actividad inventiva y susceptible de aplicarse en la industria es decir, que se haya innovado sobre algún producto o algún procedimiento que tuviera la calidad de nuevo.

Con la ley de 1976 solo se tenía como válido el examen de novedad de la oficina nacional de patentes, pero con las reformas de 1987 se aceptarían exámenes de novedad de aquellos países con oficinas de carácter examinador, según lo establecido por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o practicado por la Oficina Europea de Patentes.

Es decir, con el decreto de reformas se introduce una nueva alternativa en el examen de novedad de la invención en la solicitud de patentes y certificados de invención, esta alternativa consistía en la posibilidad de que la oficina de patentes

nacional aceptara el examen de novedad realizado por una oficina de patentes extranjera.

Esta disposición buscaba reducir el trabajo en las oficinas nacionales, y agilizar la tramitación de las patentes, ya que como podemos pensar no tenía caso que se diera un segundo examen de novedad cuando ya se había realizado previamente en un país que incluso pudiera tener un mayor grado de complejidad que los que se realizaban en las oficinas nacionales.

Sin embargo, la misma ley establece algunas restricciones tanto de forma como de fondo a las que se debían sujetar los exámenes extranjeros. Por ejemplo, para que los resultados del examen de novedad fueran aceptados, tenían que provenir de una oficina de patentes que tuviera el carácter examinador conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o bien que proviniera de la Oficina Europea de Patentes.

Otro requisito que debía cumplirse es que el interesado de forma expresa debía solicitar la aceptación del examen de novedad realizado en el extranjero. Asimismo, tenía la obligación de presentar los resultados del examen debidamente aprobados en el idioma español o con su correspondiente traducción así como de documentos que acreditaran la realización del examen de novedad por oficinas de patentes extranjeras.

"La ley establece que cuando los exámenes provengan de oficinas examinadoras en donde se practique el sistema de oposición, el examen de novedad podrá ser aceptado sólo hasta que haya transcurrido el plazo para presentar oposición por parte de tercero o hasta que la oposición se hubiere resuelto definitivamente".<sup>41</sup>

Pero si bien el examen de novedad se refiere al estado de la técnica que es un concepto universal, esto no presuponía que dicho examen traía como

---

<sup>41</sup>Ibidem, p. 868

consecuencia el otorgamiento de una patente ya que este examen solo daba una presunción de la novedad, no el otorgamiento.

En este caso la solidez de dicha presunción se debía basar en los niveles que tenían los exámenes de novedad de cada país, y la aplicación de esta ley debió de haber contemplado que no hubiera contradicciones importantes entre el sistema de novedad nacional y extranjero.

En cuanto a la conclusión del trámite este se daba o bien con el otorgamiento de la patente o por su negación, si la patente a juicio de la Secretaría de Industria y Comercio o bien de la SECOFI era negada, esta negativa tenía que comunicarla por escrito, fundada y motivada al interesado.

Por su parte el interesado podía promover el recurso de reconsideración administrativa contra dicha resolución, el cuál tenía que ser interpuesto dentro de los dos meses a partir de la notificación.

Por el contrario si la concesión de la patente era otorgada, su expedición se tenía que notificar al solicitante para que dentro del término de dos meses presentara las impresiones necesarias para la publicación de la solicitud y para que cubriera los derechos por expedición del título; en caso de que el solicitante no cumpliera dichos requisitos dentro del plazo señalado se tendría como abandonada.

En esta legislación solamente se hacía del conocimiento público la información técnica contenida en la patente al momento de su otorgamiento, mediante la publicación de un resumen en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

Cabe mencionar que el título de la patente era expedido a nombre del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y tenían que ser firmados por el Titular de la Secretaría de Industria y Comercio o por la persona en quien se delegara esa función.

El título por el que se concedía la patente debía de hacer constar "el número y clase de la patente; nombre de la persona o personas a quienes se concede; nombre del inventor o inventores, en su caso; plazo de vigencia; denominación que corresponda a la invención, fecha legal de la patente; la de prioridad, en su caso, y la de expedición del título".<sup>42</sup>

Por su parte también el título debía de contener la descripción y dibujos presentados en la solicitud que acredite los derechos del titular.

### **2.3. Derechos del Titular de la Patente.**

"La patente confiere al titular principalmente el derecho de explotación en forma exclusiva la invención, ya sea por sí o bien por otros con su consentimiento, el alcance del privilegio conferido por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos o planos servirán para interpretarlas".<sup>43</sup>

También el titular de la patente tiene el derecho de impedir que un tercero sin su licencia pueda explotar la invención, es decir, que pueda venderla, usarla incluso tiene el derecho de impedir a terceros que utilicen el proceso patentado, así como el derecho a reclamar el pago de indemnización por daños y perjuicios que le hubiera ocasionado el uso o venta ilegal del producto o procedimiento que no se hubiera licenciado.

Tenía el derecho a que la Secretaría de Industria y Comercio resolviera sobre la procedencia o improcedencia de la inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, dentro de un plazo de 90 días siguientes a la fecha en que se hubiera presentado el documento en que se hiciera constar, el acto, convenio o contrato por el cual se otorga la concesión de uso o autorización de explotación de patente de invención, de mejoras o de modelo o dibujo industrial, una vez transcurrido este término sin que se hubiere dictado una resolución, el

---

<sup>42</sup> Ley de Invenciones y Marcas, Artículo 34

<sup>43</sup> Ibidem, Artículo 37

documento de que se trate tenía que ser inscrito en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Por otra parte también la Ley sobre el registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas establecía en su artículo 14 el derecho que tenían las personas, para presentar el recurso de reconsideración, cuando éstas se consideraban afectadas por resoluciones que hubiese dictado la Secretaría de Industria y Comercio, este recurso se podía interponer dentro de los 8 días siguientes a que surtiera efectos la notificación de dicha resolución.

Este recurso se presentaba por escrito ante la Secretaría, en el cual se ofrecían todas las pruebas, excepto las pruebas testimonial y confesional las cuales no eran admitidas por mandato de la ley, una vez desahogadas éstas dentro del plazo que no excedía de 45 días tenía que dictarse la resolución; en caso de no dictarse dentro de este plazo, la resolución se consideraba a favor del promovente.

Por otro lado, la ley confería al titular el derecho de otorgar licencias voluntarias o contractuales de explotación del invento patentado así como el de fijar el porcentaje de regalías por concepto de estas licencias, incluso el derecho de pedir que se revoquen esas licencias.

Tenía el derecho de dar en cesión total o de transmitir los derechos de la patente así como ha obtener beneficios económicos por dicha transmisión, incluso gozaba del derecho de solicitar y obtener la rehabilitación de la patente en los casos en que hubiera caducado por no pagar oportunamente las anualidades; por otra parte, cuando se hubiera otorgado una patente que constituya una invasión a su invento patentado podía solicitar que se declarara la nulidad de dicha patente.

### 2.3.1. Transmisión de derechos de la patente.

"Una patente confiere a su titular diversos derechos: el principal es la posibilidad de explotación exclusiva por parte de su titular. Este derecho es transferible, total o parcialmente, e incluso podrá el titular conceder licencia para su explotación por medio de un convenio, para lo cual se exigía la aprobación de SECOFI, o bien la transmisión podrá operarse también vía testamentaria".<sup>44</sup>

En el primer caso el titular de la patente podía conceder la licencia para la explotación de su invento patentado a través de un convenio celebrado legalmente por el cual otorgaba una licencia contractual para que un tercero pudiera usar, vender, fabricar dicha invención previo acuerdo del pago de regalías al titular por esa explotación, sobre este caso hablaremos mas adelante.

En cuanto a los derechos que confiere una patente estos podían cederse o transmitirse en su totalidad o parcialmente por cesión o por vía sucesoria, llevándose a cabo mediante las reglas que se establecen en el derecho civil. En caso de llevarse a cabo la transmisión la ley señalaba que cuando se realizaran, bien por un contrato de cesión o se hiciera por vía testamentaria se tenían que inscribir en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. para que estos tuvieran efectos contra terceros.

### 2.3.2 Limitaciones de derechos de la patente.

Desde la antigua Ley de 1976 las limitaciones a los derechos de las patentes no han cambiado de forma radical, el artículo 39 señalaba cada una de las limitaciones y como veremos posteriormente con las reformas a esta y la creación de nuevas leyes no cambia mucho la esencia de estos límites.

---

<sup>44</sup>SERRANO MIGALLÓN, op.cit. p.7

En principio los derechos que confiere la concesión de una patente se verán limitados cuando terceros con fines de investigación científica o tecnológica, experimental o recreativos fabricaran el producto o bien el uso del procedimiento igual al patentado, es decir, el titular tendrá la obligación de permitir que científicos investiguen sobre su producto o proceso.

Esto hiciera pensar que con esta limitación se estaba dando a conocer la forma por la cual se llegó a dicha invención e incluso poder utilizar de forma ilícita, pero en este caso lo que se pretende es que se desarrollen mayores innovaciones en el país, incluso el titular de la patente podría realizar algún contrato con las instituciones que estudian o experimentan con su invento, y las mejoras que resultaran de esta investigación tendrían la oportunidad de patentarla y obtener más ganancias por ello.

Otra de las limitaciones en los derechos de patente se daba cuando una persona fabricaba o utilizaba el producto o la invención o bien hubiera hecho preparativos para ello siempre y cuando esto hubiera sido antes de la presentación de la solicitud de patente.

También se consideraba limitación el hecho de permitir a los transportes navieros que utilizaran objetos patentables para el caso de que se emplearan en el casco del navío, en maquinarias, aparejos y demás accesorios, esto siempre y cuando el barco penetrara de forma temporal a aguas mexicanas y que estos objetos sean destinados exclusivamente para satisfacer necesidades del navío.

Siguiendo esta tendencia también se empleaba la misma disposición para los aviones y trenes cuando estos penetren temporalmente al país.

#### **2.4. Obligaciones del titular de la patente.**

El titular de la patente tiene como principales obligaciones la de explotar el invento patentado así como comprobar dicha explotación, por otra parte, también tiene la obligación de otorgar licencias obligatorias cuando no tuviera la capacidad de explotar su invento.

El titular también tenía la obligación de pagar los derechos que se derivaran de la solicitud, expedición y vigencia de las patentes, certificados de invención, modelo y dibujo industrial.

La Ley de Invenciones y Marcas establecía en su artículo 204 que por cada año de vigencia de una patente (contado a partir de la fecha de expedición del título de la patente) se tenía la obligación de pagar los derechos generados; también se tenía la obligación de cubrir los derechos de expedición del título así como las tres primeras anualidades.

Esta ley establecía que la obligación del pago de anualidades es a cargo del titular y era intransferible, sin embargo, aún cuando la ley señala posteriormente que el pago puede ser efectuado por el propio titular o cualquier persona sin necesidad de presentar un poder de ninguna clase, la admisión del pago se efectuaba por escrito.

En los casos en los que se presentaba una solicitud inicial de patente, para que ésta fuera admitida a trámite, se requería que el pago de los derechos se efectuara al presentarse, esto para llevar a cabo el estudio y examen de la misma; en caso de no cubrirlos se consideraba abandonada la solicitud perdiendo la fecha de presentación.

La falta de pago oportuno de alguna anualidad de patente no afectaba su validez, esto siempre que finalmente se cubriera dicho pago dentro del plazo de seis

meses siguientes a la fecha en que hubiera sido exigible, de lo contrario caducaba.

Los pagos de derecho según el artículo 209 de la LIM, no se podían devolver, esto aún cuando el trámite no hubiere llegado a su conclusión, bien por alguna circunstancia o porque el término fuera adverso al interesado.

Otra de las obligaciones que tenía el titular, se señalaba en la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas que en su artículo 2, mencionaba la obligación de inscribir en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, los actos, contratos o convenio de cualquier naturaleza que deban surtir efectos en el territorio nacional, celebrados con motivo, en este caso sería por la concesión de uso o autorización de la explotación de patentes de invención, de mejoras o dibujos o modelos industriales.

Es decir, que se tenía que presentar el documento en el cual se hubiera celebrado el acto, ante la Secretaría de Industria y Comercio para su inscripción en el Registro, esto dentro de los 60 días siguientes a la fecha de su celebración, para considerar sus efectos desde la fecha de celebración, ya que en el caso contrario los efectos de inscripción surtirían a partir de la fecha en que se hubiera presentado ante la Secretaría.

Una obligación más que se establecía en la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología, era la de dar aviso a la Secretaría de Industria, cuando las partes dieran por terminado de forma anticipada el acto celebrado, aviso que tendría que ser notificado dentro de los 60 días siguientes a la fecha de terminación del mismo.

Como estudiaremos a continuación el otorgamiento de una patente obligaba a su titular a la explotación de la misma, y esta explotación tenía que ser permanente,

dentro del territorio nacional, y tenía que comprobarse ante la Secretaría que había otorgado la concesión.

#### 2.4.1. Explotación de la patente.

Según esta ley el otorgamiento de la patente traía aparejada su explotación, como vimos anteriormente, el titular de la patente tenía que iniciar esta explotación dentro de un plazo de tres años contados desde la fecha de expedición de la misma ya que de lo contrario se veía obligado a conceder licencias obligatorias.

**"Es explotación la utilización permanente de los procedimientos patentados o la fabricación del producto amparado por la patente, efectuadas directamente por su titular, sus causahabientes o licenciatarios, en volúmenes que correspondan a una efectiva explotación industrial y en condiciones adecuadas de calidad y precio".<sup>45</sup>**

La explotación del producto o procedimiento patentado forzosamente tenía que ser comprobado ante la SECOFI, dentro de los dos meses siguientes en que se hubiera iniciado la explotación y la ley preveía que en el caso que fuera necesario, la autoridad administrativa realizaría inspecciones de comprobación para cerciorarse que se llevara a cabo.

Para comprobar la fecha de inicio de la explotación de una invención, el interesado tenía que presentar dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de explotación una declaración que según el artículo 52 LIM expresara:

La fecha de inicio de la explotación; el lugar de explotación con indicación de su ubicación exacta; así como el título y número de la patente que se estaba explotando, el nombre del licenciatario en el caso de que hubiera; y la forma en que se estaba realizando la explotación.

---

<sup>45</sup>Ley de Invenciones y Marcas, Artículo 43

La Dirección General de Invenciones y Marcas y Desarrollo Tecnológico, era la encargada de verificar la explotación de la patente; es decir que ésta verificación se llevaba a cabo para saber si se estaban utilizando de forma permanente los procedimientos patentados o la fabricación de del producto amparado por la patente, siempre que los procedimientos o dicha fabricación se estuvieran realizando en el territorio nacional, o que los productos se encontraran en oferta en el mercado nacional o internacionales y que estuvieran cumpliendo con los volúmenes que correspondían a una efectiva explotación industrial.

En la Ley de 1942 la explotación se refería al uso de la patente en el ámbito productivo, comercial, licencia e importación, sin embargo, en 1976 la explotación de la patente se restringió notoriamente, es decir se dejó de considerar a la importación como forma de explotación de la patente; esta concepción se mantuvo aún en las reformas de 1987.

En contraste con las leyes de 1991 y 1994 el concepto de explotación se redefine y se incluye de nuevo a la importación como forma legal de explotación de la patente, esto podíamos pensar que la existencia de la restricción a la importación que se dio en la Ley de Invenciones y Marcas era un enorme obstáculo para la firma de un acuerdo comercial como lo es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá y México, ya que su esencia era limitar la libertad de comercio entre países.

Sin embargo para la época 1976-1987 esta disposición lo que pretendía era favorecer la concesión de patentes y que fueran a explotarse directamente en la planta industrial mexicana, así como el de evitar que se diera el patentamiento con el propósito de bloqueo comercial.

Esta explotación como ya indicábamos anteriormente debía iniciarse dentro de los tres años posteriores a la expedición de la patente, al término del cual, cualquier persona podía solicitar la concesión de una licencia obligatoria en los términos

que la ley señalaba, es decir, tenía que presentar un programa de fabricación y demostrar que tenía posibilidades para llevar a cabo la explotación de la patente.

"Con anterioridad a las reformas de 1986, el artículo 48 de la ley establecía que la patente caducaría si vencido el plazo de tres años establecía más de un año sin que el titular de la patente iniciara la explotación, y si dentro de ese último año no se hubieren solicitado licencias obligatorias. La ley no consideraba la posibilidad de justificar la no explotación de la patente contra de una explotación insuficiente de la patente".<sup>46</sup>

Con las reformas de 1987 se modifica el artículo 48 ya que era contrario al texto del artículo 5A(3) del Convenio de París en el que se señalaba que la acción de caducidad no podía alegarse antes de la expiración de dos años contados a partir de la concesión de la primera licencia obligatoria.

Por lo que el artículo 48 modificado señalaría que la caducidad de la patente sería dentro de los dos años contados a partir de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria. Con este texto podría alegarse la caducidad en cualquier momento dentro de ese plazo de dos años, lo cual no sucede en el artículo de la Convención de París, ya que en éste se señala que la caducidad procediera solo hasta el vencimiento de los dos años a partir de otorgada la licencia no antes.

#### 2.4.2. Licencia Obligatoria.

La licencia obligatoria es una figura legal permanente desde la legislación de propiedad industrial de 1942, pero como analizaremos a continuación su regulación ha variado de una legislación a otra, dentro de esta ley se señalan diferentes tipos de Licencias como son, la licencia de explotación que se otorga al titular de la patente para que realice la explotación de su invento y la cual debe de estar debidamente aprobada y registrada por la Secretaría de Industria y Comercio

---

<sup>46</sup> RANGEL ORTIZ, op. cit. p. 870

en los términos de la Ley sobre el Registro de la Tránsferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.

También la ley señalaba que habría licencias de Utilidad Pública y estas serían determinadas cuando medien causas de salud pública, defensa nacional o cualquier otra de interés público, procediéndose en los mismos términos las licencias obligatorias, con la peculiaridad de que éstas serán intransmisibles y la Secretaría podía determinar la explotación de ciertas patentes en los casos anteriores.

Por el contrario el otorgamiento de una licencia obligatoria procedía siempre y cuando el titular de la patente no hubiere realizado la explotación dentro de un plazo de tres años contados a partir de la fecha de expedición de la patente, para lo cual vencido el plazo, cualquier persona podía solicitar que se le concediera una Licencia obligatoria para realizar la explotación del bien patentado, dicha licencia tenía que ser solicitada ante la Secretaría de Industria y Comercio.

Los casos específicos que señalaba la Ley para otorgar una licencia obligatoria eran "cuando la invención patentada no haya sido explotada; si la explotación de la patente ha sido suspendida por más de seis meses consecutivos; cuando la explotación de la patente no satisfaga el mercado nacional; cuando existan mercados de exportación que no estén siendo cubiertos con la explotación de la patente y alguna persona manifieste su interés en utilizar la patente para fines de exportación".<sup>47</sup>

Para los casos en los que la explotación de la patente hubiera sido suspendidos temporalmente o bien cuando hubiese mercado para la exportación de la misma, el titular no lo aprovechara y hubiera un interesado en realizar la exportación de la patente, se le concedía al titular una oportunidad para corregir la insuficiencia de la

---

<sup>47</sup> Ley de Invenciones y Marcas, Artículo 50

explotación, así como de la exportación para cubrir la demanda interna y externa, pero éste con conocimiento de las licencias obligatorias debía presentar un plan de venta y fabricación en el cual sustentaba que tenía la capacidad para satisfacer la explotación o bien la exportación, previa otorgamiento de fianza para garantizar el cumplimiento.

Por su parte la Secretaría que otorgaba la concesión, tenía el deber de otorgarle una ampliación del plazo de dos meses si así lo solicitaba el titular de la patente para que éste presentara su plan de ventas o de fabricación siempre y cuando el plazo fuera solicitado antes de que concluyera el primer término.

Por su parte la persona que solicitaba una licencia obligatoria, tenía el deber de presentar además la solicitud de explotación ante la Dirección General de Invenciones y Marcas con sus datos generales y los elementos o pruebas que demostraban su capacidad de explotación así como el programa de fabricación y las especificaciones de dónde y cómo realizará la explotación.

Asimismo la solicitud debía ser acompañada por las pruebas que demostraran su viabilidad económica y técnica; en caso en que no pudiera acreditar este último, la Dirección tenía que comunicar al solicitante dicha deficiencia para que fuera subsanada en un término no mayor de seis meses, concluido éste sin que se hubiere subsanado la deficiencia se tenía como abandonada la solicitud de licencia obligatoria.

En cuanto al titular de la patente, éste podía oponerse al otorgamiento de la licencia obligatoria, pero tenía que ser con causas justificadas y tenía la obligación de probarlas, para este caso la Secretaría le daba a conocer al solicitante la oposición del titular al otorgamiento de la patente y le concedía un plazo de un mes para que expresara lo que su derecho conviniera.

