



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
ARAGÓN

“NECESIDAD DE MODIFICAR LOS PLAZOS EN EL
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LA PATENTE ANTE
EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL.”

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADOS EN DERECHO
P R E S E N T A N:

ACEVEDO PÉREZ IRENE JAZMÍN
Y
HERNÁNDEZ LUNA LUIS ERNESTO

ASESORA:
MAESTRA DIANA SELENE GARCÍA
DOMÍNGUEZ



FES Aragón

San Juan de Aragón, Estado de México, marzo de 2009.



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.

AGRADECIMIENTOS

A Dios, por permitirnos vivir con plenitud este logro al lado de todos nuestros seres amados.

A nuestros padres, por brindarnos todo su amor y por sus sacrificios que hicieron de nosotros las personas que ahora somos.

A la Universidad Nacional Autónoma de México, por difundir el conocimiento y brindar apoyo para que la gente se prepare y se supere.

A nuestros maestros, por su convicción en que la educación puede hacer del hombre un mejor ser y por transmitirnos sus conocimientos y experiencia.

A nuestra asesora la Maestra Diana Selene García Domínguez, por la orientación que nos brindó durante la elaboración del presente trabajo.

Y en especial a todos nuestros seres amados y familiares, por su apoyo y por la fe que siempre han tenido en nosotros.

A todos ustedes...

GRACIAS POR SIEMPRE.

ÍNDICE

Pág.

INTRODUCCIÓN. ----- |

CAPÍTULO I “CONCEPTOS Y GENERALIDADES”

1.1 Derechos Intelectuales.-----1

1.2 Invento-----15

1.3 Término y plazo, su distinción.-----21

1.4 Tercero. -----23

1.5 Monopolio.-----25

1.6 Derecho de Exclusividad. -----26

1.7 Patente. -----30

1.8 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.-----36

CAPÍTULO II “MARCO HISTÓRICO NORMATIVO DE LA PATENTE EN MÉXICO”

2.1 Cortes Españolas. -----39

2.2 Ley de 7 de mayo de 1832.-----45

2.3 Ley del 7 de junio de 1890.-----47

2.4 Ley de Patentes de Invención del 25 de agosto de 1903.-----	50
2.5 Ley de Patentes de Invención del 26 de junio de 1928.-----	---57
2.6 Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942.-----	68
2.7 Ley de Invenciones y Marcas del 30 de diciembre de 1975.-----	---79
2.8 Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes.-----	93

CAPÍTULO III
“CUERPOS NORMATIVOS EN VIGOR DE LA PATENTE MEXICANA”

3.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.--	97
3.2 Ley de la Propiedad Industrial.-----	99
3.3 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.-	104
3.4 Ley Federal de Variedades Vegetales de 3 de octubre de 1996.-----	-106

CAPÍTULO IV
“LA PATENTE EN EL DERECHO COMPARADO”

4.1 Chile.-----	110
4.2 Estados Unidos.-----	117

4.3 Europa.-----	129
------------------	-----

CAPÍTULO V
“MODIFICACIÓN AL PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UNA PATENTE”

5.1 Procedimiento tardío.-----	141
--------------------------------	-----

5.1.1 Plazo con el que cuenta el IMPI para la publicación de la solicitud de un registro tratándose de patente. -- -----	143
---	-----

5.1.2 Falta de un término fijo para el posible reclamo de terceros con mejor derecho.-----	145
---	-----

5.2 Disminución en la vigencia del derecho de uso, goce y disfrute. ----- --148	
--	--

5.3 Modificación al Artículo 52 de la Ley de la Propiedad Industrial.----- -150	
--	--

5.4 Reglamentación sobre un tercero que se crea con mejor derecho sobre la creación; y el establecimiento de un plazo en el cual pueda ejercitar su derecho.-----	153
---	-----

5.4.1 Ventajas.-----	156
----------------------	-----

CONCLUSIONES.-----	159
--------------------	-----

ANEXO I.-----	161
---------------	-----

ANEXO II.-----	165
----------------	-----

ANEXO III.-----	173
-----------------	-----

INTRODUCCIÓN

En la vida diaria del hombre se presentan cuestiones que ponen a prueba no sólo la capacidad de adaptación y sobrevivencia del mismo, sino que a su vez, le requieren del desarrollo de medios que le permitan llevar a cabo los mismos. Las teorías de la evolución marcan como máxima la capacidad de adaptación que tienen las especies para poder asirse a los medios en los cuales viven. El ser humano, debido a la capacidad inventiva que le acompaña ha logrado revertir en cierta forma lo anterior, adaptando su propio medio a él, generando para esto tecnologías que le permitan una vida más cómoda y una pronta adaptación al medio.