Una vez concluido el plazo y recibidas las pruebas y alegatos del titular y el solicitante, la Dirección de Invenciones y Marcas con opinión de la Dirección General de Transferencia de Tecnología, convocaba a audiencia de las partes para decidir, sobre el otorgamiento de la licencia obligatoria fijando las condiciones en que se otorgaba y el porcentaje de regalías que se debía otorgar al titular, asimismo determinaba el campo de aplicación.

Para el caso de que el titular de la patente o el de la licencia obligatoria quisieran modificar las condiciones contractuales de la licencia podían solicitarlo ante la Secretaría y ésta podía modificarlas siempre que hubieran sido resultado de causas supervenientes y que se mejoraran las condiciones contractuales.

Una vez otorgada la licencia obligatoria el titular de ésta deberá explotarla dentro de los dos años siguientes a su otorgamiento y no podía suspenderlas por un período mayor de seis meses, asimismo tendría que probar ante la Secretaría que ha iniciado la explotación de la patente dentro de los dos meses siguientes a su iniciación, para el caso en que no cumpliera lo anterior se le revocaba la licencia ya sea de oficio o a petición del titular de la patente.

Otra característica de las licencias obligatorias es que no eran exclusivas, es decir, el titular de esta licencia no podía cederlas sin previa autorización de la Secretaría y del titular de la patente, tampoco podía otorgar sublicencias sin previo consentimiento y mucho menos podían ser transmisibles.

Para los casos en que se otorgara este tipo de licencia el titular de la patente tenía la obligación de asesorar al titular de la licencia con la información debida para realizar la explotación de la patente, de no llevar a cabo esta asesoría traería como consecuencia la revocación de la patente.

Por su parte el titular de la licencia quedaba en total libertad para obtener información tecnológica respecto de la tecnología licenciada, aún cuando no fuera

información que le hubiese sido proporcionada por el titular de la patente sin que pudiera alegarse terminación o revocación de la licencia por este caso.

"La licencia obligatoria es uno de los pilares del Convenio de París del siglo pasado, que a su vez es el modelo de las actuales legislaciones nacionales en materia de patente. La licencia obligatoria ha sido atacada en diversas ocasiones por los países desarrollados, quienes alegan que contradice la propiedad privada de la materia patentada. Recuérdese que la licencia obligatoria tiene por objetivo evitar que alguien patente algo y no lo utilice como señalaba la ley, lo que se considera un uso indebido del monopolio de patente otorgado por el Estado".<sup>48</sup>

Ya que si recordamos, en el primer capítulo se señaló que, una de las características importante a nivel internacional es que las invenciones patentadas pueden fungir como difusor de las innovaciones tecnológicas, y esto permite que toda persona tenga en determinado momento acceso al conocimiento de nuevas tecnologías y que incluso haya avances en estos, no solo en el país de origen sino a nivel mundial.

## **2.5. Modos de concluir la patente.**

La patente concluía su vigencia una vez que hubiera concluido el plazo de vigencia que la Ley establecía y que eran de diez y posteriormente catorce años improrrogables a partir de la fecha de concesión de la patente, también concluía que cuando faltaba algún elemento de validez en el otorgamiento de la concesión de patente es decir por Nulidad y cuando existía una presunción legal de que se han abandonado sus pretensiones en cuando a la concesión de la patente, es decir, cuando se presentaba la figura de Caducidad.

Por otra parte se tenía por concluida la patente cuando por causas de utilidad pública el Ejecutivo con base en la Ley de Expropiación determinaba que se expropiara una patente.

---

<sup>48</sup> ABOITES, op. cit. p.53

### 2.5.1. Nulidad de la Patente.

"La nulidad de una patente se presentaba cuando hubiera error, inadvertencia o carencia de datos en el otorgamiento de la misma. Los efectos de esta nulidad eran retroactivos a la fecha de la presentación de la solicitud y podía ser solicitada por la misma SECOFI o por el Ministerio Público".<sup>49</sup>

La ley nos señala los casos en que se da la nulidad de concesión de la patente por haberse dictado en contravención con esta ley; si la invención se encontraba dentro de las invenciones no patentables del artículo nueve y no obstante se hubiera patentado.

Asimismo, cuando la invención amparada no cumpliera con los requisitos de patentabilidad como son el de novedad y el de aplicación industrial, o bien cuando se otorgue en una patente dos o más invenciones que tenían que ser patentes independientes, para este caso la nulidad era parcial ya que subsistiría por la primera invención reivindicada.

También eran causa de nulidad, si la descripción de la invención no cumplía con los requisitos de claridad que permitiera su comprensión cabal, así como la descripción del proceso para su realización hecha por peritos; en cuanto a las reivindicaciones debían ser claras y no exceder del contenido de la descripción, por otra parte, si durante el trámite de solicitud de la patente se abandonaba también se le aplicaría la nulidad.

La nulidad aplicada a los casos anteriores, se empleaba de forma retroactiva por disposición de la ley es decir, que se retrotraía a la fecha en que se hubiera presentado la solicitud respectiva.

---

<sup>49</sup> SERRANO MIGALLÓN, op. cit. p.8

La declaración de nulidad se hacía administrativamente por parte de la Secretaría de Industria y Comercio o SECOFI y esta declaración era de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público cuando la Federación hubiera tenido interés en ella, esta resolución tenían que comunicarse al titular de la patente y publicarse en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

#### 2.5.2. Caducidad.

"Las patentes caducan y las invenciones que amparan caen de pleno derecho bajo el dominio público, al vencimiento del plazo para el que fueron otorgadas y en los demás casos establecidos en esta ley".<sup>50</sup>

La falta de pago de cualquier anualidad dentro de los plazos establecidos por la ley, traía como consecuencia la caducidad de la patente o del certificado de invención, esto se daba sin necesidad de declaración expresa, pero tenía que publicarse en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

Para éste caso el titular de la patente, del certificado de invención o bien de la licencia, tenían el derecho de solicitar ante la Secretaría la rehabilitación de la patente siempre que esta petición fuera presentada dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del plazo para que pagara la anualidad y se demostrara que la patente se seguía explotando.

Por su parte si el licenciatario de la patente no la explotaba dentro del plazo de dos años contados a partir de la fecha de haberla obtenido se le revocaba la licencia de oficio o bien a petición del titular de la patente, ya que caducaba su derecho a explotarla.

La extinción de los derechos o la caducidad que operaban como consecuencia de una omisión o por el transcurso del tiempo no requerían declaración expresa por

---

<sup>50</sup> Ley de Invenciones y Marcas, Artículo 62

la Secretaría, pero esta caducidad tenía que anotarse en el expediente respectivo y tenía que publicarse en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

### **2.5.3. Expropiación.**

En cuanto a la expropiación, podemos decir que es la facultad que tiene el Estado vía decreto expropiatorio y conforme a lo establecido en la Ley de Expropiación, de desposeer de una cosa a su propietario por causa de utilidad pública, dándole en cambio una indemnización. En este decreto debía establecerse si la patente expropiada pasaba a propiedad del Estado o si caía en el conocimiento difundido.

Para los casos en que la patente era por un invento de alguna arma o bien de algún instrumento de guerra que pudiera haber sido susceptible de aplicación en la defensa nacional, y que a juicio del Ejecutivo hubiera tenido que guardarse en secreto, no solo se expropiaría el invento sino también la producción de éste aún cuando no hubieran sido todavía patentados; en este caso no caerían bajo dominio público, sino que quedarían bajo tutela del Estado y la Secretaría tenía la obligación de no publicar ni difundir esa tecnología en estos casos.

## **2.6. OTRAS FIGURAS REGULADAS.**

Dentro de la Ley de Invenciones y Marcas se encuentran diferentes títulos que se regulan dentro de ésta y podemos clasificarla en dos: por una parte la patente, dibujos o modelos industriales y el certificado de invención y por otro las marcas o signos distintivos, pero para el efecto solo analizaremos los dibujos industriales y el certificado de invención que algunos autores consideran como "patentes menores".

### 2.6.1. Certificado de Invención.

La creación del Certificado de Invención se fundó básicamente en la figura jurídica del Certificado de Invención ruso, que aunque similar a este, el Certificado mexicano sí tenía una vigencia de 10 años al igual que la patente, en tanto que el Ruso era ilimitado.

Otra diferencia del Certificado de Invención mexicano con el ruso era, que el primero daba la opción a cualquier persona de explotarlo sin autorización previa pero con el pago de regalías al titular, en tanto que la legislación rusa no contemplaba ese hecho.

En México el Certificado de invención fue creado principalmente para proteger las invenciones relacionadas con la salud y el alimento de la población, con la energía nuclear, con la producción agrícola y con el medio ambiente ya que éstas no podían ser amparadas bajo la figura jurídica de patente.

Las invenciones que se podían proteger dentro del Certificado de invención con la reforma de 1987 eran: alimentos y bebidas para consumo animal, procedimientos para obtención de bebidas y alimentos para consumo humano, medicamentos, fertilizantes, herbicidas, fungicidas, plaguicidas, productos biológicos y procedimientos biotecnológicos de obtención de fármaco-químicos.

Antes de la reforma no eran susceptibles de protección las invenciones biotecnológicas, ni vía patente, ni mediante certificado de invención, esto es porque dichas creaciones no se consideraban invenciones sino descubrimientos, ya que los procesos biológicos no podían ser controlados por el hombre. Sin embargo la principal razón que llevó a México a amparar las invenciones biotecnológicas fue que en Estados Unidos sí eran patentables y como en México la mayor parte de patentes provienen de ese país no tenía opción, aún cuando la tendencia internacional era que no se patentarían las invenciones biotecnológicas.

Una vez que el certificado de invención era acreditado, se expedía el registro por la Secretaría y se hacían constar los datos que lo identificaran como número y clase de registro nombre de la persona a quien se concedía, plazo de vigencia que, como se señaló anteriormente era de 10 años en 1976 y con la reforma de 14 años a partir de su otorgamiento; denominación de la invención; fecha legal del registro; fecha de prioridad y fecha de expedición del título.

"El Certificado de Invención era una protección no exclusiva de la tecnología. Esto significa que un tercero podría solicitar al titular de un certificado de invención, en cualquier momento y sin condiciones previas, el otorgamiento de una licencia obligatoria. Esto no sucede con la patente, que es una protección exclusiva, es decir, un tercero no puede solicitar en cualquier momento y sin condiciones previas una licencia obligatoria al titular de la patente".<sup>51</sup>

A este Certificado se le puede considerar como una protección menor a la de una patente porque no es exclusiva; ya que como señalo en la cita anterior el titular tenía la obligación de licenciar si alguien le hubiera solicitado la licencia para realizar la explotación de la invención registrada en este certificado. Por su parte el licenciatarario tenía la obligación de pagar el monto fijado de regalías y para que surtiera efectos frente a terceros, el acuerdo celebrado tenía que ser aprobado e inscrito en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

En cuanto a los derechos y obligaciones del titular del certificado de invención eran muy similares a los que otorga una patente, es decir, el titular tenía el derecho de explotar la invención aún cuando no fuera de forma exclusiva; tenía el derecho de recibir regalías por licenciar la invención; inclusive podía demandar la reparación del daño y pago de daños y perjuicios que le ocasionara la explotación indebida de su invento; así como establecer las condiciones de explotación y porcentaje de regalías en el contrato de transferencia de tecnología.

---

<sup>51</sup> ABOITES, op. cit. p.50

Como principales obligaciones tenían la de dar toda la información necesaria para la explotación del invento, pagar las correspondientes anualidades y cumplir las condiciones del contrato de transferencia de tecnología.

Como podemos ver el Certificado de invención se tramitaba y se concedía bajo las mismas reglas de la patente salvo algunas excepciones, incluso como se indicó líneas arriba, con las reformas se podía optar entre solicitar una patente de invención o un certificado de invención o cambiar de una solicitud a otra, siempre y cuando se sujetara a la normatividad aplicable al caso.

Actualmente el Certificado de Invención ha perdido su vigencia, ya que las leyes actuales no lo contemplan como una figura jurídica dentro de la propiedad industrial, inclusive algunas de las invenciones que amparaba, han dejado de ser amparadas dentro de la propiedad industrial o bien tienen otra forma de regulación.

#### 2.6.2. Modelos o dibujos industriales.

Los modelos o dibujos industriales son otra de las figuras jurídicas de la propiedad industrial y se refieren a figuras, líneas o colores que se incorporan a un producto de aplicación industrial, es decir, que hace más atractivo el producto.

El diseño industrial es una creación humana cuyo objeto es la protección de características distintivas que se den por la combinación de líneas y colores a los dibujos (objetos bidimensionales) y de los modelos (objetos tridimensionales) aplicados a la industria.

Los modelos industriales se registran y en la Ley de 1976 se le concedía al titular el derecho de uso exclusivo por el término de 5 años que eran improrrogables. Con las reformas de 1987 su vigencia aumenta a 7 años improrrogables contados a partir de la fecha del registro.

Cabe mencionar que esta figura de modelo o dibujos industriales ya había sido incluida desde la Ley de propiedad industrial de 1942 en tanto que el certificado de invención fue hasta 1976 que se introdujo a esta ley.

Una vez que se presentaba la solicitud de dibujo o modelo industrial ésta debía contener los mismos requisitos que la solicitud de patente, es decir, datos generales que permitieran identificar al dibujo o modelo, así como a su titular. A estos requisitos se tenía que anexar una reproducción gráfica o fotográfica del objeto o dibujo de la solicitud; así como la indicación del género de producción en el cual se utilizaría el dibujo o modelo.

Básicamente se puede decir que las disposiciones sobre patentes en cuanto a la novedad, aplicación industrial, invenciones de trabajadores, descripción de examen, publicación derechos, licencias caducidad y protección legal eran las mismas que se aplicaban a los dibujos y modelos industriales.

Actualmente los modelos o dibujos industriales siguen teniendo vigencia, y aún cuando las disposiciones sobre estos no han cambiado radicalmente, su vigencia ha ido en aumento a 15 años improrrogables con la salvedad de que este plazo comenzará a partir de presentada la solicitud de su registro.

## **2.7. Delitos y Sanciones.**

El concepto de competencia o concurrencia señala que, "para concebir dicho concepto con apego a la propiedad industrial, ésta se entiende como la facultad de los comerciantes para acudir a un mismo mercado en cierta igualdad de circunstancias con el fin de ejercer el principio de libertad de iniciativa, en el cual se fundamenta todo progreso económico e industrialización".<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> JUÁREZ PAPAS, Jorge. *La competencia desleal en el marco de la propiedad industrial*, Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, año III, núm.9, septiembre-diciembre 1988

En cuanto la competencia desleal, de la misma forma que se ha conceptualizado líneas arriba en cuanto a la competencia, aquí se contempla la concurrencia de varios comerciantes pero esta concurrencia se desarrolla básicamente frente a la clientela sin observar las reglas que hacen a esta contienda honesta y legítima.

Aun cuando en la antigüedad, carecía de importancia la competencia desleal que pudiera haberse dado entre los comerciantes antiguos, al momento en que el derecho mercantil comienza a evolucionar, debido a la producción industrial en masa, adquiere una importancia el regular el acceso de los productos en el mercado.

En este momento comienza a darse la libertad de acceso al mercado y como consecuencia se hace necesaria la creación de una reglamentación más adecuada que regule y evite los abusos consecuentes de dicha libertad.

Sin embargo la libre competencia tiende a perder funcionalidad para ceder terreno a la competencia monopólica, de tal manera que el precio del monopolio se determina por el costo de producción más la alta ganancia monopolista, puesto que en él rige precisamente la ley de la alta ganancia monopolista.

Los monopolios del gran capital, en su afán desmedido de ganancias, una vez disminuidas las posibilidades reales del mercado interno advierten que la tasa de ganancia tiende a ser menor en el propio país, por lo tanto, el siguiente paso es la conquista de los mercados del exterior, con especial preferencia al de los países subdesarrollados, donde las condiciones les son todavía más favorables.

Esto nos lleva a señalar que el competidor más fuerte económicamente, tiene la posibilidad de vender más barato, lo que conduce a la desaparición del competidor económicamente más débil, transformando la pretendida libre competencia en un monopolio.

---

**"Debe distinguirse la competencia desleal de la competencia ilícita, ya que ésta es la que se refiere a los actos que el legislador ha prohibido expresamente en cuanto a su realización como falta de honradez en la competencia. Por lo que toca al acto de competencia desleal, esto no está prohibido expresamente por la ley, sino que éste es contrario a la concurrencia honrada en materia industrial o comercial".<sup>53</sup>**

Uno de los avances de esta ley fue encuadrar a la competencia desleal como un acto particularmente ilícito, ya que en su artículo 210 señalaba que la realización de actos de la materia que fueran contrarios a los buenos usos y costumbres dentro de la industria, comercio y servicios que implicaran competencia desleal sería considerada como infracciones administrativas.

Dentro de las infracciones administrativas en materia de patente señalaba lo siguiente; era considerado como infracción el hecho de señalar un producto como patentado cuando éste no lo era o bien hubiese caducado o hubiera sido declarada nula su patente.

También constituía una infracción los actos realizados con el objeto de desacreditar los productos, servicios o establecimientos de otro o bien efectuar actividades ya sea industrial o mercantil con el objeto de inducir al público a la confusión, error o engaño para hacer creer la existencia de una relación o asociación entre establecimientos o bien la fabricación de productos bajo normas, licencia o autorización de un tercero, así como la prestación de servicios o venta de productos bajo autorización, licencias o normas de un tercero.

Sin embargo, la Ley calificaba otra serie de actos de competencia desleal en su artículo 211 como delitos, para lo cual éste bien tutelado y la forma del ilícito resultaban de mayor importancia a los comprendidos en el artículo 210, ya que para el caso, en materia de patentes, certificados de invención y modelos o dibujos industriales las conductas consideradas como delitos en términos

---

<sup>53</sup>Ibidem

generales eran el hecho de fabricar, elaborar, emplear los métodos, procedimientos o productos patentados sin el consentimiento del titular.

Estos y otros delitos establecidos en la misma Ley establecía que se sancionaría con 2 a 6 años de prisión y multa por el importe de 100 a 10,000 veces el salario mínimo general del Distrito Federal a quien realizara una invasión de patente.

Con las reformas de la Ley en 1987 se establece la posibilidad de utilizar medidas cautelares para el aseguramiento del delincuente o de sus bienes, ante el ejercicio de la acción penal mantenía la referencia de la previa declaración de la SECOFI con relación a la existencia de los hechos que podían resultar consecutivos del delito.

"La parte final que constituye el segundo párrafo del 213 mencionado, no resulta feliz en su redacción al señalar que las declaraciones se formularán desde un punto de vista técnico, sin prejuzgar sobre las acciones civiles o penales que procedan, en virtud de que no resulta claro el hecho de sí puede actuarse directamente utilizando las vías civiles o penales en contra de aquellos que cometan las acciones delictuosas previstas por el artículo 211 o bien es indispensable para el ejercicio de la acción penal el contar con la declaración administrativa de la existencia del ilícito de que se trate."<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Idem, p.770

## **CAPITULO TERCERO.**

### **LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

La Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial (LFPI) fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el jueves 27 de junio de 1991. Esta Ley puede decirse, buscó sentar las bases jurídicas para fincar el desarrollo económico de México en el contexto económico mundial, ya que a raíz del Plan Nacional de Desarrollo de 1989-1994 que pretendía consolidar y profundizar los cambios que anteriormente comenzaban a darse en el ámbito del comercio y de la industria, fomentar y proteger la propiedad industrial, se convirtió en una prioridad nacional frente a la apertura comercial que se avecindaba con la firma del TLCAN.

Asimismo, se pretendió adecuar las circunstancias establecidas en el Programa Nacional de Modernización Industrial y del Comercio Exterior de 1990-1994 para avanzar en áreas como la internacionalización de la economía, es decir, promocionar mayores exportaciones y fortalecer el mercado interno, a través del desarrollo tecnológico y los avances científicos que pudieran elevar la industria nacional.

Por lo que, uno de los principales motivos por el cual se modifica la LFPI es precisamente para apoyar y darle una mayor seguridad jurídica a la productividad, en la innovación y en la tecnología, así como para apoyar un proceso de satisfacción de las demandas de calidad de los consumidores.

Incluso, el hecho de que la anterior ley denominada Ley de Invenciones y Marcas (LIM), que se ha estudiado anteriormente, presentara desventajas comparativas con otros países respecto del otorgamiento de patentes, en varias ramas importantes de la tecnología industrial, representaba un menor grado de seguridad jurídica en la protección de novedades tecnológicas y de su reproducción legal.

Por otra parte, la creación de esta Ley también pretendía formar en un solo ordenamiento diversas disposiciones, como lo eran la Ley de Invenciones y Marcas, la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas ya que en los artículos transitorios de la iniciativa de Ley se pretendía su abrogación.

### **3.1. Creación del Instituto Mexicano de la propiedad Industrial.**

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), fue creado por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de diciembre de 1993, como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Dentro de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, creada en 1991, en su artículo 7º señalaba las características mencionadas en el párrafo anterior, así como algunas de sus atribuciones.

En este artículo se establecía que el IMPI era creado como un órgano de consulta y apoyo técnico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en materia de propiedad industrial, y entre sus principales funciones estaría la de difundir, asesorar y dar servicio al público en esta materia, así como coadyuvar con la Secretaría en la realización de sus funciones, tales como son el promover las invenciones de aplicación industrial y su desarrollo comercial, a través de la divulgación sobre acervos documentales de invenciones del país o del extranjero.

También dentro de la Secretaría se realizaban con apoyo del IMPI, en principio, la elaboración, actualización y difusión de directorios de personas físicas y morales que se dedicaban a la creación de invenciones o a la investigación tecnológica, asimismo el apoyo en la realización de concursos, certámenes o exposiciones que estimularan la actividad inventiva y la creatividad en diseños y presentación de productos.

Sin embargo, aún cuando el IMPI se haya creado dentro de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, cabe mencionar que fue un periodo muy corto por el cual se rigió el Instituto bajo esta ley, ya que como señalaba líneas arriba, el decreto por el cual se crea el Instituto, es del 10 de diciembre de 1993 y la Ley es reformada en agosto de 1994 dando paso a la nueva Ley de Propiedad Industrial.

Un punto muy importante es que cuando se crea la LFPI, se prevé en ella la necesidad de crear un Instituto especializado en la materia como órgano de consulta, que incluso pudiera asumir la responsabilidad que en los ordenamientos anteriores se le atribuía al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Incluso para llevar a cabo sus funciones de difusión tecnológica, se crea una Gaceta de la Propiedad Industrial que se publica en forma mensual en la que aparecería la información sobre invenciones, solicitudes de patentes e incluso se puede revisar las inconformidades de interés presentadas respecto de la materia. Cabe señalar que la Gaceta en un principio era editada trimestralmente por la SECOFI.

Tal fue la importancia que tuvo la creación del IMPI en la promoción y difusión de las invenciones, que aún cuando el Instituto como organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, actuó originalmente como apoyo técnico de la SECOFI en materia de propiedad industrial, en el logro de objetivos de promoción, por ejemplo la investigación en derecho comparado de la materia, difusión y asesoramiento de la propiedad industrial a las que posteriormente se le atribuyen otras funciones.

Sin embargo, "el 2 de agosto de 1994, fue publicado el decreto por el que reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la LFPPI, y dentro de estos, se dio un cambio sustancial, al dar al IMPI, de acuerdo con el artículo 1º, las facultades de vigilar la aplicación administrativa de la misma, en sustitución de la SECOFI".<sup>55</sup>

Como vemos, con el decreto del 10 de diciembre de 1993 se le otorgan facultades al Instituto para ejercer funciones de autoridad administrativa, sin embargo, en este punto solo serán mencionadas ya que en un Capítulo posterior serán abordadas de forma más amplia.

Dentro del mismo Decreto se establecía la posibilidad de crear oficinas regionales en toda la República incluso en el extranjero, para realizar las actividades que para ellas se crearon.

Dentro de la estructura orgánica del IMPI encontramos una Junta de Gobierno la cual propondrá las bases y montos de las tarifas por los servicios que preste el Instituto, así como el de aprobar la estructura orgánica, el estatuto orgánico, manual de organización general así como los manuales de procedimientos y servicios al público.

El IMPI cuenta también con una Dirección General, así como Direcciones Generales Adjuntas de Propiedad Industrial y Servicios de Apoyo, con una Coordinación de Planeación Estratégica y diversas Direcciones Divisionales así como una Contraloría Interna.

---

<sup>55</sup>SERRANO MIGALLÓN, op.cit. p.18

### **3.2. Definición de Patente**

Para la LFPPI las patentes se refieren al derecho exclusivo de explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento de acuerdo a las disposiciones establecidas en la misma, de una invención que sea novedosa, que resulte de una actividad inventiva y que sea susceptible de aplicarse en la industria.

Entre el concepto de patentes de la LIM y la LFPPI vemos que no sufre un cambio radical, ya que sigue estableciendo un derecho exclusivo que tiene una persona física o su causahabiente, para explotar por sí o por otros una invención. Sin embargo, dentro de las figuras que regulan las invenciones se elimina el "certificado de invención" para consolidar el sistema de otorgamiento de patentes ya que según algunos autores la existencia de esta figura ha decentivado la investigación y el desarrollo tecnológico por el hecho de conferir una protección menor a la concedida por una patente.

Sin embargo, no todo fue derogaciones dentro de esta Ley, ya que se adiciona la figura jurídica de Modelo de utilidad que en las anteriores leyes no se mencionaba y que se estudiara posteriormente.

En cuando a la vigencia de la patente con relación a la Ley anterior se aumenta de 14 años a 20 años improrrogables, pero en este caso serán contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y no de su otorgamiento como se establecía anteriormente.

Una excepción a la vigencia señalada anteriormente, es la que se establecía para el caso de patentes de productos famoquímicos o farmacéuticos o de procesos de obtención de estos productos, la vigencia de la patente podía ampliarse por tres años más, este caso era permitido cuando el titular concedía una licencia para explotación a alguna persona moral, siempre que esta contara con un capital mayoritariamente mexicano.

En este caso la licencia tenía que sujetarse a las siguientes disposiciones:

"Se deberá conceder mediante convenio dentro de los seis meses siguientes al otorgamiento de la patente o a la fecha en que la autoridad competente otorgue el registro sanitario para efectuar la distribución del producto en México, lo que ocurra más tarde".<sup>56</sup>

Dentro de estos requisitos también se contemplaba la inscripción de la licencia, así como su carácter de irrevocable y de ausencia de exclusividad, es decir, esta podía ser transferida a un tercero pero solo con autorización del titular asimismo, se establecía que la duración de la licencia tendría que ser desde la fecha de su concesión hasta el vencimiento de la vigencia de la patente incluyendo dicha prórroga, por otra parte se daba la cancelación de la licencia de explotación si esta no se hubiera llevado en los términos convenidos.

### 3.2.1. Objeto de protección de la patente.

Como se había mencionado anteriormente el objeto de una patente, es otorgar la protección de invenciones sobre productos o procesos que sean novedosos y que hayan resultado de una actividad inventiva para la aplicación en la industria.

Una diferencia que se da con la ley anterior (LIM), es la que se refiere a definir los conceptos de novedad, estado de la técnica, actividad inventiva, aplicación industrial, reivindicación, fecha de presentación e inventor los cuales estudiaremos en los puntos subsecuentes.

En cuanto a la invención, la LFPPI la considera como "toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre, a través de la satisfacción inmediata de una

---

<sup>56</sup> Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial 1991. Artículo 23 fracción I

necesidad concreta. Quedan comprendidos entre las invenciones los procesos o productos de aplicación industrial."<sup>57</sup>

Sin embargo, la misma LFPPI en su artículo 19 señalaba muestra lo que no se considera como invenciones entre los cuales se encuentran:

- Los principios teóricos, científicos;
- Esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios,
- programas de computación;
- Las formas de presentación de información;
- Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias;
- Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y lo relativo a animales, en este punto desaparece la prohibición en el campo de los vegetales;
- Los descubrimientos que den a conocer o revelen algo preexistente en la naturaleza aún cuando este fuera desconocido por el hombre.
- Así como la yuxtaposición de invenciones conocida o mezclas de productos conocidos su variación de forma, dimensión o material salvo que la combinación o fusión no pueda funcionar separadamente.

Sin embargo la LFPPI establece dos supuestos de invenciones referentes a materias vivas; que en el primer caso serán patentables pero no así en el segundo supuesto: (el cual bien podría encuadrar en el artículo 19)

Por lo que la LFPPI considera invenciones en materia viva patentables:

- invenciones relacionadas con microorganismos, como las que se realicen usándolos, las que se apliquen a ellos o las que resulten en los mismos quedan incluidas en esta disposición todos los tipos de microorganismos, tales

---

<sup>57</sup> Ibidem. Artículo 16

como las bacterias, hongos, las algas, los virus, los microplasma, los protozoarios, y, en general, las células que no se reproduzcan sexualmente.

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

En el artículo 20 de la LFPPI, también se establecen como patentables las variedades vegetales, por régimen de excepción.

Es importante reiterar, que esta Ley permite que se otorguen patentes a invenciones que en la ley anterior (LIM) contemplaban que estas fueran otorgadas hasta 1997, es decir, permite el otorgamiento de patentes en campos en los que la legislaciones anteriores prohibían o había postergado el patentamiento de esta materia.

En tanto que las invenciones no patentables que se establecen en la LFPPI son las siguientes:

- Los procesos esencialmente biológicos para la obtención y reproducción de plantas, animales o sus variedades, incluyendo los procesos genéticos o relativos a material capaz de conducir su propia duplicación por sí mismo o por cualquier otra manera indirecta, cuando consistan simplemente en seleccionar o aislar material biológico disponible y dejarlo que actúe en condiciones naturales;
- Las especies vegetales y las especies y razas animales;
- Material biológico tal como se encuentra en la naturaleza;
- Material genético;
- Invenciones referentes a la materia viva que compone el cuerpo humano.

Este último supuesto bien podría encuadrar dentro del propio artículo 19 de LFPPI que establece lo que no se considera invención; ya que aún cuando este último supuesto señala casos que se pueden considerar invenciones, de todas formas no son patentables.

Sin embargo en principio la Ley permite que se pueda patentar las variedades vegetales, pero dentro del supuesto de invenciones no patentables, señala que la prohibición de patentar los procesos esencialmente biológicos para la obtención o reproducción de plantas, así como las especies vegetales.

Dentro de esta Ley, se puede ver que desaparecen expresamente la prohibición de patentar en materia de aleaciones, de productos químicos farmacéuticos, así como en materia de energía y seguridad nuclear, aquí solo hace mención a la necesidad de requerir la opinión de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, asimismo lo relacionado a aparatos y equipos anticontaminantes a los cuales hacía mención la LIM.

### 3.2.2. Requisitos de patentabilidad.

Tal como señalaba en el segundo capítulo los requisitos de patentabilidad que señala la doctrina y la legislación, obedece a dos tipos de condiciones que se dan dentro de la naturaleza misma de la creación del invento, como son las condiciones positivas y condiciones negativas de patentabilidad las cuales serán determinantes para que se otorgue la protección del invento.

Para que se pueda otorgar una patente, debe de haber una invención, pero ésta debe contener ciertos requisitos como son: que haya una actividad inventiva, que sea novedosa y que tenga aplicación industrial.

Lo relevante en este punto es que la LFPPI define como nuevo todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica y a su vez éste como el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos ya sea por una descripción oral o escrita, por explotación o cualquier medio de difusión o información nacional o extranjera.

Por su parte la "actividad inventiva" es considerada como un proceso creativo que no se deduce del estado de la técnica de forma evidente para un técnico en la materia. En cuanto a la "aplicación industrial" se considera la posibilidad de que el invento sea producido o utilizado en las diferentes ramas industriales.

En tanto la "reivindicación" es considerada "la característica esencial de un producto o proceso cuya protección se reclama de manera precisa y específica en la solicitud de patente o de registro y se otorga, en su caso, en el título correspondiente, en tanto que fecha de presentación, es la fecha en que se entrega la solicitud en la Secretaría, o en las delegaciones de ésta, autorizadas para el efecto, en el interior del país, siempre y cuando cumpla con los requisitos que señala esta Ley y su reglamento, en su defecto, cuando se cumplan éstos."<sup>58</sup>

### **3.3. Tramitación de la patente.**

La patente podrá ser tramitada directamente por el inventor, o bien por sus causahabientes, se entiende como inventor cualquier persona o personas físicas que se ostenten como tales en la solicitud de patente o registro; por otro lado se entiende como causahabientes a quien adquiere el derecho que aquel tiene con relación a determinada invención por herencia o cualquier otro título legal.

#### **3.3.1. Solicitud de la Patente y datos de la solicitud.**

La LFPPI de 1991 señalaba que la tramitación de la patente inicia con la presentación de la solicitud escrita ante la SECOFI, en la que se señale nombre, domicilio y nacionalidad del inventor y del solicitante en caso de ser personas distintas como podría ser el causahabiente o el apoderado.

La solicitud presentada ante la SECOFI deberá de reunir los siguientes datos:

- Deberá contener como mencionaba el nombre del inventor o del solicitante,

---

<sup>58</sup>Idem. Artículo 12, fracción V y VI

- Título de la invención, el cual tendrá que ser de tal naturaleza que por sí solo indique o connote ésta hasta donde sea posible. En este título deberá omitirse denominaciones de fantasía, marcas o nombres comerciales.

- Datos de prioridad, en el cual se deberá de hacer constar el país de origen y la fecha de solicitud en ese país, es decir se exhibirá una copia del documento relativo a la prioridad que se pretenda, certificada por la Oficina de patentes que la expire.

En tanto que los documentos anexos a la solicitud de patentes serán los siguientes:

- Poder o Cesión, los poderes y la cesión deberán ser inscritos ante la Dirección General de Inventiones y Marcas.

- Descripción de la invención, la cual debe de ser lo suficientemente clara y completa para permitir una comprensión exacta de la misma, en esta también podrá darse ejemplos prácticos o de aplicaciones específicas de la invención para su mejor comprensión.

Esta debe ser una descripción detallada de la o los inventos la cual debe ser clara y precisa, de tal forma que pueda ser entendida por persona experta en la materia y que incluso le permita de igual forma guiarse en ella para poder elaborarla; dentro de la descripción deberá de señalarse, el método preferido llegar a la elaboración o desarrollo de la invención.

-Una o más reivindicaciones que sean necesarias y que no excedan del contenido de la descripción, en la cual se expresaran las características novedosas de la invención, así como su alcance.

- Resumen, que consiste en un extracto de la descripción de la invención el cual se publicará o bien se utilizará como información técnica.

- Dibujos, contendrán los planos técnicos los cuales deberán contener una descripción visual, clara de las partes de la invención que han sido reivindicadas en la descripción del invento.

- Depósito de material biológico, para el caso de que en la descripción de la invención no pudiera detallarse en sí misma, a la solicitud se le anexará una

constancia de depósito de material biológico en Institución reconocida y autorizada por la SECOFI.

- y finalmente la copia certificada de prioridad otorgada por la Oficina de patentes del país de origen.

Para que fuera reclamada la fecha de prioridad en México, dentro de este marco legal, se establecían determinados requisitos que tenían que ser cubiertos al momento de presentar la solicitud ante la SECOFI los cuales eran: primero que dentro de la solicitud de patente se reclame la prioridad, señalándose el país de origen así como la fecha en la que se hubiese presentado la solicitud, que la solicitud se presente dentro del plazo señalado en los Tratados Internacionales o en su caso dentro de los doce meses siguientes contados a partir de presentada la solicitud en el país de origen.

Por otra parte, dicha solicitud no deberá pretender el otorgamiento de derecho adicionales o mayores que en las reivindicaciones que se hubieran presentado en la solicitud del extranjero, ya que para el caso contrario solo se reconocería la prioridad de forma parcial y referida a esta solicitud, aún cuando a los derechos adicionales se pudiera solicitar un nuevo reconocimiento de prioridad esto siempre que exista reciprocidad con el país de origen.

En cuanto al trámite y los documentos anexos de la solicitud, serán confidenciales hasta el momento de su publicación. De aquí una diferencia importante con la LIM, es que la solicitud de patente será publicada lo antes posible después del plazo de 18 meses, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud o en su caso de prioridad reconocida, en tanto que en la LIM la solicitud era publicada hasta que la concesión de la patente era otorgada teniendo que notificarle al solicitante para que dentro de un término de dos meses, realizara las impresiones necesarias para la publicación.

Es decir, en la LFPPI no se tendrá que esperar hasta la concesión de la patente para que se haga pública la solicitud y los documentos anexos, bastará con que hayan transcurrido 18 meses una vez que se haya comenzado el trámite para que se publique en la Gaceta la solicitud de concesión de patente, incluso se da la opción de publicarla antes de este plazo a petición del solicitante.

Es importante señalar la diferencia que hay entre la fecha de presentación de la solicitud y la fecha de prioridad. En cuanto a la fecha de presentación como su nombre lo indica asienta la fecha en la cual fue presentada la solicitud de patente ante la SECOFI con todos los documentos que mencione anteriormente, por otro lado la fecha de prioridad, es la fecha que se reconoce en los Tratados Internacionales de que se ha presentado la solicitud previamente en otro país habiendo satisfecho los requisitos que para ello se establezcan según el artículo 4 del Convenio de París.

Por otra parte solicitud de patente debía referirse a una sola invención o bien a un grupo o conjunto de invenciones, siempre y cuando estas últimas guardasen tal relación que conformen un solo concepto inventivo. Sin embargo, es hasta el examen de fondo cuando la SECOFI determinará si la materia divulgada tiene unidad de invención.

Otro requisito que tenía que cumplirse al presentar la solicitud era el de señalar el alcance de la protección que se pretendía fuera otorgado con la patente, al indicar las reivindicaciones pertinentes de tal forma que tuvieran la característica de ser claras y precisas sin llevar mayor alcance que el contenido en la descripción del invento.

Dentro de la descripción debía de señalarse, el método más fácil para llegar a su elaboración o desarrollo de la invención, siempre que no hubiera sido posible que la descripción lograra señalarla de forma clara y entendible, para el caso del

material biológico bastará con que se presente la constancia de depósito del material en una institución que sea reconocida por la SECOFI.

Otro elemento importante que se adiciona con esta Ley es el hecho de optar por modificar la solicitud de patente, a una solicitud de registro de modelo de utilidad o bien de dibujo industrial incluso da la opción de optar de cambiar la solicitud de un registro de un modelo de utilidad o de un dibujo industrial a una solicitud de patente, cuando el contenido de la solicitud se infiera que éste no concuerda con lo solicitado.

**"El solicitante sólo podrá efectuar la transformación de la solicitud dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su presentación o dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Secretaría le requiera para que la transforme, siempre y cuando la solicitud no se haya abandonado ."<sup>59</sup>**

### 3.3.2 Examen de forma, examen de fondo, conclusión del trámite.

Una vez cubiertos todos los requisitos anteriormente descritos y presentada la solicitud ante la SECOFI, esta realizará un *examen de forma* que básicamente consiste en examinar que toda la documentación cumpla con lo establecido en esta ley, es decir, que sea una información clara y precisa, ya que de lo contrario podía requerir al solicitante que se subsanara o corrigiera algún punto que no fuera claro o bien alguna omisión, para lo cual la Ley le otorgaba al solicitante un plazo de dos meses para subsanar dicha falta, teniendo como abandonada la solicitud en caso de no cumplirla.

Una vez llevado a cabo el examen de forma ante la Secretaría, se haría una publicación del resumen de solicitud en trámite que será lo antes posible después del vencimiento del plazo de 18 meses contados a partir de la fecha de

---

<sup>59</sup> Ibidem, Artículo 49

presentación de la solicitud, plazo que la autoridad tiene para realizar dicho examen.

La publicación de la solicitud de la patente, es una novedad en la legislación mexicana de 1991 respecto a la de los años anteriores ya que " la solicitud es un medio de difusión de información técnica, y, también, de defensa de los derechos adquiridos por terceros en relación con una tecnología similar."<sup>60</sup>

Una vez que se haya publicado el resumen de la solicitud de patente, la SECOFI realizará un *examen de fondo* de la invención, en el cual se determinará si se satisfacen los requisitos de novedad, actividad inventiva y de aplicación industrial, es decir, si reúne los requisitos positivos de patentabilidad para el otorgamiento de la patente. Un cambio importante que se da con esta Ley es que al crear el IMPI, éste asume la obligación de la Secretaría para realizar este examen.

Para el caso de este examen de fondo o de novedad con la LIM habíamos señalado que, en un principio no aceptaba como válido el examen de novedad de una oficina extranjera de patentes, mas tarde con la reforma de 1987 se modifica esta prohibición aceptando exámenes de novedad de países con oficinas de patentes que tuvieran carácter de examinador conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). En la LFPPI se sigue este principio al señalar expresamente en el Artículo 54 la aceptación de exámenes de novedad extranjeros.

Una vez que la Secretaría llevara a cabo este examen de fondo, bastará con que se encontrase la existencia de una posible invasión total o parcial de derechos adquiridos por terceros o bien la falta de novedad en la invención o la omisión de datos o documentos adicionales o complementarios de la solicitud, para que se requiera al solicitante por escrito, para que dentro del plazo de dos meses

---

<sup>60</sup> ABOITES, op.cit. p. 42

subsane la omisión en documentos o información y realice las aclaraciones pertinentes. En el caso de no cumplir dentro del plazo fijado, se tendrá como abandonada la solicitud.

En cuanto a la *conclusión del trámite* este se da bien con el otorgamiento de la concesión de la patente o por su negación. Si la patente a juicio de la Secretaría no hubiere cumplido con todos los requisitos de forma y fondo establecidos en esta LFPPI, se podía negar la concesión de la patente, esta negativa tenía que ser comunicada al solicitante mediante escrito por el cual se debería de fundar y motivar el porqué de la misma.