Al inicio el hombre desarrollaba las tecnologías por necesidad y debido a ello las compartía con su comunidad, trascendiendo éstas a otros asentamientos humanos próximos; pero con el surgimiento de la moneda, desarrollo de las naciones y la necesidad de proteger lo que se consideraba propio, las invenciones fueron reservadas únicamente para la nación a la cual perteneciera el creador, y los países que quisieran valerse de ellas debían cubrir las cuotas que las naciones poseedoras le señalaran a efecto de brindarle la tecnología requerida.

Lo anterior generó que los países que necesitaban de las invenciones pero que no quisieran o no pudieran cubrir el pago de los derechos exigidos, desarrollaran el espionaje y el robo de las invenciones deseadas, lo que produjo desconcierto y temor por parte de los inventores por dar a conocer sus creaciones. La forma de solucionar lo anterior fue creando convenios en los cuales se tutelaban los derechos que tenían los inventores respecto de las tecnologías desarrolladas, lo que dio paso a la formación de normas protectoras de los derechos intelectuales y a la institución de formas de protección a los mismos como lo es la patente.

En la actualidad cada país cuenta con legislaciones propias que son aplicables para el caso en que un inventor desee proteger sus creaciones por medio de las patentes, debiendo para ello llevar a cabo un procedimiento, en el cual, tendrá que cubrir una serie de requisitos y exhibir tantos documentos como le sean exigidos en la nación en que pretenda proteger su invención. En todo caso la invención

patentada en una nación no sólo es protegida en el territorio de aquélla, sino que debido a convenios y tratados a nivel internacional, una invención patentada puede ser reconocida en otras naciones y con ello estar protegida dentro de la misma y de esta forma salvaguardar los derechos de su creador.

El propósito del presente trabajo es estudiar el procedimiento que se debe llevar para la obtención de un medio de protección a la industria como lo es la patente, así como la legislación aplicable en estos casos dentro del territorio Nacional Mexicano. Para lo cual, se retomarán algunos conceptos que son aplicables dentro del tema de estudio con la finalidad de brindar una mejor comprensión de lo expuesto y de la investigación realizada; asimismo se retomarán las legislaciones que sirvieron como base de las instituciones y figuras que tutelan en la actualidad los derechos intelectuales e industriales en el territorio mexicano; por último, en una comparación con diversos sistemas de concesión de patentes con los que en la actualidad se rigen algunas otras naciones, se analizará el propio en la nación mexicana y se realizarán propuestas para su actualización y su mejoramiento.

Para el desarrollo del presente estudio fue necesaria la aplicación de diversas técnicas de investigación como lo es la documentación para analizar las fuentes históricas de la figura que se estudia, acercamientos ante las oficinas y representantes del IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) que es la oficina pública encargada de conocer todo lo relativo en materia de patentes en México, este acercamiento se dió por medio de la entrevista a efecto de conocer la situación actual y las circunstancias que envuelven a la patente en el territorio mexicano.

Durante el desarrollo de la investigación se aplicó la metodología en diversas ramas o formas como lo son, entre otros, el análisis; puesto que hubo que tomar en cuenta las causas y los efectos de la patente, es decir, sus antecedentes y las consecuencias que trae patentar una invención, lo anterior a efecto de poder comprender mejor el tema de estudio al conocer los acontecimientos que dieron origen a la patente así como sus alcances; de igual forma se aplicó el método histórico, puesto que va de la mano con el método anterior para poder conocer lo que

servió como base para la formación de las instituciones con las que se cuenta actualmente en materia de patentes en México, pudiendo de esta forma, comprender sus labores, funcionamiento y la forma en que fueron evolucionando hasta la actualidad; la síntesis resultó de utilidad en la aplicación de los métodos anteriores, pues permitió tomar apuntes de importancia que permitieran brindar al lector una noción rápida y precisa de algunas características de la patente, tanto históricas como contemporáneas, esperando con ello brindar una mejor comprensión del tema.