Para el caso en que se otorgara la concesión de la patente, se tendría que comunicar por escrito al solicitante para que dentro del plazo de dos meses cumpliera con los requisitos para la publicación, así como para que cubra los derechos por la expedición del título, para el caso de que el solicitante no cumpliera con estos requisitos la solicitud se tendría como abandonada.

Cabe mencionar que un cambio importante que se dio en esta Ley en materia de la expedición del título de patente fue que este deja de expedirse a nombre del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para expedir un título por cada patente y con reconocimiento oficial al titular de la misma.

El título de patente reunía las siguientes características:

"Contemplaba un ejemplar de la descripción, reivindicaciones y dibujos en los que se hiciera constar el número de clasificación de la patente; nombre y domicilio de la persona o personas a quienes se expide, nombre del inventor o inventores; fechas de presentación de la solicitud y de prioridad reconocida en su caso y de expedición; denominación de la invención y su vigencia."<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Idem, Artículo 59

Una vez concedida la patente, se publicaba en la Gaceta la cual contenía la información descrita anteriormente; también en esta ley se menciona una cuestión novedosa en cuanto a permitir cambios en el texto o dibujos del título de una patente lo que la LIM no contemplaba para el caso de que se pudieran corregir errores evidentes o de forma, o para limitar la extensión de las reivindicaciones, estos cambios también tenían que publicarse en la Gaceta.

### **3.4. Derechos del Titular de la patente.**

De acuerdo con la doctrina "la concesión de una patente confiere a su titular un derecho exclusivo de explotación industrial y comercial del producto o procedimiento planteado (según la invención sea de producto o de procedimiento) por un tiempo limitado. En gran número de países, la patente tiene una duración de veinte años, contados desde que fue solicitada. Por la exclusiva, el titular está facultado para prohibir a los terceros que sin su consentimiento fabriquen y comercialicen el producto patentado u obtenido directamente por el procedimiento patentado."<sup>62</sup>

El derecho más importante que se otorga al titular de la patente es el de explotar de forma exclusiva su invento. El titular también tiene el derecho desde el momento en que solicita la patente, a pedir que se le reconozca la fecha de prioridad de una solicitud previamente presentada en el extranjero. Asimismo el solicitante también tendrá el derecho de pedir que se efectúe una transformación de la solicitud cuando esto fuera posible, en un registro de modelo de utilidad o en un diseño industrial o viceversa.

---

<sup>62</sup> DE LAS HERAS, Tomás, Europa y las patentes y marcas, Fundación Universidad, Empresa, Madrid. 1989. p. 15 cit. por. Viñamata Paschkes op. cit. p. 161

Por otra parte el solicitante o titular tendrá el derecho de pedir a la Secretaría que la solicitud sea publicada antes del vencimiento del plazo de 18 meses que da al examen de forma.

Asimismo, el titular tendrá el derecho de transmitir los derechos que conlleva el otorgamiento de una patente o registro los cuales podrán ser transmitidos de forma parcial o total. También podrá conceder mediante convenio o licencia el derecho de explotación a la cual podrá oponerse a su inscripción en la Secretaría.

Otros derechos que le son conferidos al titular son: el derecho a ejercitar acciones legales de protección a los derechos de patente, a oponerse a la concesión de licencias obligatorias, y a solicitar la modificación de lo estipulado en la licencia obligatoria, siempre que fuera posible.

También tendrá el derecho de pedir la rehabilitación de la patente o registros que hubiesen caducado por falta de pago oportuno de derechos de acuerdo con la Ley.

#### 3.4.1. Transmisión de derechos de la patente.

Al conferir la patente diversos derechos al titular, también le confiere el derecho de transmitirlos total o parcialmente e incluso a conceder licencias para llevar a cabo uno de los objetos de la patente, que es la explotación de la misma.

En materia de transmisión se puede señalar que no hubo grandes cambios respecto de la LIM a la LFPPI ya que los derechos concedidos se llevarán a cabo en los términos y con las formalidades establecidas en la legislación común, sin embargo, lo que sí se elimina es la obligatoriedad de la inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, para que con esa reforma se inscriba ante la Secretaría con el mismo fin de surtir efectos frente a terceros.

En cuanto al ceder los derechos de explotación de la patente o registro estos tendrán que hacerse mediante un convenio o licencia por el que se acuerde los términos por los cuales se va a llevar a cabo la explotación, este convenio o licencia tendrá que inscribirse ante la Secretaría para que surta efectos frente a terceros.

La ley es explícita al señalar que las licencias obligatorias no serán exclusivas al otorgar al licenciado la posibilidad de cederla previa autorización de la Secretaría y en el caso específico que la transfiera junto con la parte de la unidad de producción donde se explota la patente licenciada.

#### 3.4.2. Limitaciones de los derechos de la patente.

Dentro de las modificaciones que se dieron en cuanto a limitaciones, además de lo establecido por las leyes anteriores tenemos que los derechos concedidos por una patente se verán limitados en los siguientes casos:

- Cuando un tercero que con fines académicos, científicos o tecnológicos, pero no comerciales fabrique o utilice un producto o bien use un proceso igual al patentado.
- Cuando una persona comercialice o adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, después que el producto se hubiera comercializado de forma lícita.
- O bien cuando cualquier persona utilice el producto o proceso patentado o bien hubiere iniciado los preparativos necesarios para llevar a cabo la utilización o fabricación, siempre que se realice con anterioridad a la fecha de presentación de solicitud de la patente o en su caso de prioridad reconocida.
- Cuando el producto patentado se emplee en vehículos de transporte extranjeros que formen parte de ellos, en el caso de que se encuentren en tránsito en el territorio nacional.

Un punto importante que fue adicionado dentro de las limitaciones que se dieron para los casos de materia viva fueron:

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

VI. Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con productos que consistan en materia viva, utilice, ponga en circulación o comercialice los productos patentados, para fines que no sean de multiplicación o propagación, después de que éstos hayan sido introducidos lícitamente en el comercio por el titular de la patente, o la persona que tenga concedida una licencia."<sup>63</sup>

Como podemos observar se adicionan dos importantes limitaciones en materia viva ya que al permitir esta ley se otorguen patentes en esta misma es lógico que dentro de los derechos que se le otorgan, también haya limitaciones que en este caso van encaminadas a permitir investigación sobre esta materia novedosa dentro de la ley.

### **3.5. Obligaciones del Titular de la patente.**

El principal derecho de exclusividad que se le otorga al titular de la patente conlleva la principal obligación que es la de explotación del invento ya sea por sí o por terceros. En caso de no cumplirse esta obligación, procedía la concesión de una licencia obligatoria. El otorgamiento de una patente, obliga a su titular a la explotación de la misma, y esta explotación tiene que ser permanente.

#### **3.5.1. Explotación de la patente.**

Según la LFPI la explotación de la invención patentada consiste en la "utilización del proceso patentado, la fabricación o distribución o la fabricación o

---

<sup>63</sup> Ley Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, Artículo 22

comercialización del producto patentado, efectuadas en México por el titular de la patente.<sup>64</sup>

El artículo 70 de esta ley que establece la procedencia de las Licencias Obligatorias, señala que dicha licencia no puede otorgarse si el titular de la patente ha estado importando el producto. De ahí se puede inferir que la importación forma parte del derecho de explotación de la patente.

Como podemos observar el concepto de explotación en la LFPPI se precisa y se incluye a la importación como una forma legal de explotación de la patente, lo cual no se daba en la LIM, aún cuando es un proceso que forma parte de los acuerdos internacionales expresados en la Organización Mundial de la Propiedad Industrial.

La explotación de la patente según los artículos 52 del Reglamento de esta Ley y el artículo 70 de la LFPPI deberán de iniciarse dentro de un plazo de 3 años contados desde la fecha de otorgamiento de la patente o de cuatro años de la presentación de la solicitud, lo que ocurra más tarde.

### 3.5.2. Licencia Obligatoria.

El derecho exclusivo de uso de una invención se obtiene precisamente por la patente que otorga el Estado, al particular solicitante de dicho privilegio, previo cumplimiento de las formalidades establecidas para ello.

Este derecho exclusivo de uso de la patente, le da la facultad al titular de ser el único que utilice el proceso para obtener un producto o bien el único que lo use, venda, produzca o importe en tanto que en el caso de que la invención se refiera a un producto, también será el titular quien tenga el derecho exclusivo, para fabricarlo, venderlo, importarlo.

---

<sup>64</sup> Idem, Artículo 25

Sin embargo, este derecho exclusivo de uso puede ser autorizarse o permitirse a terceros ya sea mediante el otorgamiento de una licencia ya sea voluntaria, obligatoria o por utilidad pública.

En cuanto a la Licencia voluntaria "se da cuando el titular de la patente, registro de modelo de utilidad o de diseño industrial acuerda con un tercero, en ciertas condiciones, transmitirle total o parcialmente los derechos sobre sus creaciones, o de los derechos de explotación de las mismas inscribiendo el convenio respectivo ante la autoridad competente mediante una simple solicitud."<sup>65</sup>

Es decir en la licencia voluntaria, el titular de una patente otorga una licencia a un tercero para que realice la explotación de su invento, esta debe concederse mediante un convenio el cual deberá ser inscrito en la Secretaría para que pueda producir efectos frente a terceros, cabe señalar que la concesión de una licencia no excluye la posibilidad por parte del titular de conceder otras licencias o bien de explotarla simultáneamente por sí mismo, a menos que expresamente se pacte esa exclusividad.

En este caso, la persona que tenga una licencia de explotación inscrita en la Secretaría, tendrá la facultad de ejercitar las acciones legales de protección a los derechos de patentes como si fueran el propio titular, salvo lo que se haya estipulado en el convenio por el cual se concedió la licencia.

La explotación de la patente, que realice la persona a quien se le haya otorgado la licencia se considerará como explotación hecha por el titular con excepción de la explotación de quien tenga una licencia obligatoria.

Por su parte las licencias de utilidad pública, están determinadas para los casos en que medien causas de salud pública o de seguridad nacional, llevándose a

---

<sup>65</sup> VIÑAMATA PASCHIKES, op. cit. p.133

cabo la concesión de estas licencias en los mismos términos que las licencia obligatorias.

Como ya hemos señalado la licencia obligatoria ha sido una figura legal que ha permanecido en la legislación de propiedad industrial desde 1942, y la LFPI señala que "tratándose de invenciones, después de tres años contados a partir de la fecha del otorgamiento de la patente, o de cuatro años de la presentación de la solicitud según lo que ocurra más tarde, cualquier persona podrá solicitar a la Secretaría la concesión de una licencia obligatoria para explotarla cuando ésta no lo haya sido, salvo que existan causas técnicas o económicas justificadas."<sup>66</sup>

La licencia obligatoria procederá en el caso de las invenciones, cuando después de tres años a partir de la fecha en que se hubiera otorgado la patente o bien de 4 años de la fecha legal, de acuerdo a lo que ocurra más tarde, esta no haya sido explotada, es este caso la persona que solicita la licencia obligatoria tenía que comprobar su capacidad técnica y económica para poder llevar a cabo la explotación del invento.

En cuanto a los requisitos que el solicitante tenía que presentar, además de la comprobación de su capacidad de explotación el reglamento de la LFPI, tenía que presentar una solicitud en la cual señalara datos específicos de la patente como son:

- Número de patente y nombre de la invención;
- Nombre y nacionalidad del solicitante;
- Caso por el cual cree que procede la licencia obligatoria, aportando las pruebas o elementos que lo demuestren;
- También tenía que presentar un programa de fabricación en el cual se señale el lugar donde se llevará a cabo la explotación.

---

<sup>66</sup> Idem, Artículo 70

Cuando había uno o varios solicitantes de licencia obligatoria, la secretaria tenía la obligación de dar oportunidad al titular de la patente, para que éste dentro de un plazo de un año contado a partir de la notificación personal que se le hubiera hecho, realizare la explotación. La secretaria citaba a audiencia a las partes para decidir sobre la concesión de la licencia obligatoria y de declarar la concesión de esta si procedía debiendo señalar los términos en los cuales se concedía, es decir tenía que fijar la duración, condiciones, campo de aplicación y monto de regalías.

Una vez que se hubiera integrado la solicitud de la licencia obligatoria, se tenía que dar vista al titular para que este expresara lo que a su derecho conviniera, esto en un plazo de dos meses siguientes a la notificación de la solicitud; en caso de que el titular se opusiera al otorgamiento de la licencia obligatoria, la Secretaría tenía que notificarle al solicitante dicha oposición para que este manifestara lo que a su derecho conviniera.

La LFPPI, establece que una vez otorgada la licencia obligatoria, el titular de la licencia tendría un plazo de dos años a partir de la fecha de concesión de la misma, para que llevara a cabo la explotación de la patente, ya que de lo contrario la Secretaría tendría la facultad de declarar administrativamente la caducidad de la patente, así como la revocación de la licencia de oficio o a petición del titular de la invención, en el caso de que el titular de la licencia no comprobara la explotación o la causa justificada a juicio de la Secretaría.

También se mantiene la cuestión de modificar las condiciones que se hubieran establecido en el otorgamiento de la licencia obligatoria, lo cual sería a petición del titular de la patente o de la licenciataria y podría ser modificadas por la Secretaría cuando lo justifiquen causas superveniente o cuando el titular de la patente hubiese concedido licencias contractuales más favorables que la de la licencia obligatoria.

Otra característica es que no obstante la existencia de una licencia obligatoria, el titular podía explotar el invento u otorgar licencias voluntarias. Quien tuviera una licencia obligatoria podrá cederla previa autorización de la Secretaría con la salvedad que la transferencia deberá incluir la parte de la unidad de producción donde se explota la patente objeto de la licencia.

La LFPPi no especificaba que el titular de la patente al conceder una licencia tuviera la obligación de asesorar al titular de esta última con la información debida para realizar la explotación de la patente, ni que el no llevar a cabo esta asesoría traería como consecuencia la revocación de la patente.

### **3.6. Modos de concluir la patente.**

La patente concluirá al término de su vigencia, que en esta ley se estableció de 20 años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud, salvo en el caso de que se tratara de productos farmoquímicos o farmacéuticos o de procesos de obtención de estos productos, en donde la vigencia de la patente podrá ampliarse tres años más, cuando el titular conceda licencia para su explotación siempre que esta se conceda a una persona moral con capital mayoritariamente mexicano.

También concluirá la patente por causas de nulidad, cuando en el otorgamiento de concesión de la misma, hubiere faltado algún elemento de validez y por caducidad cuando exista una presunción legal de que se ha abandonado las pretensiones en cuanto a la concesión de la patente.

#### **3.6.1. Nulidad de la patente.**

La LFPPi establecía los casos específicos por el cual la patente o registros podían ser nulos y señalaba que:

Es nula la patente o registro de modelos de utilidad y diseños industriales cuando se hayan otorgado en contravención a los requisitos que deban de reunirse para su otorgamiento, es decir, que no hayan cumplido con los requisitos de patentabilidad de novedad, actividad inventiva y de aplicación industrial o bien que no siendo consideradas por esta ley como invenciones se hubiera tomado como tal, o para el caso de que se hubiera concedido la patente para un elemento no susceptible de ser patentado.

Será nula también la patente cuando se hubiere otorgado ésta, a un grupo de invenciones, que no cumpliera el requisito de estar relacionadas de tal manera entre sí que conformaran un único concepto inventivo, es decir, que se hubiera otorgado una patente a un grupo de invenciones cuando solo debió haberse referido a una sola invención, en este caso solo se le dará validez a la patente o registro sobre la primera reivindicación relativa a la invención o al primer modelo de utilidad o el primer diseño industrial, procediendo la nulidad a los subsiguientes.

Otro caso de nulidad de la patente, será cuando durante el trámite el solicitante hubiera incurrido en abandono de la solicitud o bien cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencia grave.

En los casos de nulidad las acciones derivadas de ésta causal, podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicación de la patente o registro en la Gaceta, mención que no se hacía en la ley anterior, sin embargo, se sigue conservando el efecto retroactivo de esta declaración de nulidad a la fecha de presentación de la solicitud destruyendo los efectos de la patente o registro según sea el caso.

La declaración de nulidad se sigue conservando igual, es decir, que se hará administrativamente por la Secretaría, de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal cuando tenga algún interés la Federación de acuerdo a lo establecido por esta ley.

Una diferencia importante que se da, de la LIM a la LFPPI es que esta última prevé casos de nulidad no solamente para las patentes sino que también los prevé para los registros de modelo de utilidad (figura jurídica novedosa en esta ley) y para los registros de diseños industriales.

### 3.6.2. Caducidad.

Las patentes, los registros y los derechos que se deriven de éstos caerán en el dominio público en los siguientes casos:

La caducidad en el primer caso operara por el hecho en que se haya vencido la vigencia de la patente, (20 años improrrogables, en casos específicos de variedades vegetales 23 años) o bien por el vencimiento de la vigencia de un registro de modelo de utilidad 10 años o de diseño industrial de 15 años.

En el segundo supuesto, la ley menciona que ya sea la patente o el registro caducaran cuando el titular de éste no cubra el pago de derecho al que están sujetos dentro del plazo que fije la ley o dentro del plazo de seis meses siguientes a éste.

Otro caso que la ley prevé en el cual operar la caducidad, es cuando una vez otorgada la primera licencia obligatoria y transcurrido el término de dos años contados a partir de la fecha de concesión de ésta, la Secretaría puede declarar administrativamente la caducidad de la patente siempre y cuando el titular de la licencia no pueda comprobar la explotación de la patente o la existencia de una causa justificada a juicio de la Secretaría.

En los casos en que la caducidad opere por el solo transcurso del tiempo no se requerirá de declaración administrativa por parte de la Secretaría. Para los casos en que la patente o registro hubiera caducado por falta de pago oportuno de derechos, se podrá solicitar la rehabilitación de la misma, siempre que la solicitud

se presente dentro de los seis meses siguientes al plazo especificado para que se hubiera hecho el pago, en el cual deberá cumplirse con dicho pago más los recargos que hubiera generado la mora.

Esta ley no establece nada respecto a que las declaraciones de nulidad o de caducidad tuvieran que publicarse en la Gaceta.

### 3.6.3. Expropiación.

En cuanto a la figura de la Expropiación "la facultad del Estado para expropiar patentes —establecida desde 1942 por causas de utilidad pública— fue derogada en 1991. En la ley de 1991 se conservó solamente la obligación de la oficina de patentes de consultar a la Comisión Nacional de Seguridad y Salvaguardas respecto a ciertas invenciones relacionadas con la energía o la seguridad nuclear. Sin embargo, también esto último fue finalmente derogado en la Ley de 1994".<sup>67</sup>

Esto implica el repliegue del Estado en la toma de decisiones en materia de invenciones y patentes, lo que de cierta forma favorece y aumenta la protección a la propiedad privada de estas invenciones.

### 3.7. Otras figuras reguladas.

Las otras figuras jurídicas de la propiedad industrial reguladas por la LFPPI son el diseño industrial y el modelo de utilidad, así como las variedades vegetales, nuevas en la legislación mexicana, pero existentes de antaño en otras legislaciones de países industrializados. Como antes se mencionó la legislación de 1991 derogó la figura del certificado de invención.

---

<sup>67</sup> ABOITES, op.cit. p.50

### 3.7.1. Modelos de utilidad.

"Introduce en el derecho mexicano la protección jurídica a la figura del modelo de utilidad, misma que es susceptible de obtener un registro. El procedimiento para obtenerlo es notablemente más simple que el aplicable al examen de fondo de las patentes."<sup>68</sup>

Como ya hemos estudiado el modelo de utilidad se refiere a utensilios, herramientas, aparatos, que presenten una configuración diferente como producto de una modificación a su forma o estructura y que esta función los haga diferente o bien que le represente alguna ventaja, es decir, el modelo de utilidad es la nueva configuración de un objeto con la finalidad de mejorar su función en su uso práctico.

Los modelos de utilidad se podrán registrar y su vigencia es de 10 años improrrogables, contados a partir del momento de la presentación de la solicitud del registro, quedando sujeto al pago de derechos correspondiente.

En cuanto a la solicitud de registro del modelo de utilidad, se regirá por las reglas de tramitación de patente, excepto por lo establecido a las reglas de las publicaciones, asimismo no se seguirá lo señalado en materia de energía nuclear, cuya previa publicación en materia de patentes se requiere la opinión de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias quien determinará el otorgamiento o negación de la patente.

En cuanto a la publicación que en materia de patentes se da, en la figura del modelo de utilidad no es aplicable ya que en este caso no hay publicación de 18 meses es decir, solo hay publicación después de la concesión.

Para el caso en que la Secretaría niegue el registro, ésta deberá notificar por escrito fundado y motivado su resolución al solicitante, para el caso en que sea

---

<sup>68</sup> SERRANO MIGALLÓN, op.cit. p.56

otorgado el registro, este otorgamiento se le comunicará al solicitante para que dentro del plazo de dos meses cumpla los requisitos de publicación y cubra los derechos por la expedición del título, de lo contrario se tendrá por abandonada la solicitud.

Por su parte la Secretaría expedirá un título que ampare el registro del modelo de utilidad, en el cual se hará constar el número y clasificación del registro, nombre y domicilio del o los solicitantes a quien se les otorgó el registro, fecha de presentación de la solicitud y de expedición del registro, denominación del modelo y su vigencia, una vez otorgado el registro, la Secretaría hará la publicación del registro en la Gaceta.

### 3.7.2. Diseños industriales.

Los diseños industriales como se mencionó en el capítulo anterior, tratan de creaciones humanas que tienen por objeto, proteger características ornamentales que se den por la combinación de líneas y colores a dibujos (objetos bidimensionales) y a modelos (objetos tridimensionales) aplicados a la industria.

Esta figura jurídica comienza a regularse en la ley de 1942 y aún cuando no sufre cambios radicales de la LIM a la LFPPi cabe mencionar que una diferencia significativa es el plazo de vigencia que se otorga al diseño industrial el cual se amplía de siete años a quince años improrrogables.

La solicitud de los registros de diseños industriales contendrá los mismos requisitos que la ley prevé para la solicitud de patente, el procedimiento para otorgar un registro de diseño industrial, se regirá bajo los mismos lineamientos que el designado para las patentes, con la excepción de que no hay publicación de 18 meses, sino hasta la concesión del mismo, por otra parte los dibujos son obligatorios al presentar la solicitud y solo habrá una reivindicación.

### 3.7.3. Variedades Vegetales.

"Aunque las patentes relativas a cierto tipo de plantas están consideradas en la legislación de Estados Unidos desde 1930, en la mayoría de los demás países se consideró originalmente que las leyes de patente eran poco adecuadas para proteger nuevas variedades vegetales, producidas con medios tradicionales de cultivo y selección."<sup>69</sup>

Con la Plant Patent Act, se permitía proteger únicamente las plantas que se reproducen asexualmente, es decir aquellas que no se reproducen a través de semillas, sino por medios como el cultivo de tejidos vegetales o propagación de cortes.

Sin embargo, para la década de los 60's algunos países comenzaron a crear legislaciones que protegieran los derechos fitogenetistas o de variedades vegetales, además se constituyó la Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas (UPOV), la cual se rige por el acta estatutaria de 1978, la cual en 1991 dio a curso una revisión del acuerdo original, ya que las versiones anteriores al acta de 1991, restringían la dimensión de los derechos de fitogenetistas a la comercialización del material reproductivo de la variedad protegida.

"El patentamiento de la materia viva en Europa ha tenido un desarrollo un tanto diferente al caso de los estados Unidos. Las leyes de patentes de los países miembros de la Organización Europea de Patentes establecen, en el artículo 53 de la Convención Europea de Patentes (EPC) que no podrán otorgarse patentes para variedades de plantas o animales, ni tampoco para procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales."<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> OCDE, *Propiedad intelectual, transferencia de tecnología y recursos genéticos*, Ed. publicaciones OCDE, México 1997

<sup>70</sup> SOLLEIRO REBOLLEDO, José Luis, *Políticas Públicas en Biotecnología: propiedad Intelectual*, Cambiotec, México, p. 10

Sin embargo, mientras que plantas, animales y otros organismos, tomados como individuos, constituyen bienes privados, no sucede lo mismo con la información genética que contienen y que garantiza su preservación, ya que como la misma LFPPI señala que no serán patentables los procesos esencialmente biológicos para la obtención o reproducción de plantas, incluyendo los procesos genéticos, ni las especies vegetales.

Debido a las contradicciones presentadas en esta ley y a la poca seguridad jurídica que les otorgó a las variedades vegetales en las reformas de 1994 a la LFPPI, se excluyó definitivamente del patentamiento a las variedades vegetales, aún cuando el IMPI estaba autorizado para recibir solicitudes de los obtentores de variedades vegetales, que le fueran presentadas hasta en tanto se dictara la Ley que regulara la materia.

Finalmente " en cumplimiento a los compromisos adquiridos en los mencionados tratados internacionales, así como del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978, aprobado por el Senado mexicano el 12 de diciembre de 1995 (DOF del 27 de diciembre de 1995), por Decreto de 3 de octubre de 1996 se promulgó la Ley Federal de Variedades Vegetales (DOF) de 25 de octubre de 1996)."<sup>71</sup>

En esta ley ya se señalan los lineamientos por los cuales se va a regular el derecho de obtentor otorgado a un proceso de mejoramiento o de desarrollo de una variedad vegetal de cualquier género o especie, el cual tiene que reunir las características de ser novedosa, distinta, estable y homogénea, la vigencia fijada para este derecho fue de 18 años para especies perennes y sus portainjertos, y quince años para las especies que no estén incluidas como perennes.

---

<sup>71</sup> RANGEL MEDINA, op. cit. p.59

Un punto importante que señala la Ley es que para que sea otorgado un título de obtentor de una variedad vegetal, este deberá tener calificada su procedencia por un Comité dictaminador que estará integrado por un representante del IMPI y otro de la Secretaría de Medio Ambiente y otro representante de las instituciones públicas nacionales de investigación agrícola, este Comité dictaminará la procedencia de la solicitud del título de obtentor y su inscripción en el Registro Nacional de Variedades Vegetales.

El derecho de obtentor es una forma de protección exclusiva para variedades vegetales, mediante esta modalidad de la Propiedad intelectual se protege el material de propagación de plantas, es decir la semilla.

Por lo que podemos finalizar que un cambio importante que se dio en la LFPPI es el hecho de que permitía el patentamiento de la Materia viva, de las variedades vegetales, de procesos biotecnológicos de obtención de fardoquímicos, medicamentos, así como de alimentos y bebidas. En tanto que la LIM no permitía el patentamiento de ninguna de las materias citadas.

### 3.8. Delitos y Sanciones.

En cuanto a los delitos y sanciones por violación de los derechos de propiedad industrial, en general la tendencia ha sido desde 1942 incrementar las penas o sanciones que en la ley de Propiedad Industrial de ese año; la penalidad máxima era de tres años de cárcel o 3000 pesos de multa, en tanto que en la Ley de Invenciones y Marcas la multa era de 100,000 pesos y la pena máxima de cárcel de seis años.

En general se mantiene el listado de sanciones administrativas que se establecían en la ley anterior, como es el hecho de sancionar por realizar actos que se consideren contrarios a los buenos usos y costumbres dentro de las ramas

industriales, comerciales y de servicios y que esto pueda derivar en una competencia desleal relacionada con la materia de propiedad industrial.

Otro hecho que se considera como infracción administrativa es "Hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de una año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente."<sup>72</sup>

La LFPPI establecía que las sanciones para las infracciones administrativas serían de una multa pero esta vez el importe sería calculado en diez mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal y en el caso específico de que el sujeto persistiera con la infracción, se establecería una multa adicional que podría ser hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Otras sanciones que se señalan para las infracciones administrativas en materia de propiedad industrial fue incluso la clausura temporal de hasta noventa días o bien clausura definitiva o en su caso un arresto administrativo hasta por 36 horas.

En este caso las investigaciones respecto de las infracciones administrativas serán realizadas por la Secretaría lo cual será de oficio o bien a petición de parte interesada para lo cual se tendrá que realizar una visita de inspección por parte de la Secretaría en la cual se determinará las observaciones que durante la diligencia se hayan observado.

---

<sup>72</sup> Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, Art. 213 fr.II

Cuando por la calidad de la infracción no hubiera necesidad de realizar la visita de inspección, la Secretaría correrá traslado al presunto infractor, con las pruebas que sustenten dicha infracción, para lo cual este último tendrá un plazo de cinco días para contestar y presentar las pruebas que a su derecho convengan.

Una vez concluido el plazo la Secretaría en base del acta de inspección levantada o bien sin esta, cuando no hubiera sido necesario realizar la inspección así como con los elementos aportado por el presunto infractor, procederá a dictar una resolución debiendo tomar en cuenta para la determinación de las sanciones: el carácter intencional de la acción u omisión de la infracción, las condiciones económicas en las que se encuentra el infractor así como la gravedad y el perjuicio que haya ocasionado el acto u omisión infractora.

Estas sanciones o infracciones administrativas se impondrán sin perjuicio de la indemnización que por daños y perjuicios se cubra en términos de la legislación común, asimismo la Secretaría deberá dar aviso al Ministerio Público Federal cuando haya advertido que la realización del hecho sancionado puede constituir algún delito en esta Ley.

En cuanto al listado de delitos que se establecen en esta ley prácticamente es el mismo que el de la ley anterior (LIM), con excepción de los delitos que en materia del Secreto Industrial se señalan:

" XIII. Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para si o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto".<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Ibid., Art. 223 fr.XIII



También se considera como delito el caso en que una persona se apodere de un secreto industrial cuando sin consentimiento de quien lo guarda, lo usa o revela a un tercero con el propósito de obtener beneficios económicos para sí o para el tercero o con el fin de causar perjuicio al portador del secreto industrial.

Con la regulación del secreto industrial en esta ley se adicionan los delitos que cuando por el uso, apoderamiento o revelación de información, se hubieran llevado a cabo sin el consentimiento de quien lo guarda y con la finalidad de obtener beneficios pecuniarios o bien de perjudicar a terceros se divulgara el secreto industrial.

Las sanciones que la ley establece para el listado de delitos que contiene es de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con esta ley la sanción con multa se especifica en salarios mínimos y no con una cantidad específica que en poco tiempo pudiera quedar fuera de la realidad económica.

En cuanto al procedimiento no se modifica, la averiguación previa la iniciara el Ministerio Público federal cuando tenga conocimiento de hechos que puedan tipificarse, asimismo podrá dictar las medidas cautelares según el Código Federal de Procedimientos Penales, y para llevara a cabo el ejercicio de la acción penal requerirá contar con el dictamen técnico que para el efecto emita la Secretaría.

El perjudicado independiente de la acción penal que se este llevando a cabo, podrá demandar del o de los autores del mismo, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufrido con motivo de los delitos.

Las reformas en general que vinieron a determinar la LFPPI, asentaron los estándares de una ley cuyo objeto y materia devendría en una importancia para el

desarrollo de acontecimientos posteriores como lo fue el Acuerdo Comercial Trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá.

La LFPPI permitió la actualización en la protección de nuevos títulos de propiedad industrial ya que ésta tendría el mérito de ir estableciendo los precedentes para los cambios institucionales acorde con las reformas comerciales y los nuevos términos de inserción de la economía mexicana en la economía globalizada.

Finalmente se puede decir, que México pasó vertiginosamente de ser un país con una estrategia dirigida fundamentalmente hacia adentro y con un apoyo de la misma en sus recursos naturales, a una estrategia aperturista en la que el papel del Estado como soporte y promotor del desarrollo principal queda más delegada a la iniciativa de nuevos marcos institucionales así como de las empresas nacionales y extranjeras.

## **CAPITULO CUATRO**

### **PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE.**

#### **4.1. Propiedad Industrial en el contexto internacional.**

Como se ha visto, la importancia de la protección de la propiedad industrial ha ido creciendo en estas últimas décadas gracias al continuo desarrollo de tecnologías, en los campos de computación, de la comunicación, de la genética, asimismo como la competencia que se da a nivel mundial.

Aún cuando la importancia de la propiedad industrial, radica en proteger el conocimiento derivado de las tecnologías, a su vez, es un factor que impulsa el desarrollo tecnológico y económico que le permite al país portador de esta información tener una competitividad a nivel global.

Así, ante la relevancia que juega la propiedad industrial se incluye dentro de las negociaciones de la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, conocido por sus siglas en inglés como TRIPS).

México también se suscribió el Tratado de Libre Comercio de América del Norte lo que hizo que la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de junio de 1991, se modificara en agosto de 1994.

Con los tratados de París, Berna, TRIPS y el capítulo XVII de TLCAN, se han logrado estándares internacionales respecto de la protección de la Propiedad Intelectual; aun cuando esos estándares reflejan las legislaciones de los países

desarrollados, las legislaciones internas de los países menos desarrollados han ido adecuándose a los mismos.

#### 4.1.1. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es un organismo especializado de las Naciones Unidas, creado primordialmente para fomentar la protección de la propiedad intelectual a nivel mundial, es decir, que su función es velar por los derechos de los creadores o inventores, así como promover el reconocimiento al ingenio de los inventores o artistas. Por otra parte la OMPI establece la potencia que la propiedad intelectual tiene, para facilitar el crecimiento económico de los Estados.

Con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial que entró en vigor en 1884 en 14 Estados; "se tiene el primer tratado internacional que facilita que los nacionales de un Estado, pudieran obtener protección en los otros Estados miembros para sus creaciones intelectuales a través de los derechos de propiedad intelectual como son las patentes, marcas, modelos y dibujos industriales".<sup>74</sup>

Para 1886 entra en vigor del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, el cual regulaba la protección a los derechos de autor, teniendo así cada convenio una Oficina Internacional encargada de realizar los trabajos administrativos y de reunir a los Estados miembros. En 1893 las dos Oficinas Internacionales, se integran y forman la Oficina Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI), la cual se ocupaba de cuatro tratados internacionales, se puede decir que esta Oficina fue la precursora de lo que más tarde sería la OMPI.

---

<sup>74</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, [http:// www. wipo.org/about-wipo/es](http://www.wipo.org/about-wipo/es)

Conforme se iba haciendo patente la importancia que tenía la propiedad intelectual fue necesario reestructurar la Oficina Internacional (BIRPI), por lo que en 1970 y con la entrada en vigor del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, así con las reformas a la estructura y a la administración en 1974, la OMPI pasa a ser un organismo especializado de las Organización de las Naciones Unidas encargado de las cuestiones de la propiedad intelectual entre los Estados miembros.

En 1996, la OMPI concerta un acuerdo de cooperación con la Organización Mundial del Comercio, ampliando así sus funciones y recalando la importancia que tenían los derechos intelectuales, actualmente la OMPI administra 20 tratados así como un programa de trabajo el cual tiene por objeto entre otras cosas armonizar las legislaciones y procedimientos de los Estados miembros en materia de propiedad intelectual, así como facilitar la solución de controversias en esta materia.

La OMPI se encarga también de establecer nuevas normas que la hagan mantenerse vigente en los ámbitos de tecnología, metodología así como en conocimientos tradicionales, biodiversidad y biotecnología.

Otra de sus principales funciones, es ofrecer asistencia técnica para el desarrollo del capital humano en cuanto a su creatividad e innovación, promocionando inversiones para darle impulso a la economía.

La OMPI también incluye los servicios de información de patentes, que son importantes para el desarrollo de nuevas tecnologías, ya que proveen acceso y uso de información tecnológica, estos comenzaron a funcionar sin cargos a los consultantes, desde 1975 con la cooperación de algunas industrias, así como de la Oficina Europea de Patentes. Los servicios incluían los reportes de los registros e investigaciones sobre las colecciones de patentes, así como de las bases de datos en donde se establecía el estado del arte de la tecnología especificada.

Por otra parte la OMPI ha concertado varios tratados con el fin de que se pueda simplificar y reducir costos en los trámites de solicitudes o presentaciones de patentes o registros, como ejemplo podemos mencionar al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) "el cual se basa en el principio de una única solicitud de patente internacional válida en los demás países miembros, es decir, que una vez presentada la solicitud via PCT el solicitante dispone de tiempo suficiente para decidir en que otros países continúa el trámite de la solicitud lo que traduce en la simplificación de tramites y reducción de costos".<sup>75</sup>

Por otro lado, la infraestructura creada en torno a la propiedad intelectual impulsa otro de los objetivos de la OMPI, la participación en el intercambio de valiosas informaciones comerciales a nivel internacional, y en particular, el rápido y fácil acceso a la información sobre nuevas tecnologías.

Por otra parte, la OMPI es la encargada de organizar programas de formación y enseñanza, destinado a funcionarios de organizaciones dedicadas a la propiedad intelectual, así como a usuarios, con la finalidad de su promoción.

En cuanto a la información, su función es la de fomentarla con el fin de que los Estados adquieran los recursos necesarios para desarrollar su tecnología y simplificar los procedimientos administrativos de gestión de sus propios recursos de propiedad intelectual, para participar en la red mundial de información de la OMPI.

La necesidad de contar con medios simplificados y de menor costo para solucionar las controversias comerciales en materia de derechos de propiedad intelectual, proporciona una alternativa a los juicios nacionales; es por ello que se creó dentro de la OMPI el Centro de Arbitraje y Mediación quien se encarga de

---

<sup>75</sup> Idem.

ayudar a personas tanto a título individual así como a empresas de los Estados miembros para solucionar sus controversias.

Este Centro cuenta con más de 800 árbitros de más de 70 países, quienes llevan a cabo procedimientos de solución de controversias de acuerdo a los reglamentos establecidos por la OMPI. Estos procedimientos se llevan a cabo en cualquier país y en cualquier idioma independientemente del derecho aplicable, por lo que podemos decir que ofrece un gran margen de flexibilidad y se consideran eficaces y menos costosos y prolongados.

El Centro de Arbitraje y Mediación, fue autorizado en 1999, por la Corporación de Asignación de Números y Nombres de Internet (ICANN), para ocuparse de solucionar controversias en materia de Nombres de Dominio. La labor del Centro, es darle solución a éstas demandas y respecto de 1999 en que inició el centro hasta principios de 2000, se reciben aproximadamente cuatro casos por día de diferentes países.

La OMPI también recibe apoyo de algunos estados miembros, así como de algunos organismos internacionales ya que aportan contribuciones financieras y en especie destinadas a proyectos específicos a favor de los países en desarrollo, por otra parte la OMPI también recibe apoyo del sector privado, quien es considerado el principal usuario de los servicios de registro internacional que da la OMPI.

#### 4.1.2. Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS).

El Acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, es un acuerdo derivado de las negociaciones o del Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio firmado el 15 de abril de 1994.

"En la reunión de Punta del Este de 1986, que dio inicio a la denominada Ronda Uruguay del GATT, se decidió incorporar como tema de negociación los servicios, las inversiones y la propiedad intelectual; en este último punto se incluían los programas de cómputo y la transferencia de tecnología".<sup>76</sup>

Este Acuerdo se encuentra integrado por VII partes dentro de las cuales se establecen las disposiciones generales y específicas, así como los principios básicos respecto de los derechos de propiedad intelectual.

Aún cuando las Convenciones de París y Berna dieron origen a la OMPI, pronto el régimen de éstas Convenciones comenzó a perder vigencia, no sin antes haber creado seguridad en los mercados Europeos y Estadounidense, el cual permitió la expansión de los mismos. Sin embargo el progreso tecnológico y sobre todo en los medios de comunicación vinieron a impulsar la creación de nuevas legislaciones que permitieran su fomento y protección de acuerdo con las reglas de competencia que se estaban dando en el mercado mundial.

Es decir, las nuevas tecnologías no eran patentables, o tenían muchas limitaciones. Por ejemplo para el caso del know how o secreto industrial no había protección en muchos países, y para el caso de los exportadores de tecnología no había un derecho que protegiera la transferencia de tecnología que se estaba dando en ese momento fue hasta la inclusión en la mesa de negociaciones del GATT, que los TRIPS permitieron establecer un intercambio de concesiones en materia de propiedad industrial.

Para el caso de los Dibujos y modelos industriales, el TRIPS sólo establece las condiciones para su protección, por ejemplo, establece que la vigencia otorgada a los dibujos y modelos industriales equivaldría a 10 años como mínimo, también establece derechos que el titular tiene como el de impedir que terceros sin su consentimiento fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen

---

<sup>76</sup> PÉREZ MIRANDA, op.cit. p.46

el dibujo o modelo que sea copia del dibujo o modelo protegido, para el caso de que estos actos se realicen con fines comerciales.

En cuanto a los límites del derecho del titular, señala que cada Estado miembro podrá prever en sus legislaciones estas limitantes, siempre que estas no afecten de manera injustificable la explotación normal del dibujo o modelo.

En cuanto a lo relativo a la protección de las Patentes, el TRIPS establece como materia patentable "todas las invenciones ya sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial."<sup>77</sup>

Este acuerdo también establece excepciones de patentabilidad, que de forma general también se establecieron en la legislación mexicana, como son los métodos de diagnóstico, terapéutico y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales; 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.

Por su parte, dentro de los derechos que el titular tiene se establece que son los de impedir que sin su consentimiento se venda, fabrice, use o importe el objeto patentado o bien de un producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento, asimismo tendrán el derecho de cederlas o transferir por sucesión o por contrato de licencia la patente, mismos derechos que la LIM y la LFPPI establecían en este caso.

La vigencia de la protección de la patente se estableció de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. En general los principios básicos que rigen la patente son similares a los establecidos en la legislación mexicana.