Siguiendo con lo anterior, al inicio del trabajo se empleó el método deductivo, pues se partió de lo general que se encuentra comprendido por los derechos intelectuales y se fue desarrollando a lo particular que representa la figura de la patente. Por otra parte, al final del mismo los métodos aplicados fueron el comparativo, el exegético y el jurídico; el primero de ellos fue útil para contrastar las formas en que se lleva a cabo el mismo procedimiento en diferentes naciones, lo que trajo como consecuencia el conocimiento de aspectos que pudieran ser útiles en el sistema de concesión mexicano para perfeccionarlo; los últimos se utilizaron con la finalidad de interpretar el derecho aplicable en la actualidad con la finalidad de corregir las problemáticas encontradas durante el desarrollo de la investigación y para tratar de brindar una solución aplicable, regulando para ello conductas específicas que deberá observar el inventor que busque patentar su creación.

La necesidad del estudio plasmado en el presente trabajo surgió al analizar la forma en que son otorgadas las patentes en México, así como sus efectos. Durante este análisis se observaron etapas y aspectos específicos que se consideraron como dañinos al procedimiento al volver éste lento e invasor de los derechos de terceras personas; por lo cual hubo que realizar un estudio completo de la patente, conociendo sus antecedentes y su evolución a fin de encontrarse en posibilidad de plantear soluciones aplicables a dichas deficiencias del procedimiento en cita y por ende en la legislación que actualmente lo regula. Buscando con lo anterior mejorar el sistema mexicano de concesión de patentes, y brindarle mejores derechos al poseedor de dicho título de protección a la industria.

CAPÍTULO I

“CONCEPTOS Y GENERALIDADES”

1.1 Derechos Intelectuales

Desde sus inicios el ser humano se ha visto rodeado de inconvenientes y necesidades que debe de cubrir no solo por comodidad, sino también para poder subsistir; gracias a la enorme creatividad que acompaña al ser humano, como ser pensante, también ha logrado adoptar todas aquellas formas y medidas que le ayuden a cubrir sus necesidades y ha sobrepasar esos contratiempos, es así que ha desarrollado un sinnúmero de tecnologías encausadas todas a la búsqueda de su bienestar, siendo utilizadas estas en un principio a favor de su comodidad, pero en cuanto se desato la ambición, envidia y la ventaja dentro del corazón del mismo hombre, fue necesario desarrollar medios de protección que garantizaran la seguridad para el inventor acerca de su creación, y así asegurar, del mismo modo, el continuo desarrollo y avance de la humanidad.

Es así como se llega al establecimiento de los Derechos Intelectuales como un medio para garantizar la protección a las obras y la seguridad para sus creadores. El presente capítulo esta dedicado al estudio de los distintos medios de protección que se han establecido para ello y se comenzará estableciendo el concepto de Derecho Intelectual y se hará una escala en todas y cada una de sus derivaciones.

Para poder brindar una definición adecuada y apegada a la disciplina jurídica, se comenzará con la frase característica con que se suele definir a las figuras que componen a nuestro sistema legal; así pues se establece a los derechos intelectuales como un conjunto de normas jurídicas tendientes a regular un comportamiento.

En ese sentido, se puede expresar que los derechos intelectuales se integran de todos aquellos cuerpos normativos que se han establecido con la finalidad de reglamentar las prerrogativas y beneficios que son otorgados a favor de los autores así como a sus causahabientes, los cuales son derivados de la creación de obras

artísticas, científicas, comerciales e industriales que surgen de un proceso de originalidad e inventiva sobrada por parte de quienes los inventan.

De igual forma y con la finalidad de concretar una idea más clara acerca de estos derechos se continua afirmando que los mismos son un conjunto de facultades, con un carácter exclusivo, que son otorgadas por el Estado, por un tiempo determinado, en beneficio de las personas ya sean físicas o morales, que hayan logrado desarrollar un producto derivado del intelecto.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual la propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio.

DAVID RANGEL MEDINA define al Derecho Intelectual como: “un conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales.”¹

Por otra parte se define a los derechos intelectuales como: "El conjunto de derechos patrimoniales de carácter exclusivo que otorga el estado, por un tiempo determinado, a las personas físicas o morales que llevan a cabo creaciones artísticas o que realizan invenciones o innovaciones, y de quien adoptan indicaciones comerciales, éstos pueden ser productos y creaciones objetos de comercio."²

Tomando en cuenta lo anterior se entiende por propiedad intelectual al conjunto de normas jurídicas enfocadas a establecer los límites y alcances que tienen las facultades que el Estado concede, de forma exclusiva y por tiempo definido, a los inventores y sus derechohabientes, como una forma de gratificarlos por su preocupación de volver más sencilla la vida del hombre, ya sea a través de un producto o de algún proceso.

La preocupación por proteger la propiedad industrial aparece con motivos de la *Exposición Internacional de Invenciones* realizada en Viena Durante el año de

¹ RANGEL MEDINA, David. Derecho Intelectual, Mc Graw Hill, México, 1998. Pág. 1.

² CONACYT. Indicadores de actividades científicas y tecnológicas. México 2000. Pág. 83.

1873, donde surge una urgente necesidad de proteger de una forma internacional las obras intelectuales que se iban desarrollando en diversas partes del mundo, ya que la mayoría de los expositores extranjeros se negaron a asistir por el miedo latente a que las ideas que ellos mismos plantearan ante la convención, fueran plagiadas para ser exportadas comercialmente a otros países, siendo estas explotadas libremente, ocasionando con ello un perjuicio a su inventor.

Es por ello, y como una forma de dar respuesta y solución a este problema, que en el año de 1883 se firmó el *CONVENIO DE PARIS* en el cual se establecieron los principios y acuerdos internacionales que servirían para regular todo lo relacionado con la propiedad industrial.

Corriendo el año de 1886, y como una medida de dar continuación a lo logrado con el convenio de París en materia de propiedad industrial, se firma el convenio de Berna en el que se instituyeron los principios y acuerdos que tutelarían la protección a las obras literarias y artísticas.

En consecuencia de ello, cada uno de los tratados estableció, respectivamente, la creación de una secretaría que vigilaría el cumplimiento de las disposiciones contenidas en que cada uno de los convenios mencionados con antelación, esta secretaría fue nombrada *Oficina Internacional*.

Para el año de 1893, ambas Oficinas Internacionales se reunieron y fueron fusionadas con la finalidad de crear una única institución de carácter internacional encargada de regular y brindar protección tanto a las obras de naturaleza intelectual como a las obras destinadas a la industria; es así como se da origen a las *Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual*, llamadas también BIRPI, por sus siglas en francés.

La importancia que reviste a este organismo es que el mismo, es el precursor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), conocida a nivel mundial como WIPO (*WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION*), quien es la actual regidora y administradora de los sistemas de propiedad intelectual y quien mantiene vigentes los convenios de París y de Berna. La declaratoria formal sobre creación de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial nace en 1967, cuando se firma el convenio de Estocolmo.

Del Libro Derecho Intelectual escrito por Rangel Medina David se desprende que en medida que las obras apuntan a la satisfacción de sentimientos estéticos o tengan que ver de alguna forma con el campo del conocimiento o de la cultura en general, la propiedad intelectual estaría definida en un sentido estricto y comprendería a los derechos de autor; por otra parte, si el intelecto humano se inclina por buscar una pronta y concreta solución a problemas dentro del campo de la industria y del comercio, o a la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías o servicios, los efectos que de ellos se deriven serían objeto de la propiedad industrial.³

Los Derechos de Autor surgen por la necesidad de proteger el esfuerzo creativo del autor, mismo que se materializa en forma de obra artística, literaria o científica dotada de originalidad, a consecuencia de ello se le premia por medio de un derecho de exclusividad.