---

<sup>77</sup> Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, art. 27

En cuanto al análisis de solución de controversias, en el TRIPS se prevén paneles los cuales deben resolver las disputas entre los Estados miembros. De igual forma se crea un Consejo encargado de revisar el Acuerdo.

En principio los paneles TRIPS durante cinco años sólo pueden resolver de asuntos relativos a violación de las obligaciones del Acuerdo, pero no en el caso de medidas de carácter no violatorio que tuviera que ver con los beneficios que otorga este Acuerdo.

Con lo cual según las teorías se puede alegar que los paneles TRIPS no tienen el poder de crear una nueva legislación, por lo tanto no podría llenar ningún vacío jurídico a nivel internacional en materia de propiedad intelectual, ya que el mismo Acuerdo establece que los paneles no pueden adicionar o disminuir los derechos y obligaciones que establecen los acuerdos.

De lo anterior se concluye que los paneles TRIPS solo podrán ajustar sus fallos a las circunstancias de cada caso. Por otra parte hay teorías que señalan que los paneles si pueden ser fuentes de derecho y llenar los vacíos jurídicos, es decir que los paneles TRIPS pudieran crear derechos que trasciendan las circunstancias en cualquier caso, es decir, incluso pudieran aclarar derechos o interpretar disposiciones legales.

En contraste las decisiones o fallos de los paneles TRIPS deberán asegurar los derechos de cada miembro y encontrar su propio nivel jurisdiccional. Lo que si se puede decir es que el objetivo de los Acuerdos TRIPS, es el de eliminar "paraísos", en donde se pueda propagar la piratería.

Por lo que, "los paneles del TRIPS no deben olvidar que los tribunales nacionales deben interpretar los textos de las convenciones dentro del más amplio contexto

de las leyes nacionales, particularmente leyes constitucionales, en algunos casos más importantes que las leyes de propiedad intelectual".<sup>78</sup>

Aún cuando las decisiones del TRIPS no formen precedentes obligatorios en materia de derecho internacional público ni privado, sin embargo la jurisprudencia de los TRIPS fomenta el régimen internacional al otorgar un marco legal más claro y coherente para los particulares y para los Estados miembros, también puede servir como información al Consejo de las necesidades para corregir una ley.

#### 4.2. Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TLCAN) entró en vigor el 1 de enero de 1994. Su negociación coincidió con las etapas finales de la Ronda Uruguay del GATT. Muchos de los aspectos acordados en el TLCAN no fueron más que la ratificación de lo que los tres países ya habían aceptado en el GATT.

"El debate empezó en serio en los tres países a raíz de un artículo publicado en Estados Unidos en marzo de 1990 señalando la posibilidad de que se concertara un acuerdo de libre comercio entre México y Estados Unidos, ya que la cuestión había sido planteada en conversaciones privadas entre miembros del gobierno de los dos países."<sup>79</sup>

Las razones fundamentales por las cuales México y Estados Unidos comenzaron las pláticas para celebrar un acuerdo fueron principalmente: la primera de carácter interno, es decir el hecho de que México abriera su economía a las importaciones durante los años ochenta, por lo que el gobierno mexicano ya no tendría el problema de enfrentarse contra los grupos proteccionistas.

<sup>78</sup> GELLER, Paul Edward. *La propiedad Intelectual en el mercado mundial*, en Manuel BECERRA RAMÍREZ, Derecho de la propiedad intelectual, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998 p.78

<sup>79</sup> WEINTRAUB, Sidney, *El debate sobre el Libre Comercio de América del Norte*, En Gustavo VEGA CÁNOVAS, *México ante el libre comercio con América del Norte*, México, Colegio de México, 1992, p.145



Una segunda razón interna, fue el hecho de que el sector manufacturero se hubiera convertido en el principal motor del crecimiento en México, ya que el mercado interno no estaba contribuyendo a impulsar el crecimiento durante ese momento, sin embargo, México no estaba aún en condiciones de afianzar el acceso de sus productos manufacturados al mercado Estadounidense.

En cuanto a las causas externas, se puede decir que están muy relacionadas con las internas, el hecho de la apertura económica Mexicana y el hecho de que las exportaciones manufactureras dieran impulso al crecimiento.

El propósito que se persigue en un área de libre comercio es aumentar la eficiencia de la producción y acopiar los beneficios sociales del comercio es allí donde varían la eficiencia entre cada país.

#### 4.2.1. Impacto del TLCAN en materia de propiedad industrial en México.

Los profundos cambios que se dieron en la economía internacional que llevó a una creciente globalización de los sistemas productivos a nivel mundial, modificaron de forma sustantiva el sistema internacional de comercio, así como los flujos de inversión.

Actualmente, el instrumento fundamental es la inversión extranjera directa efectuada por empresas transnacionales, las cuales despliegan de forma estratégica y manejan los flujos de tecnología y de conocimientos. Por su parte la información y el mercado del conocimiento han modificado las bases de competitividad de los países lo cual constituye una base determinante de competencia.

Por su parte en materia de propiedad intelectual, se erige una fuerte protección y apoyo a la innovación tecnológica en los países industrializados, expresado en aportaciones financieras de equipamiento dentro de sus fronteras nacionales, así

como la fuerte protección a esa tecnología nueva cuando es incorporada a la producción en otros países.

Sin embargo y debido a que los derechos sobre propiedad intelectual, se acordaron con base a los estándares prevalecientes en las naciones desarrolladas, varios países de América Latina comenzaron a ceder en su oposición para establecer un marco legal de propiedad intelectual con el objeto de beneficiarse de los avances industriales y tecnológicos.

Sin embargo, aún quedan cuestiones que limitan en gran medida a la posibilidad de seguir un patrón imitativo de desarrollo tecnológico que se pueda basar en ingeniería inversa o bien adaptación y mejoras a las innovaciones existentes.

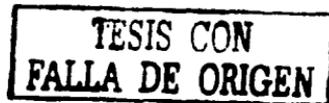
Entonces, el TLC beneficia principalmente a los empresarios de Estados Unidos y Canadá, permitiéndoles así penetrar en el mercado mexicano sin sufrir mermas en sus ganancias por las violaciones de los derechos.

En tanto que el impacto de la propiedad intelectual se puede establecer que "propicia así un sistema en el que la innovación está monopólicamente centralizada por las grandes empresas transnacionales para competir en el control de amplios seguimientos del comercio y de la inversión mundial".<sup>80</sup>

En esencia los países en desarrollo como México, sólo podrán optar a la tecnología a través de altos costos y una garantía absoluta de protección del conocimiento y de la invención extranjera sin poder apropiarse de esta mediante procesos de mejoramiento y transformación.

Por lo que los países que se incorporen a un acuerdo de libre comercio deben examinar los beneficios y los costos de las soluciones parciales. Es decir, que los

<sup>80</sup> CARDERO, María Elena, *Proteccionismo, subsidios y política económica en los países del TLC*. En su *Qué ganamos y qué perdimos con el TLC*, p.23 México, Siglo XXI-UNAM, 1996



beneficios potenciales son los mercados más amplios para los productos nacionales, mientras que los posibles costos son la destrucción de las industrias debido a su incapacidad de competir una vez eliminadas las medidas proteccionistas.

Para el caso de México puede tener como ventaja una mano de obra más barata y que la ventaja de Estados Unidos radique en su mayor capacidad de investigación e innovación, por lo que un punto fuerte sería que entre estos dos países se permitiera que las inversiones fluyan donde fuera más eficiente la venta en el mercado combinado.

Sin embargo aún cuando el libre comercio puede favorecer incrementos generales en los salarios no todos obtendrán estos ingresos mayores y que como vemos actualmente la pérdida del empleo es cada vez mayor sobre todo en los casos de empresas o sectores en los cuales se va perdiendo competitividad.

Por lo tanto "el libre comercio implica mucho más que transacciones comerciales. El comercio es el resultado de otras políticas relacionadas con la educación, las inversiones, el desarrollo de tecnología, la producción, la innovación, etc."<sup>81</sup>

Se puede concluir que las ventajas principales que ha tenido México en materia de propiedad intelectual es el de dar un aliciente para la inversión extranjera directa, e inclusive el de poder evitar sanciones comerciales del tipo de la sección especial 301 de la ley Omnibus de Estados Unidos.

---

<sup>81</sup> Idem.

#### 4.2.2. Cambios importantes en materia de propiedad industrial.

Podemos decir, que los orígenes de la reforma en el régimen de propiedad intelectual con la entrada del TLCAN, se establecen principalmente en los siguientes puntos;

1. Con el creciente proteccionismo tecnológico que a nivel internacional se dio a causa de las pérdidas ocasionadas por la piratería y una decreciente competitividad tecnológica de países industrializados como Estados Unidos;
2. La globalización de la economía a nivel internacional y la presión unilateral que Estados Unidos tuvo, para que se adoptaran los Acuerdos TRIPS, dentro del marco de las negociaciones multilaterales del GATT.
3. Un limitado efecto en el desarrollo tecnológico nacional en los regímenes que daban mayor control a las importaciones tecnológicas y la entrada al TLC.

Con estas reformas comenzaron a darse cambios en las legislaciones sobre todo en la legislación mexicana para dar u otorgar una mejor protección a la propiedad industrial, con estas modificaciones a la ley, por ejemplo, en cuanto al examen de los contratos de transferencia de tecnología, se deja atrás la intervención estatal que en muchos de los casos sólo prolongaba las negociaciones de éstos contratos.

Con el TLCAN se vino a crear un marco jurídico que consolida los intercambios comerciales, quedando así Estado Unidos como el principal socio comercial para México y para Canadá, estableciéndose así reglas comunes para los tres Estados miembros en diversas materias como servicios, inversiones y propiedad industrial.

Cabe señalar que en materia de propiedad intelectual los antecedentes del TLCAN, se dieron en principio con lo establecido por el Tratado de libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos, el cual entró en vigor (1989) antes que el TLCAN, aún cuando las disposiciones en esta materia fueron muy generales fue un paso

para que en el siguiente tratado se abordara de forma más específica sobre el tema.

Es así como en el capítulo XVII del TLCAN se establecen disposiciones específicas sobre los derechos intelectuales, el campo de la materia patentable se incluye la protección a los productos y procesos farmacéuticos y biotecnológicos que en la Ley mexicana de 1991 se protegían.

En este capítulo también se da protección a los derechos sobre los diseños industriales, secretos industriales, circuitos integrados y sobre las variedades vegetales.

Otro cambio es el aumento de la protección y la liberalización en los regímenes de transferencia tecnológica, ya que se ha otorgado amplias obligaciones a las oficinas de propiedad industrial en el ámbito de la divulgación de información tecnológica.

Un cambio importante más fue el hecho de que se hubiera creado un instituto autónomo con patrimonio propio y con un importante mandato legal respecto de la divulgación de la información tecnológica como es el IMPI actualmente.

Si hacemos una comparación de los cambios que en materia de propiedad industrial se dieron entre lo acordado dentro de los Acuerdos TRIPS y del TLCAN podemos señalar que:

En ambos se le da protección a la obtención de nuevas variedades de plantas, incluso dentro del TLC se establece que sus miembros deberán adherirse al Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, de 1978 o la Convención Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas, 1991, que constituye un Protocolo de Reformas del Convenio UPOV.

Por otra parte el TLC es el primer tratado internacional que protege de forma específica a los secretos industriales ya que este tema no formó parte del acuerdo TRIPS; a diferencia de estos últimos el TLC no permite las licencias obligatorias de los registros sobre circuitos integrados ni la ingeniería inversa con fines de investigación o de enseñanza.

Dentro del TLC también se establecen mecanismos de cooperación y asistencia técnica con el fin de eliminar el comercio de productos infractores de los derechos de propiedad intelectual.

Aún cuando se hayan establecido todos estos lineamientos en Acuerdos internacionales, ya se habían llevado a cabo reformas en las Leyes Mexicanas creando así la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual la cuál tenía como característica un nivel equiparado de protección de la propiedad intelectual con las leyes de países industrializados como Estados Unidos. El TLC a pesar de ser un acuerdo regional extiende la protección a ciertas áreas no cubiertas en el acuerdo TRIPS.

#### 4.2.3. Mecanismos de defensa de la propiedad industrial.

Dentro de la regulación establecida como contenidos mínimos de protección que se señalaron en el TRIPS, no se establecieron mecanismos que llenaran lagunas o fueran eficientes en su aplicación en lo relativo a recursos civiles y administrativos o bien a las medidas precautorias en la defensa de la propiedad intelectual. En principio la falta de tradición jurídica de países como México, para obtener una indemnización por daños y perjuicios por pérdidas causadas por actos de piratería o de falsificación del producto creó incertidumbre.

Por otra parte en México se llegó a establecer como práctica jurídica el de recurrir a la acción penal como primer término, para impedir actos violatorios de los derechos en esta materia, sin embargo y dada la naturaleza comercial de las

infracciones en materia de propiedad intelectual estos medios fueron deficientes. Por ejemplo, "la preocupación principal del titular de una marca que esta siendo objeto de piratería, no es la de meter al infractor en la cárcel, sino de obtener una indemnización por daños y perjuicios o de negociar una licencia de explotación favorable a los intereses económicos del titular y así legalizar la situación clandestina".<sup>82</sup>

Por lo que con lo acordado dentro del TLCAN lo que se trata de controlar es el tránsito, fabricación, importación de mercancía falsificadas, a través de medidas cautelares o precautorias de la autoridad correspondiente.

Hasta la ley de 1991, los conflictos en materia de propiedad intelectual debían de resolverse por jueces y con la aplicación del derecho mexicano, sin embargo, con la entrada en vigor de tratados como el TLCAN o el acuerdo TRIPS las discrepancias en esta materia podrían ser resueltas en un tribunal arbitral y no con la justicia mexicana.

Esto debido a que la propiedad intelectual tiene como fundamento uno de los principios más importantes a nivel internacional el de *trato nacional*, dentro del cual se establece que las mercancías y productos de un país miembro debe recibir el mismo trato que los del país que los recibe, es decir, un trato igual al de los nacionales.

Algo que se puede ver claramente es que "a partir de su protección como inversión los conflictos sobre propiedad industrial y derechos de autor vinculados a una empresa son protegidos por las normas que protegen a las inversiones externas, que implican poder recurrir a tribunales arbitrales internacionales, sin necesidad de agotar o tan siquiera iniciar la instancia local".<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> HUERTA CASADO, Yolanda, *El TLC en materia de propiedad intelectual*, en Manuel BECERRA RAMÍREZ, *Derecho de la propiedad intelectual*, México, UNAM, 2000p.148

<sup>83</sup> PÉREZ MIRANDA, op. cit. P.66

Para resolver los conflictos dentro del TLCAN, se recurrirá al capítulo XI, donde se establecen las reglas de conductas en materia de inversión, se considerará también las interpretaciones que realice la Comisión del TLCAN y supletoriamente se regirá por las reglas que establezca el Derecho internacional.

En un principio cuando surjan asuntos que afecten los derechos de un país derivado de este tratado, el gobierno de este país puede solicitar consultas al gobierno de los países involucrados, es decir, este tratado concede prioridad a la conciliación como una forma de resolver una controversia.

Las consultas son resueltas por la Comisión de Comercio en un plazo de 30 a 45 días, en caso de que la Comisión no resuelva dentro de este plazo, cualquier país involucrado puede solicitar que se establezca un tribunal que resuelva la controversia.

El país demandante podrá optar por someterse tanto a la instancia prevista por el GATT o por el TLCAN, pero una vez seleccionada la instancia ésta será excluyente de la otra.

Si después de la intervención de la Comisión de Comercio no se lograra una solución satisfactoria para los países en conflicto, cualquier país involucrado podrá solicitar que se establezca un tribunal para resolver la controversia, este tribunal se integra por cinco miembros expertos en materia jurídica y de comercio u otras áreas relevantes, escogidos de una lista previamente acordada por los países miembros.

Dentro del tratado se establece que "las reglas procesales, que la Comisión desarrollará con mayor detalle, permitirán presentar comunicaciones escritas y réplicas y otorgarán el derecho a, cuando menos, una audiencia. Para asegurar

una pronta resolución de los conflictos, las reglas procesales establecen plazos estrictos".<sup>84</sup>

Dentro de este procedimiento se permitirá la opinión de comisiones sobre cuestiones en materia de ambiente, normas técnicas y en nuestro caso asuntos científicos para el apoyo del tribunal.

El tribunal tiene la obligación de presentar un informe preliminar dentro de un plazo de 90 días, con carácter confidencial a los países en controversia, quienes a su vez tendrán 14 días para presentar un informe con sus comentarios respectivos al tribunal.

Una vez que se haya presentado el informe preliminar, el tribunal tendrá un plazo de 30 días para presentar un informe final, el cual se turnara a la Comisión para su publicación, en cuanto se haya recibido el informe del tribunal los países en controversia acordará la solución con apego a las recomendaciones de la resolución dictada por el tribunal.

#### 4.2.4 Cambios en el marco institucional.

Desde la creación de un organismo internacional especializado en la materia de propiedad intelectual, como fue la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la tendencia ha sido de ubicar oficinas de propiedad intelectual en el interior de los países que bajo la supervisión de ministerios competentes no sólo en esta materia sino también en materia de comercio, han logrado mantenerse vigentes y con gran importancia en cada país.

---

<sup>84</sup> Tratado de Libre Comercio de América del Norte, resumen, comercio exterior, suplemento, septiembre de 1992 p.30

Dándose así una vinculación importante del sector comercial, de la inversión extranjera y de la propiedad intelectual.

Por otra parte la creación de institutos descentralizados, con patrimonio propio y personalidad jurídica, como es el caso del IMPI en México, creados con la finalidad de otorgar derechos exclusivos, así como de divulgar la información tecnológica incorporada en las patentes para fomentar la innovación tecnológica del país.

Es tal la importancia que tienen estos institutos que sin sus servicios las actividades de investigación y desarrollo serían ineficaz para los Estados, pues no les permitiría conocer el estado de la técnica de inventos lo que podría derivar en duplicaciones o reinventiones.

Es importante señalar "que el gran valor de los documentos de patentes, como instrumento de información, adquiere un mayor énfasis, por el hecho de que, aproximadamente, solo 10% o 15% de los conocimientos técnicos contenidos en los mismos puede encontrarse en otra literatura técnica en concreto, en periódicos técnicos".<sup>85</sup>

Son estos servicios los que hacen importantes las funciones de estos Institutos, ya que al ofrecer una investigación sobre el estado de la técnica, búsquedas sobre patentes otorgadas en el país o en el extranjero, asesorías para obtener licencias, estudios sobre el derecho internacional en la materia, permiten a los innovadores obtener una información veraz y actual, permitiendo así un desarrollo tecnológico.

Por lo que estas funciones y una mayor libertad legal en estas instituciones, orientan su actividad a mejorar los servicios que se otorgan al público, dejando atrás las funciones tradicionales de control y supervisión con trámites largos y

---

<sup>85</sup> HUERTA CASADO, op. cit. p.150

costosos; se puede decir que sus actividades y decisiones están dirigidas con mayor transparencia y predictibilidad.

Estos Institutos u Oficinas de propiedad intelectual deben ser organismos modernos con instrumentos eficaces para intercambiar y facilitar la circulación de la información tecnológica, ya que tienen como principal función el divulgar la información de patentes que se han otorgado a nivel nacional y a extranjeros en el país así como de las otorgadas en otros países.

Lo que lleva a mantener un marco adecuado para atraer actividades de investigación y desarrollo para evitar que un gran porcentaje de patentes sean otorgadas a extranjeros, es decir, se debe establecer mecanismos adecuados por los cuales se pueda identificar las necesidades del sector industrial, así como de los centro de investigación a nivel nacional.

También es importante que dentro del marco institucional se favorezca la creación de una cultura de protección a la propiedad industrial, así como promover la capacidad innovadora dentro de los diferentes sectores industriales y de investigación.

Finalmente estos institutos tienen el deber de planificar las estrategias empresariales en materia tecnológica, para la adquisición, desarrollo, explotación y transferencia de tecnología a nivel nacional.

En cuanto al caso específico del IMPI, el hecho de ser un organismo autónomo cambia la estructura que se había dado con la LIM, en donde el Estado intervenía en los procesos de inversión y contratación de tecnología.

Los cambios en materia de propiedad industrial que se realizaron a partir de 1991 al derogar la LIM, reincorpora a la escena internacional la materia de propiedad industrial, dando así una importancia a las instituciones en esta materia al

fortalecer y crear garantías para una explotación adecuada de los derechos de propiedad industrial exclusivos de tecnología a través de la regulación del comercio internacional de tecnología así como al reforzamiento de la protección interna.

Puede decirse del IMPI que es un organismo completo con puntos positivos que cumple lo establecido en la ley, manteniendo una estrecha relación entre las empresas y la propiedad industrial al realizar asesorías y fungir como órgano de consulta.

En general, las reformas que se dieron en materia de propiedad industrial, respecto a la posición tradicionalmente adoptada por México lo ha llevado a integrar una ley que aumenta la protección de las figuras jurídicas en la materia, a liberalizar los regímenes que controlaban las inversiones y a promover las exportaciones e innovaciones tecnológicas.