Los derechos de autor son un derecho exclusivo de propiedad especial que la ley otorga al autor de una obra original del intelecto por entender que la misma es susceptible de protección. Dicha obra confiere a su autor dos tipos de prerrogativas como lo son:

➤ **Derecho moral.** También llamado derecho personalísimo del autor, se encuentra representado por la facultad exclusiva de crear, de continuar y de concluir la obra, asimismo, cuenta con libertad plena para modificarla o destruirla; de igual forma dentro de esta prerrogativa se encuentra la facultad de mantener la obra inédita o publicarla ya sea con su nombre, por medio e un seudónimo o en forma anónima, brindándole autonomía para elegir algún interprete y señalar para ella un destino determinado, pudiendo ponerla en el comercio o retirarla del mismo pudiendo al mismo tiempo autorizar o impedir su reproducción en forma imperfecta o desfigurada.

➤ **Derecho pecuniario.** Al hablar de pecunio es sinónimo de hablar de un factor económico o patrimonial y esto implicaría la facultad por parte del autor de obtener una justa retribución que se derivase de la explotación lucrativa de la obra originada de su intelecto teniendo como contenido sustancial del derecho de su

³ Vid. RANGEL MEDINA, David. Op. Cit. Pág. 1.

publicación, el de su reproducción, su traducción, de adaptación, y de igual forma, el derecho de ejecución y de transmisión.

Existe un principio romano llamado *do ut des* (dar y recibir) y en ese orden de ideas el autor que ha tomado la inspiración para crear su obra del mundo que lo rodea, contribuye con su creación original a un mejor disfrute y a la comodidad de la sociedad a la que pertenece, en retribución, ésta le confiere a cambio un derecho de exclusiva, con el cual el autor podrá disfrutar su obra con exclusión de terceros siendo este el sentido positivo del derecho concedido; y en un sentido negativo, del mismo derecho, podrá evitar que terceros utilicen su creación sin un consentimiento previo.

Un requisito fundamental para que alguna creación se pueda considerar con el carácter de obra de propiedad intelectual es que la misma este revestida de originalidad; junto a ésta, la autoría es un componente más que reviste el carácter de esencial para elevar a la obra a una esfera de propiedad intelectual, es tal la importancia de la autoría que todo el sistema de propiedad intelectual se configura entorno a ella.

Dentro de los derechos de autor se encuentran las obras literarias, que pueden ser compilaciones y colecciones de otras u obras inéditas de la autoría del escritor; asimismo, se incluyen obras musicales, mismas que pueden o no ser interpretadas por su creador, quien en todo caso se reservará el derecho de designar, a gusto propio, a quien concederá las facultades de reproducir la obra en cuestión; del mismo modo, se hayan obras artísticas, las cuales pueden ser del tipo dramáticas, dancístico, escultórico, pictórico o de dibujo, arquitectónico o bien, comprendido por caricaturas o historietas; sin dejar de lado a las obras fotográficas, cinematográficas, los programas de radio y televisión y programas de cómputo llamados también software.

Los creadores o inventores relacionados con la propiedad industrial son aquellos que se ocupan de generar aplicaciones dentro del campo de la misma industria o brindan comodidad a su entorno con nueva y mejor tecnología; y el instrumento normativo que prevé acerca de esta, estableciendo las reglas a seguir y su procedimiento de consecución dentro del terreno de la invención y cuyo campo de acción se encuentra en relación a la industria y el comercio, es la Ley de la

Propiedad Industrial, de la cual se hablará y analizará como parte integrante del capítulo tercero de esta investigación.

Se puede definir al Derecho Industrial como “un conjunto de leyes, reglamentos y ordenamientos administrativos que la autoridad en la materia (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) aplica con el propósito de proteger las invenciones e innovaciones, indicaciones comerciales a través de patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales (dibujos y modelos), así como los esquemas de trazado de circuitos integrados serán registrados y estarán protegidos en términos del título Quinto Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, Registro de marcas, avisos comerciales, incluidas las denominaciones de origen.”⁴

Asimismo, el derecho industrial se conceptualiza como aquel que se encarga de regular y crear los cuerpos legales que han de regir los derechos y obligaciones de los inventores, descubridores e introductores sobre las creaciones que están relacionados con el campo de la industria; así como los mismos derechos y obligaciones a los que se hacen acreedores los productores, fabricantes o comerciantes acerca de las frases o los signos especiales que adopten todos los anteriores para distinguir de productos similares que puedan encontrarse en el comercio a aquellos que sean resultado de su trabajo o actividad y se deriven de un proceso creativo.