Este fenómeno uniformizador de cambios en ésta materia está dando como resultado un cierto nivel de armonización en el continente americano y en general a nivel mundial que tiene como base las negociaciones establecidas en el marco del comercio internacional.

Es decir, se está originando un nuevo proteccionismo tecnológico pero ya en una escala internacional, como consecuencia de las exigencias de compañías transnacionales que buscan reglas generales y homogéneas en todos los países como reacción a las elevadas y crecientes pérdidas resultado de actos de piratería.

Con estos cambios, la ubicación de un Organismo internacional como es la OMPI o de oficinas internas como el IMPI en México, refleja la vinculación cada vez más importante entre los intercambios comerciales, inversión extranjera y propiedad industrial, a su vez la aportación de soluciones jurídicas que han garantizado el

equilibrio de las partes involucradas como son los titulares de los derechos, el Estado como promotor del desarrollo económico nacional, empresas transnacionales y consumidores.

En términos generales con la firma del TLCAN se propuso la adopción de recursos de protección de la propiedad industrial que podían ser de carácter judicial o bien de carácter administrativo, sin embargo, estos cambios se han inclinado hacia los recursos administrativos principalmente, ya que con las facultades que tiene el IMPI para fiscalizar y sancionar deja en segundo plano la vía judicial.

Asimismo, la disposición da una serie de patrones para la protección de los derechos de la propiedad industrial, que ha permitido adoptar medidas que en determinado momento han resultado eficaces en contra de actos que infrinjan los mismos, sin embargo, con los crecientes actos de piratería que se están dando no sólo en México, sino incluso a nivel mundial, es necesario que se realice revisiones continuas al marco jurídico de la propiedad industrial y de sus legislaciones afines con el objeto de que estas no se vuelva obsoletas.

## **CAPÍTULO QUINTO**

### **LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

#### **5.1. Reformas en materia de patentes.**

El 2 de Agosto de 1994, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por medio del cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial.

Debido a la globalización económica mundial y a que la economía mexicana estaba también en un proceso de internacionalización, con este motivo se presentó una iniciativa de reforma a la LFPPI.

Aún cuando la LFPPI, había constituido un instrumento fundamental para apoyar el proceso de innovaciones tecnológicas en los sectores productivos y comerciales del país con la finalidad de elevar los niveles en la producción y fortalecimiento de las empresas a nivel competitivo en el mercado.

Con la expansión del comercio internacional y de un acelerado avance tecnológico, es obvio que se necesitaba un marco jurídico vigente y eficaz que estableciera las reglas en el intercambio comercio y tecnología, con el objeto de perfeccionar el sistema nacional de propiedad industrial, así como el de darle cumplimiento a los compromisos asumidos por el país con la firma del TLCAN, se reforma la hasta entonces vigente LFPPI.

Finalmente esta ley pretendió en su momento dar una mayor seguridad jurídica al sistema de propiedad industrial, así como el de consolidar la infraestructura administrativa que se dio al crear el IMPI.

### 5.1.1. En el objeto de protección.

En materia de patentes, las modificaciones que se hicieron fueron específicamente las relacionadas con la materia viva, al señalar las invenciones patentables con las características novedosa, resultante de una actividad inventiva y de aplicación industrial, exceptuando, a los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales; material biológico y genético, tal como se encuentra en la naturaleza; las razas animales; el cuerpo humano y las partes vivas y las variedades vegetales.

Derogando así el artículo 20 de la LPI que preveía conjuntamente lo que era y lo que no era patentable; por lo que en el artículo 16 de la misma ley, se establecen los requisitos que debe cumplir una invención patentable así como supuestos que quedan excluidos de la patentabilidad.

Sin embargo para el caso de las variedades vegetales, aun cuando quedan excluidas de la posibilidad de ser patentadas, con las reformas se previó la obligación por parte del IMPI para seguir recibiendo las solicitudes de variedades vegetales o de derecho de obtentor, en tanto se expidiera la ley que reglamentara esta figura jurídica; esto con la finalidad de asumir el compromiso obtenido con la firma del TLCAN para dar cumplimiento a lo convenido en la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV).

Por su parte, con las reformas se permitió establecer que aun cuando una invención fuera publicada o divulgada o introducida en el mercado, esta divulgación no afectaría su característica de novedad, siempre y cuando la solicitud de la patente no se realizara después de 12 meses una vez que se hubiera presentado la solicitud.

Sin embargo las reformas también fueron en el sentido en que "las invenciones que puedan protegerse por medio de un diseño industrial o de un modelo de

utilidad deberán cumplir con el requisito de novedad absoluta, a fin de evitar que invenciones que ya son del dominio público en otros países sean nuevamente susceptibles de protección en el nuestro".<sup>86</sup>

En cuanto a las patentes la duración de su vigencia es la misma que la establecida en la LFPPI, es decir de 20 años; en cuanto a los modelos de utilidad será de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud; en tanto que para los diseños industriales será de 15 años a partir de la fecha de solicitud.

Aun cuando desde la LFPPI el secreto industrial ya era protegido, con la LPI, se amplía la protección de este hacia los aspectos de las innovaciones que legalmente no pudieran ser patentados por las empresas; se puede decir que el secreto ampara conocimientos tecnológicos normalmente complementarios a los difundidos en documentos de patentes.

#### 5.1.2. Tramitación de las patentes.

La tramitación de la patente se inicia con la presentación de la solicitud, así como los documentos anexos a esta, es decir la solicitud deberá contener el nombre, domicilio y nacionalidad del inventor, del causahabiente y nombre y domicilio del apoderado en su caso; la denominación de la invención; los datos de prioridad en los que se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país.

Con la solicitud deberán anexarse los siguientes documentos: el poder, la cesión, descripción, reivindicaciones, resumen, dibujos, depósito de material biológico si fuera necesario, la copia certificada de prioridad, así como el comprobante del pago de las tarifas correspondientes, además deberá anexar los datos de divulgación, es decir la fecha en que la invención haya sido objeto de divulgación

---

<sup>86</sup> SERRANO MIGALLÓN, op. cit. p. 153

previa a la solicitud; así como los documentos comprobatorios de ésta, como es el medio de comunicación en el que se haya dado a conocer.

La LPI establece con precisión que la fecha de presentación de la solicitud de patente, será la fecha y hora en que la solicitud sea presentada siempre y cuando reúna todos los requisitos que la ley señala así como documentos anexos mencionados anteriormente, ya que en el caso contrario la "fecha de presentación" de la solicitud se tendría a la fecha en que reunieran todos los requisitos mencionados.

Este ordenamiento no se establecía en las leyes anteriores, ya que en aquellas se permitía un plazo para subsanar las omisiones en las solicitudes y seguir teniendo como fecha de presentación la fecha inicial.

Dentro de la tramitación otra modificación que se realizó con la LPI, fue que para el caso de que el IMPI decidiera dividir en varias solicitudes, las solicitudes divisionales no serían objeto de publicación al vencimiento del plazo de 18 meses contados a partir de la fecha de presentación.

En este caso la LPI establece que el solicitante deberá de presentar con las solicitudes divisionales las descripciones, reivindicaciones y dibujos necesarios para cada solicitud.

Por su parte en la LPI se deroga el artículo 51 que establecía que para el otorgamiento de una solicitud en materia nuclear se debía obtener la opinión de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.

"El otorgamiento de una patente relacionada con la energía nuclear, no pone en peligro por sí misma la seguridad nuclear, por considerar que el

otorgamiento o negativa de patentes tampoco aumenta o garantiza los niveles de seguridad nuclear en las instalaciones respectivas".<sup>87</sup>

Es decir que la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias cuenta con los medios jurídicos y reglamentarios para evitar que productos nucleares sean mal utilizados o que afecten la seguridad nuclear, es por ello que se deroga el artículo 51 de la LPI.

Pero el principal cambio que se dio de la LFPPI a la LPI fue que la tramitación de las figuras jurídicas de la propiedad industrial (patentes, modelos de utilidad etc.), se realizaba ante el IMPI y ya no ante la SECOFI, aún cuando el IMPI fue creado en 1993 con la LFPPI fue hasta las reformas de 1994 cuando al Instituto se le dan facultades de autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, entre otras para tramitar y en su caso otorgar patentes y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales.

### 5.1.3. Nulidad y Caducidad de las patentes.

La LPI señala en su artículo 78 los casos por los cuales la patente o un registro son nulos:

En el primer caso se señala que una patente o registro será nula cuando su otorgamiento hubiera sido en contravención de las disposiciones que la ley establece como requisitos y condiciones para su otorgamiento, es decir, que no hubiera reunido los requisitos de patentabilidad; que no fuera una invención o que la solicitud no cumpliera con los requisitos o documentos necesarios para darle trámite.

En el segundo caso se establece que la patente o registro serán nulos cuando se hubieran otorgado en contravención a lo dispuesto por la ley vigente, aquí la

---

<sup>87</sup> Ibidem, p. 118

reforma que se da es en el sentido de que la acción de nulidad que se base en esta fracción no podrá fundarse en la impugnación a la representación legal del solicitante de la patente o del registro.

Por otra parte también será nula cuando el solicitante hubiera abandonado el trámite de la solicitud o bien cuando la patente se hubiera concedido a quien no tuviera derecho para obtenerla o bien el otorgamiento se encontrare viciado ya sea por error o inadvertencia grave.

En este caso las acciones de nulidad que contenía la LFPPI, contaban con cinco años para hacerlas vales pero ya de acuerdo a las reformas, las acciones contenidas en los primeros dos casos mencionados establecidos en la LPI, se pueden hacer vales en cualquier tiempo siempre que sea válida la patente o el registro en tanto que los siguientes casos sólo será posible invocarlos en el término de cinco años.

Por su parte se adiciona el hecho de que cuando la nulidad afectara a una o varias o una parte de una reivindicación, la nulidad sería declarada solo respecto de la reivindicación o reivindicaciones afectadas.

En cuanto a la declaración de nulidad se hace administrativamente pero ya no en la SECOFI sino, ante el IMPI y puede ser de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la federación.

Esta declaración de nulidad destruye de forma retroactiva los efectos de la patente o registro a la fecha de presentación de la solicitud.

En cuanto a la caducidad de los derechos de las patentes o registros prácticamente son los mismos supuestos que la LFPPI señalaba es decir: el vencimiento de su vigencia, caducidad por no realizar el pago de la tarifa prevista

para mantener vigentes los derechos o no haberla realizado dentro de un plazo de seis meses siguientes a la fecha en que debía cubrirse (plazo de gracia).

O bien cuando habiéndose otorgado la primera licencia obligatoria no se hubiera explotado la patente, transcurrido el término de dos años a partir de la fecha de concesión de la licencia. En el caso de que la caducidad opere por el solo transcurso del tiempo no se necesitará que el IMPI haga la declaración administrativa.

Sin embargo en este caso se podrá solicitar la rehabilitación de la patente o registro cubriendo el pago oportuno de la tarifa y en su caso los retardos siempre que éste se realice dentro del plazo de gracia.

## **5.2. Instituto Mexicano de la Propiedad industrial.**

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como ya se había mencionado en el tercer capítulo fue creado por el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial el 10 de diciembre de 1993 como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Aun cuando en un principio fue creado como un órgano de consulta y apoyo técnico de la SECOFI, en materia de propiedad industrial, con las reformas del 2 de Agosto de 1994 a la LFPI creando así la LPI, el IMPI tiene un cambio sustancial al darle facultades para vigilar la aplicación administrativa en sustitución de la SECOFI.

Es así como el IMPI, se establece como el Instituto encargado de la conservación y defensa de los derechos de propiedad industrial, estableciendo mecanismos necesarios para favorecer la creatividad que puede tener aplicación industrial.

El hecho de que se haya creado el IMPI ciertamente puede decirse que es para "cumplir funciones que materialmente pueden considerarse como jurisdiccionales, ya que puede pronunciarse no sólo sobre la validez de los derechos ya constituidos, sino que interviene para imponer sanciones en los casos de infracciones a los mismos, e inclusive, emite dictámenes sobre la existencia de hechos constitutivos de delito".<sup>88</sup>

Es decir, el IMPI está creado para satisfacer las necesidades que en materia de propiedad industrial se van dando a nivel mundial, ya que al hacer una mayor demanda en la calidad de los servicios, el IMPI tendrá que estar actualizado, para poder dar cumplimiento y estar al nivel de otros Institutos extranjeros del mismo fin.

#### 5.2.1. Otorgamiento de facultades para ejercer funciones de autoridad administrativa.

El IMPI está reglamentado por diversos ordenamientos, como es el caso del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994; el Estatuto Orgánico del IMPI, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1994; así como el Acuerdo que Delega Facultades en los directores, subdirectores, jefes de departamento y otros subalternos del Instituto publicado el 5 de diciembre de 1994 en el DOF.

De acuerdo con estos ordenamientos el IMPI será considerado como una autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Dentro de las facultades que el IMPI tiene como autoridad administrativa en la materia son las siguientes:

---

<sup>88</sup> JALIFE DAHER, Mauricio. *Comentarios a la Ley de Propiedad industrial*. Ed. Mc Graw Hill, México 1998, p. 14

En primer lugar según el artículo 6 de la LPI, el IMPI tendrá a su cargo la coordinación entre el Instituto y diversas entidades involucradas con temas de carácter tecnológico y asuntos relacionados con las instituciones que señale la LPI, ya que tiene como finalidad propiciar la participación del sector industrial a través de una política para el desarrollo y aplicación de tecnología, es decir, el IMPI promoverá la participación del sector industrial para que éste a su vez pueda lograr incrementar la calidad, competitividad y productividad de sus productos.

Este precepto es importante debido a que la propiedad intelectual se invoca como presupuesto entre las relaciones comerciales internacionales, ya que estas demandan el mayor reconocimiento que la ley les brinde en estos derechos.

Esta facultad del IMPI para hacer participar a la industria incluso dentro de la investigación de nuevas tecnologías, se da por el hecho de que existen nuevas exigencias respecto de las formas tradicionales de protección en la materia lo cual pretende derivarlo en un fortalecimiento y crear garantías a estas nuevas formas de protección tecnológica.

Otra función más es la de tramitar y en su caso otorgar la patente de invención o el registro de modelo de utilidad, diseño industrial, es decir esta facultad, es la que una oficina de patentes y marcas realizan en cualquier parte del mundo.

El IMPI es el encargado de sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, asimismo formular resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes.

En este sentido, la problemática que pudiera representar los procedimientos contenciosos en materia de propiedad intelectual pudieran resolverse creando un tribunal especializado en la materia que pudiera conocer de los casos que constituyeran una violación a los derechos de propiedad industrial.

El IMPI esta encargado de realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; así como de ordenar y realizar visitas de inspección, requerir información o datos, ordenar y ejecutar medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial, oír en su defensa a los presuntos infractores así como imponer sanciones administrativas en esta materia. Se puede decir que el Instituto está realizando prácticamente las funciones de un tribunal en materia de propiedad intelectual.

El Instituto también podrá designar peritos cuando se requiera, aun cuando designar no precisamente se traduzca como atribución sino que el IMPI puede proponer a determinadas personas la calidad de perito autorizado por los tribunales, también emitirá los dictámenes técnicos cuando le sean requeridos, efectuará diligencias y recabará pruebas para la emisión de éstos.

El IMPI también podrá actuar como depositario, cuando sea designado por la ley en el caso en que dentro de una diligencia se comprobara fehacientemente la comisión de una infracción administrativa o de algún delito.

El IMPI también tiene la facultad de sustanciar y resolver los recursos administrativos que se interpongan contra las resoluciones que emita, en este caso sólo se prevé el recurso de reconsideración de la negativa del otorgamiento de una solicitud de patente.

Otra facultad del Instituto es la de fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial, sin embargo la LPI no contiene disposición alguna para resolver por la vía del arbitraje los conflictos propios de la materia.

La publicación legal a través de la Gaceta, la cual es una función trascendental ya que hace la publicación de los actos y derechos de la propiedad industrial del país.

"Por medio de la Gaceta no sólo genera el efecto trascendental de que se inicie el cómputo de diversos términos señalados por la LPI, para la impugnación de los derechos regulados por ésta sino que se surte la consecuencia fundamental de que se considere que los terceros han tenido conocimiento de la constitución del derecho".<sup>89</sup>

Otra atribución importante es el hecho de difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad industrial, esta función la ha desarrollado a través de cursos, seminarios a personas interesadas en los temas.

Promoverá las creaciones de invenciones de aplicación industrial, apoyándola a través del desarrollo y explotación en la industria y el comercio, impulsando la transferencia de tecnologías es decir, extender la duración de las ventajas económicas de la innovación como recompensa para el inventor, estimulando de esta manera nuevas innovaciones.

También creará programas por los cuales se otorguen estímulos y apoyos para la protección de la propiedad industrial, con la finalidad de desarrollar y facilitar la aplicación de la tecnología mexicana en las actividades económicas, es decir, a través de la información tecnológica, crear una vinculación empresa-propiedad industrial para lograr mejores resultados.

Para ello deberá mantener una información actualizada sobre las publicaciones de invenciones patentadas en México y en el extranjero, realizará investigaciones sobre el estado de la técnica en el sector industrial y promoverá la cooperación internacional a través del intercambio de personal y de información con oficinas extranjeras de patentes, asimismo participará en los foros internacionales organizados con motivo de esta materia.

---

<sup>89</sup> Idem

El IMPI se encargará de preparar al personal para especializarlo en materia de propiedad industrial ya que también actúa como un órgano de consulta o asesor tanto de instituciones públicas como privadas, esto a través de la coordinación de unidades competentes de la Secretaría de Economía en las negociaciones de materia de propiedad industrial.

Como hemos visto, el IMPI tiene amplias facultades para llevar a cabo una buena política que tienda a mejorar la materia de propiedad industrial en México, así como para apoyar y proteger los derechos que de ésta se derivan, ya que la información que se recaba en el Instituto puede revelar aspectos importantes respecto de la situación tecnológica de una empresa, inclusive de un país al permitir que dicha información genere una evolución en el sector empresarial o industrial

#### 5.2.2. Modificaciones en el procedimiento Administrativo.

"El tiempo es un factor determinante para obtener y conservar la titularidad de un derecho de propiedad industrial de ahí que la iniciativa contenga precisiones en relación con la fecha de presentación de una solicitud y los efectos que la misma produce en relación con otras solicitudes".<sup>90</sup>

Esta cita es importante ya que se refiere al señalamiento que la ley hace para establecer la fecha de presentación es decir, la fecha y hora en que se presenta la solicitud de patente, esta fecha de prelación establece el derecho a que la solicitud presentada en primera instancia deba ser estudiada y resuelta antes que cualquier solicitud posterior.

---

<sup>90</sup> SERRANO MIGALLÓN, op. cit. p.133

Por su parte la LPI con el fin de realizar una simplificación en el proceso administrativo establece que el solicitante, cuando no hubiera cumplido todos los requisitos que la ley señala para presentar la solicitud, se le concederá un plazo de dos meses para cubrir esos requisitos sin necesidad de que medie solicitud, pero sí comprobando el pago de la tarifa del mes en que se de cumplimiento, así lo que se deroga con la reforma es la solicitud de prórroga, es decir la ley concede dos meses de plazo para cumplir con los requisitos necesarios para la publicación y el pago de tarifa, si vencido este plazo no los cubre entonces sin previa solicitud de prórroga se le conceden dos meses más para cubrirlos, lo cual ahorraría el paso de la solicitud y su concesión.

Por su parte la LPI deroga el requisito de reciprocidad para el reconocimiento de prioridad, este requisito lo contenía la LFPPI en el artículo 41 fracción IV lo cual generaba una carga administrativa al solicitante el hecho de demostrar la reciprocidad existente entre cada país.

Como ya se había mencionado, se elimina lo relativo al requerimiento de opinión a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias lo relativo a la concesión de patentes relacionadas con energía nuclear.

Se adiciona en la LPI el hecho de permitir la aceptación de enmiendas voluntarias hasta antes de la resolución del Instituto sobre el otorgamiento o negativa de la patente, sin que dichas enmiendas prevean mayor alcance al del contenido en la solicitud original.

Como lo establece en su primer artículo la LPI al señalar que la aplicación administrativa de la ley corresponde al Ejecutivo federal por conducto del IMPI "ya que el Instituto cumple funciones que materialmente pueden considerarse como jurisdiccionales, ya que pueden pronunciarse no sólo sobre la validez de los derechos ya constitutivos, sino que intervienen para imponer sanciones en los

casos de infracción a los mismos, e inclusive, emite dictámenes sobre la existencia de hechos constitutivos de delitos".<sup>91</sup>

En este sentido puede decirse que se le ha otorgado mayor independencia para poder lograr los objetivos establecidos con una mayor eficiencia dado su naturaleza descentralizada.