Es así que se afirma que el Derecho de la propiedad industrial es un conjunto de normas jurídicas que se crean en una región determinada a fin de proteger las invenciones surgidas a través del proceso creativo de su inventor, así como a los derechos y obligaciones inherentes al mismo, a los productores, fabricantes o comerciantes de los productos nuevos, siendo estas aplicadas por un organismo especializado a efecto de crear las figuras e instituciones ideales para llevar a cabo dicha protección; en nuestro país, la protección al derecho de exclusividad solo es válida dentro del territorio nacional y su duración depende de de la figura jurídica para la cual se solicita su protección (patente, marca, etc.), y es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es el organismo encargado de realizar las funciones que se mencionaron con antelación.

⁴ http://www.canacintrahermosillo.com/web/I_M_P_I.asp#Scene_1. 20 de abril de 2008. 04:35 PM.

Por otra parte, la propiedad industrial puede entenderse como un conjunto de derechos exclusivos concedidos por el Estado, de los cuales puede ser titular ya sea una persona física o jurídica (moral) y que protegen por un lado a la actividad innovadora que se desprende de la creación de nuevos productos, nuevos procedimientos para la producción de los mismos o los nuevos diseños, y por otra parte protege en un sentido similar a la actividad mercantil, a través de la identificación en exclusiva de productos y servicios ofertados en el mercado. En resumen, la Propiedad Industrial es el derecho exclusivo que otorga el estado para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones o innovaciones de aplicación industrial o indicaciones comerciales que realizan los individuos o empresas para distinguir sus productos o servicios ante la clientela en el comercio.

Este derecho de exclusividad confiere a su titular no solo la potestad para utilizar a su antojo y conveniencia la invención, diseño o signo distintivo de un modo monopólico, sino también le confiere la facultad de excluir a otros del uso o explotación comercial de su propiedad si no cuenta con su autorización representada por medio de licencias; a esta parte del derecho de exclusividad se le conoce como *ius prohibendi*.

Considerándose a la propiedad industrial como el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y signos distintivos de productos, servicios y establecimientos, se puntualiza que ésta comprende los siguientes grupos:

➤ El primer grupo está integrado por las **creaciones industriales**.- éstas son protegidas por instrumentos que varían de un país a otro en formalidades y en las denominaciones mismas con que se les conoce, siendo las siguientes:

a) Patentes de invención. La patente es un título de propiedad sobre una creación novedosa que brinda seguridad al inventor de que la misma no podrá ser reproducida o distribuida sin su consentimiento, dicho título de propiedad es otorgado por el Estado y estará vigente por un periodo de 20 años contados a raíz de ser presentada su solicitud y será aplicable únicamente dentro del territorio del Estado que la haya otorgado, a este respecto se concuerda con David Rangel Medina cuando establece que: “Es el documento expedido por el Estado para hacer constar

el derecho exclusivo temporal que una persona física o jurídica tiene para explotar a nivel industrial un invento que reúna las exigencias legales”.⁵

Debido a que la patente es el tema principal de la presente investigación, la misma contará con un apartado especial para llevar a cabo su estudio.

b) Certificados de invención.- Es una figura nacida en la Rusia zarista por el decreto de 1870 sobre privilegios a los inventores; esta sirvió para fomentar la actividad inventiva en los campos de salud y alimento de la población, como producción agrícola, con la defensa del medio ambiente y con la energía nuclear.

En nuestro país fue contemplada esta figura dentro de la Ley Mexicana de Invenciones y Marcas de 1975; en ella se considero que no eran patentables algunas invenciones que, a pesar de ser verdaderos inventos, estos correspondían a un sector de la industria de arte o de ciencia alguna al que por razones de interés general no lograban encajar dentro de la protección de la figura de la patente.

A raíz de lo anterior la ley otorgó la protección a estos inventos no patentables mediante el certificado de invención, siendo éste expedido por la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, hoy Secretaría de Economía, a favor del inventor de aquél, acreditando así el derecho de obtener el pago de regalías por la explotación de su invento.