En el caso de procedimiento de declaración de infracción administrativa la ley establece como novedad el hecho de que en la misma resolución se imponga la sanción cuando ésta sea procedente. Por su parte dentro de las medidas provisionales "en los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege esta ley, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas".<sup>92</sup>

Este precepto se puede decir fue una de las reformas más significativas ya que la existencia de medidas provisionales que permitan tomar acciones al inicio del litigio son necesarias para impedir que se continúen violando los derechos de la propiedad industrial o bien que se siga dando un competencia desleal.

Las medidas provisionales que establece la LPI en su artículo 199 bis son principalmente:

-El retiro de circulación de mercancías, esta sin duda es una facultad que la autoridad realiza para hacer cesar los actos violatorios de derechos de propiedad industrial.

-El retiro de circulación de objetos, utensilios, anuncios, es decir aquí se detalla qué tipo de mercancías son las que van a ser objeto de retiro del mercado.

---

<sup>91</sup> JALIFE DAHER, op. cit. p15

<sup>92</sup> Ley de propiedad industrial artículo 199

-Prohibición de comercialización, esta prohibición se dio en el sentido de algunas veces habiéndose practicado el aseguramiento de mercancías infractoras, el demandado continuaba produciendo productos para sustituir a las que habían sido aseguradas.

-Aseguramiento de mercancías, en el caso del artículo 211 de la LPI su señalamiento es procedente, simplemente verificando en el momento de la inspección la existencia de flagrancia, en tanto que en el artículo 199 bis1, establece diferentes requerimientos para que proceda el otorgamiento de las medidas provisionales como por ejemplo el otorgamiento de previa fianza.

-Orden general de suspensión, es decir, que este precepto este orientado el presunto infractor o los terceros a suspender los actos violatorios, y finalmente la clausura.

Por su parte, la LPI establece los requisitos para las medidas provisionales y la contrafianza; en principio se requerirá que se acredite la titularidad del derecho ya sea originaria o derivada al licenciatario, la existencia de una violación o de una inminente a su derecho; o bien la posibilidad de sufrir un daño irreparable o del temor fundado que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.

Otro requisito es el otorgamiento de fianza para garantizar la imposición de las medidas provisionales, también debe proporcionar información que permita no caer en confusión o error, respecto de la negociación o productos presuntos responsables como infractores.

Por su parte también se establece que las personas a quien se le hubiera aplicado una medida provisional se le otorga un plazo de 10 días para que presente ante el Instituto las observaciones que tuviera respecto de dicha medida, y el Instituto puede modificar los términos de la medida según las observaciones presentadas.

En tanto que el solicitante de las medidas provisionales será responsable de los daños y perjuicios que hubiere causado a quien le fue aplicado dichas medidas en los siguientes casos:

Quando el IMPI por resolución definitiva sobre el fondo determinará que no existió violación ni amenaza de violación en los derechos del solicitante, o bien cuando dentro del plazo de 20 días contados a partir de la ejecución de la medida no se hubiere solicitado la medida provisional o no se hubiere presentado la demanda o solicitud de declaración administrativa de infracción.

En cuanto a la disponibilidad de la fianza y de la contrafianza, el artículo 199 bis 4, establece que el Instituto podrá a disposición del afectado la fianza o contrafianza serán puestos a disposición del afectado cuando se resuelva el procedimiento de declaración administrativa de infracción, sin embargo el artículo 199 bis3 fracción I, establece que el solicitante de las medidas será responsable de daños y perjuicios que se causen a su destinatario, al quedar firme la resolución definitiva, aquí podría haber un poco de confusión en la redacción de ambos artículos de cuando se pueda disponer de la fianza, ya sea en el primer caso al resolver el procedimiento de declaración administrativa o bien cuando ésta la resolución definitiva quede firme.

En cuanto al levantamiento o definitividad de las medidas el artículo 199 bis 5 establece que el IMPI decidirá en la resolución definitiva del procedimiento de declaración administrativa de infracción, sobre el levantamiento o definitividad de las medidas adoptadas.

"Respecto de la posibilidad de acordar su levantamiento, queda claro que ello es procedente para el caso de que de se decrete la no comisión de infracciones administrativas, sin embargo, para el caso de que la infracción se hubiere cometido, es claro que las medidas provisionales no pueden adquirir la calidad de "permanentes".<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> JALIFE DAHER, op.cit. p.437

Es evidente que la mercancía no puede conservarse bajo aseguramiento de forma definitiva ya que esta medida podría afectar no sólo a la persona a quien se le hubiera impuesto la medida sino también a quien lo hubiera solicitado, por lo que sería viable destruir o retirar la marca de los productos, pero no conservarla bajo aseguramiento, ya que la naturaleza de estas medidas son de transitoriedad de forma que tengan eficacia sólo durante la tramitación del litigio.

Por su parte al aplicarse alguna medida provisional deberá cuidarse que ésta no viole algún secreto industrial o que constituya un medio para realizar competencia desleal.

En tanto que la documentación relativa a la medida provisional el solicitante sólo podrá utilizarla para iniciar el juicio correspondiente o para exhibirla en los autos de los procesos en trámite teniendo la prohibición de usarla o divulgarla a terceros.

Esto con la finalidad de que los documentos resultado de la práctica de las medidas pueda hacerse constar cierta información confidencial cuya utilización debe restringirse.

Por su parte la LPI establece la obligación del IMPI para buscar la conciliación de intereses involucrados en el procedimiento de declaración administrativa de infracción, aun cuando la LPI no contiene disposiciones que expresen la posibilidad de dar por concluido un procedimiento contencioso establecido en la ley, a través de un acuerdo por las partes, es claro que la LPI establece la intervención del IMPI como mediador para que en cualquier momento de la conciliación de los intereses de las partes.

### **5.3. Delitos y sanciones.**

En la LPI la tendencia fue despenalizar algunas conductas para regularlas como infracciones administrativas, esto derivado de un complejo y largo proceso penal que en algunas ocasiones no es lo más apto para resolver el tipo de situaciones concretas que se presentan en las violaciones a los derechos de propiedad industrial, por lo que con esta ley pretende tratarse dichas conductas bajo el esquema de las infracciones administrativas, lo cual puede permitir una mayor agilidad en el proceso y la imposición de sanciones económicas que van más de acuerdo con el carácter comercial de estos derechos.

En general los supuestos de infracción administrativa son muy amplias por lo que sólo por brevedad, se mencionarán las infracciones relativas a las violaciones relacionadas con patentes.

En el primer caso de infracciones administrativas se da el supuesto general de competencia desleal, es decir, queda la prohibición de realizar actos que vayan contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria comercio y servicios que impliquen competencia desleal.

En tanto que en el artículo 5 Constitucional se fundamenta la libertad de comercio, la competencia desleal según Barrera Graf en su Diccionario Jurídico Mexicano dice que la prohibición general de la competencia desleal en nuestro sistema legal no está contenida en una ley interna sino más bien en un tratado internacional como el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial del 20 de marzo de 1883.

Por su parte la LPI establece también como infracción administrativa el hecho de hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo fueran.

En los casos de las marcas serán infracciones administrativas por falsa indicación de marca registrada, uso ilegal de marca confundible, uso ilegal de marca como nombre comercial o denominación social, uso ilegal de nombre comercial, uso de marcas no registrables, uso ilegal de marca, nombre comercial y denominación social, uso ilegal de aviso comercial, uso ilegal de nombre comercial, uso ilegal de marca, comercialización de productos con marca ilegal, alteración de marca, uso ilegal de denominación de origen.

La LPI establece actos estimados como ilícitos que aún cuando no se vinculan a algunas de las figuras tuteladas por esta ley se establecen como infracciones administrativas el hecho de inducir a confusión o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente que son legales:

- La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
- que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencia o autorización de un tercero;
- que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;
- que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen induciendo a un error de origen geográfico del producto.
- el desprestigiar a un competidor ya sea por sus servicios, productos o establecimiento es también causa de infracción administrativa,
- el hecho de fabricar o elaborar, vender o utilizar productos patentados o registrados de modelo de utilidad o diseño industrial sin el consentimiento o sin licencia del titular, así como el reproducir o imitar los diseños industriales sin consentimiento del titular o sin licencia son causas de infracción administrativa.

Estas infracciones administrativas serán sancionadas por una multa hasta por el importe de 20 000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en la LFPPi la multa era sólo hasta el importe de 10 mil días de salario mínimo. También podrá imponerse una multa adicional por cada día que persista la infracción que sería hasta por el importe de 500 días de salario mínimo, que según el artículo 78 del Reglamento se impone cuando persiste la infracción administrativa, es decir una vez que se hubiera notificado la resolución en la que se sanciona dicha infracción y hubiera expirado el plazo concedido por el IMPI en el que el infractor demostrara haber cesado en la comisión de la infracción sancionadas.

En cuanto a la imposición de las multas no hay un precepto que establezca el criterio para precisar el monto exacto de la multa para cada caso concreto, por lo que se entiende que quedará a discrecionalidad del Instituto imponer dichas multas.

Sin embargo, el Reglamento de la LPI en el artículo 75 establece que el cálculo del salario mínimo general vigente para el D.F., se hará en la fecha de comisión de la infracción y que para el caso de infracciones continuas el cálculo corresponderá al día en que el Instituto tuvo conocimiento de la infracción.

También podrá sancionarse con clausura que podrá ser temporal de hasta por 90 días o bien clausura definitiva, o en su caso arresto administrativo hasta por 36 horas.

Para la imposición de estas sanciones debe de tomarse en cuenta el carácter intencional del acto u omisión constitutiva de la infracción, las condiciones económicas del infractor, así como la gravedad de la infracción y el perjuicio ocasionado.

En el caso del pago de daños y perjuicios la LPI introduce con las reformas, que la reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta ley no podrán ser inferior al 40% del precio de venta al público de cada producto o de la prestación del servicio que haya implicado la violación. Es decir, aquí se establece un parámetro por el cual se pueda reclamar la indemnización que deriva de algún ilícito de propiedad industrial.

En cuanto a los delitos, el primer supuesto es la reincidencia de la mayor parte de los supuestos considerados como infracciones administrativas que se han mencionado anteriormente y que se encuentran establecidos en el artículo 23 fracciones, II-XXII, sancionados penalmente, una vez que la primera sanción administrativa hubiera quedado firme.

Se puede entender como reincidencia "cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción".<sup>94</sup>

En cuanto a delitos en materia de marcas se prevé el de falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial.

En tanto que para el secreto industrial se dan tres supuestos en la LPI:

-revelar el secreto industrial que conozca con motivo de su trabajo, sin consentimiento de quien guarde el secreto industrial, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para terceros o bien con la finalidad de perjudicar a quien lo guardara.

-Apoderarse de un secreto industrial sin derecho o sin consentimiento con la finalidad de obtener beneficios económicos.

---

<sup>94</sup> Ley de Propiedad Industrial, artículo 218

-Usar dicha información con el mismo fin de los dos supuestos anteriores.

Los delitos previstos anteriormente se perseguirán por querrela de parte ofendida. En cuanto a la sanción por el delito no se realizó ninguna reforma es decir, se impone de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien o diez mil días de salario mínimo general vigente en el D.F.

Aquí lo que podría llamar la atención es que el monto de la pena económica es menor a la prevista para los casos de infracción administrativa.

Para que se ejerza la acción penal en el caso de las reincidencias a las infracciones administrativas y para el caso de falsificación de marcas la LPI prevé que el Instituto emita un dictamen técnico sin prejuzgar las acciones civiles o penales, sin embargo aun cuando el dictamen que emite el IMPI no tiene el carácter de vinculante para el Ministerio Público, sí puede considerarse como definitivo pues tiene un peso notable en la determinación del ejercicio de la acción penal, al tener el IMPI la calidad de experto en la materia de propiedad industrial.

De forma independiente del ejercicio de la acción penal el perjudicado podrá demandar del infractor la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos de acuerdo a lo mencionado anteriormente respecto de este tema.

## **CONCLUSIONES.**

Se ha intentado demostrar que en la medida que la producción de mercancías se intensifica para reducir costos y generar mayores ganancias, la introducción de innovaciones tecnológicas se convierte en una necesidad apremiante de las empresas en competencia en el mercado. Esto trae como consecuencia que sean creadas, a la vez, nuevas figuras jurídicas que tengan como objetivo una mayor protección sobre el derecho y exclusividad en el uso y explotación de las innovaciones tecnológicas en el ámbito de la concurrencia en el mercado.

En consecuencia, las conclusiones a las que podemos llegar son:

1. Los avances tecnológicos y la concentración del poder económico no están desligados, ya que las empresas en todo momento buscan tener avances o innovaciones tecnológicas, así como una mayor y mejor protección de éstas a través de las figuras reguladas en la propiedad industrial para mantenerse competitivas en el mercado no sólo interno sino mundial.

2. A partir de avances tecnológicos sobre todo en el campo de la biotecnología, microelectrónica y genética, se va haciendo necesaria una revisión continua de las legislaciones de propiedad intelectual a nivel mundial con la finalidad de ir actualizando su regulación, incluso de crear nuevas figuras jurídicas que vayan protegiendo esas innovaciones con la finalidad de evitar que esas invenciones de una materia tan importante como puede ser la genética se usen de forma equivocada.

3. En cuanto al ámbito nacional, se concluye que el potencial de México hacia el extranjero es su mercado de poco más de 100 millones de personas, así como el 12 por ciento de biodiversidad con el que cuenta, y que con un marco jurídico en materia de propiedad industrial más confiable, hace que los países extranjeros se

interesen en introducir sus mercancías, así como en el establecimiento de un sistema de bioprospección dentro del territorio nacional.

4. Sin embargo y aun cuando en México las leyes de propiedad industrial se consideren de primer nivel, es desafortunado señalar que las empresas o institutos mexicanos sólo patentan menos del cinco por ciento de las otorgadas por el IMPI, en tanto que alrededor del 95 por ciento de patentes concedidas es en su mayoría a personas o empresas extranjeras, principalmente a empresas Estadounidenses.

5. Los sectores en los que más se patenta en México, son el sector químico, eléctrico-electrónico, maquinaria no eléctrica y transportes.

6. Por su parte, a cerca de la Ley de Invenciones y Marcas, se puede señalar que era un ordenamiento orientado a tratar de estimular y dotar de una base tecnológica suficiente a nuestro país, dejando de lado la dependencia con el extranjero.

7. Dentro del marco jurídico de la Ley de Invenciones y Marcas, su objetivo fundamental fue el de dotar de facultades amplias al Estado para que éste interviniera en los procesos de inversión y transferencia de tecnología, lo que redundaba en procedimientos más costosos y largos así como el de atenuar los derechos de propiedad industrial correspondientes a los titulares de los mismos.

8. En tanto que la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial fue creada para apoyar y alcanzar niveles de cobertura en los derechos de propiedad industrial que se exigían en el ámbito internaciona].

9. Con la LFPPI, no sólo se establece una defensa adecuada de los derechos, sino que se dan los cambios necesarios para llevar una apertura comercial que desemboca en la firma de un Tratado de Libre Comercio entre Los Estado Unidos de América, Canadá y México.

10. Ante esta Ley se limita notablemente la intervención del Estado en los procesos de transferencia de tecnología, se reduce la materia no patentable y se crea un marco institucional adecuado para la materia, que permite la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como un órgano descentralizado encargado de llevar la difusión y protección de los derechos de propiedad industrial.

11. El nivel de competencia mundial ante la cual nos hemos abierto y la trascendencia del conocimiento que se adquiere vía desarrollo tecnológico como medio para adquirir ventajas competitivas, demanda el reconocimiento y la necesidad de proteger la propiedad industrial de forma clara y decisiva.

12. La creación del IMPI, es un evento trascendental en la consolidación de la propiedad industrial como materia fundamental para el desarrollo tecnológico nacional, ya que este Instituto viene a cumplir con los objetivos planteados en la LFPPPI, LPI así como en los estándares internacionales establecidos para cada oficina de patentes.

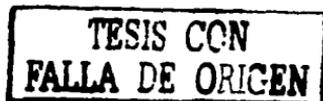
13. El IMPI, es la autoridad máxima en la materia, a quien incluso puede cumplir funciones que podrían considerarse como jurisdiccionales, ya que puede pronunciarse no sólo sobre la validez de los derechos ya constituidos, sino que interviene para imponer sanciones en los casos de infracción a los mismos así como la emisión de dictámenes sobre la existencia de hechos constitutivos de delitos.

14. La ley actual está al nivel de los estándares internacionales, sin embargo, debería introducirse un sistema que permita frenar o regularizar la desenfrenada búsqueda de recolección, compra y robo de la diversidad biológica en México a través de la bioprospección que llevan a cabo las empresas transnacionales en el país para después patentarla.

15. La evolución patentaria se basa fundamentalmente en tres puntos.  
primero desde el punto político; atendiendo a la política tecnológica que cada país desarrolla internamente, y a la política tecnológica que se lleva a cabo de forma global.  
segundo desde un punto económico, es decir el grado de innovaciones o patentes que se desarrollan dentro de una empresa que le permite ser competitivo.  
tercero desde un punto jurídico es decir el grado de protección que se le otorgan a los derechos de propiedad industrial

## BIBLIOGRAFÍA.

- ❑ ABOITES, Jaime y Manuel SORIA. Innovación, Propiedad Intelectual y Estrategias tecnológicas, UAM-Porrúa, México 1999.
- ❑ ARIAS PÉREZ-ILZARBE, Esther. Las patentes como fuente de información tecnológica, el papel de la oficina Española de patentes y marcas, Ed. OEPM, España 1998.
- ❑ BAUCHE GARCADIAGO, Mario. La Empresa nuevo derecho industria, contratos mercantiles y sociedades mercantiles, Porrúa, 2ª ed., México 1983.
- ❑ BECERRA RAMÍREZ, Manuel. Compitador, Derecho de la propiedad intelectual, UNAM, México 2000.
- ❑ CARDERO, María Elena. Qué ganamos y qué perdimos con el TLC, Ed. Siglo XXI-UNAM, México 1996.
- ❑ ESCORSA CASTELLS, Pere y Jaume VALLS PASOLA. Tecnología e innovación en la empresa, dirección y gestión, Ed. UPC, España 1997.
- ❑ GARCÍA MORENO, Víctor Carlos. Comentarios a la nueva Ley Mexicana de Inventiones y Marcas, Revista de la Facultad de Derecho México, Núm. 103 y 104, T. XXVI, julio-diciembre 1976.
- ❑ GARCÍA MORENO, Víctor Carlos. Divulgaciones sobre temas de propiedad intelectual, Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, años III, núm. 9 Septiembre-Diciembre 1988.
- ❑ JALIFE DAHER, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Ed. Mc Graw Hill, México 1998.
- ❑ JUÁREZ PAPAS, Jorge. La competencia desleal en el marco de la propiedad industrial, Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, año III, núm. 9, Septiembre-Diciembre 1988.
- ❑ OCDE. Propiedad intelectual, transferencia de tecnología y recursos genéticos, Ed. Publicaciones OCDE, México 1997.
- ❑ PENROSE, Edith. La Economía del sistema internacional de patentes, Ed. Siglo XXI, México 1974.
- ❑ PÉREZ MIRANDA, Rafael. Propiedad industrial y competencia en México, un enfoque de derecho económico, Porrúa, 2ª ed., México 1999.



- PÉREZ MIRANDA, Rafael, Fernando SERRANO MIGALLÓN. Tecnología y derecho económico producción, apropiación y transferencia de tecnología. Ed. Porrúa, México 1982.
- RANGEL MEDINA, David. Derecho intelectual. Ed. Mc Graw Hill, México 1988.
- RANGEL ORTIZ, Horacio. Análisis de las reformas de 1986 y la Ley de Inventiones y Marcas de 1975 en materia de patentes. Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, año III, núm. 9, Septiembre-Octubre 1988.
- SERRANO MIGALLÓN, Fernando. La propiedad industrial en México. Ed. Porrúa, México 2000.
- SOLLEIRO, José Luis. En Políticas públicas en Biotecnología: propiedad Intelectual. Ed. ASA, USB, CambioTec, México.
- VEGA CÁNOVAS, Gustavo. Coordinador. México ante el libre comercio con América del Norte. Colegio de México, 2ª ed., México 1992.
- VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. La propiedad Intelectual. Ed. Trillas, México 1998.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

## ANEXOS.

- ❑ Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976.
- ❑ Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1988.
- ❑ Ley sobre el registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1972.
- ❑ Decreto de reformas a la Ley de Invención y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 1987.
- ❑ Ley de fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991.
- ❑ Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1993.
- ❑ Ley de la Propiedad Industrial, reformada en agosto de 1994.
- ❑ Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994.
- ❑ Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 1999.
- ❑ Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial de Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994.
- ❑ Tratado de Libre Comercio de América del Norte, resumen, comercio exterior, suplemento, septiembre de 1992.
- ❑ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, [http// www.wipo.org/about-wipo/es](http://www.wipo.org/about-wipo/es).

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**