Para obtener el certificado de invención eran aplicables las disposiciones expresas que regían la materia de patente. Los derechos que adquiría su titular entre otros eran: poder explotar su invención, derecho de establecer y recibir regalías por la explotación de su invento a cargo de un tercero, el poder demandar la reparación del daño y el pago de daños y perjuicios por la fabricación o la explotación del resultado de su actividad inventiva -es decir su producto- sin su consentimiento o sin la licencia correspondiente; siendo sus obligaciones: las de proporcionar en el mismo acuerdo sobre pago de regalías la información que el tercero pudiera requerir para la fabricación o la explotación del producto y estaba sujeto al pago de anualidades.

El certificado de invención perdía sus efectos por caducidad, por su cancelación, por nulidad o por expropiación. En nuestro país dicho instrumento de

⁵ RANGEL MEDINA, David. Op. Cit. Pág. 23.

protección surtía sus efectos por un plazo de 14 años, los cuales tenían la característica de ser improrrogables.

La ley de Fomento a la Protección de la Propiedad Industrial del 25 de junio de 1991, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991, reformada en 1994, no contempló ya la figura de certificado de invención como medio de protección a las creaciones con aplicación industrial, es por ello que a raíz de su vigencia ya no fueron solicitados ni expedidos registros de dichos certificados, pero como el plazo por el cual se concedían era de catorce años, las disposiciones de la ley abrogada continuaron siéndoles aplicable hasta su vencimiento.

Es así como el certificado de invención desapareció del Derecho Vigente nacional, siendo por lo tanto lo últimos certificados de invención, los expedidos en 1991, mismos cuyos efectos de protección caducaron en el año 2005.

c) Registros de Modelos de Utilidad.- La Ley de la Propiedad Industrial brinda dentro de su numeral 28 una aclaración acerca de lo que recibirá la consideración de modelo de utilidad, siendo esto como a continuación se transcribe:

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

Todos los días el hombre se ve rodeado, dentro de su vida, por modelos de utilidad algunos ejemplos de ellos son: el tirabuzón o sacacorchos, que al verse modificado en su estructura pudiera servir de igual forma como un destapador útil para las corcholatas; tijeras, que al vérsese grabada una escala al frente de una de sus cuchillas es utilizada como regla o gracias a un aditamento en su mango puede ser un cascanueces; sobres, que no sólo son útiles para el resguardo de documentos, sino que gracias al adicionarles un dispositivo electrónico reproducen una grata melodía para su destinatario al momento de su apertura; del mismo modo se pueden enumerar las plumas que sirven como lámparas, las velas musicales, goma-sacapuntas, pluma-lapicero, etc. Todos los ejemplos anteriores tienen una característica en común para que proceda su registro como modelo de utilidad, la

cual es, que la modificación realizada a la estructura del objeto examinado, traiga consigo una mejora funcional del mismo en su uso práctico.

La Ley de la Propiedad Industrial concede al titular del registro de un modelo de utilidad las mismas facultades a las que tiene acceso el propietario de una patente dentro de su derecho exclusivo de explotación y concede un plazo de diez años improrrogables para el ejercicio del mismo, los cuales correrán a partir de la fecha de la presentación de la solicitud.

d) Registros de Diseños Industriales.- Llamados así en Inglaterra, se tratan de obras de arte aplicadas a la industria, creaciones propias del espíritu y tienen como objeto dar una posible respuesta a la necesidad que presenta la industria moderna por explotar el gusto del público por medio de la forma y la presentación de los productos novedosos, sin enfocarse directamente a sus cualidades técnicas. La legislación de nuestro país comprende como diseños industriales:

1) Los dibujos industriales, de conformidad con la fracción primera del artículo 32 de la Ley de la Propiedad Industrial, engloban:

“... toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio”.

Es decir la disposición de líneas o colores que puedan representar imágenes susceptibles a producir un efecto estético decorativo, que brindan un efecto de ornamentación dándole así a los objetos un carácter novedoso.

2) Los modelos industriales, a los cuales se les define dentro de la fracción segunda del mismo artículo 32 del ordenamiento legal en cita como:

“... toda forma tridimensional que sirva de tipo o de patrón para la fabricación de un producto industrial, que le de apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos”.

e) Secretos Industriales.- Se define al secreto industrial como todo medio de fabricación que ofrece un interés práctico o comercial, que puesto en uso de una industria se mantiene oculto a los competidores; siendo considerado también como secreto industrial todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener oculto.

En nuestro país los antecedentes de secreto industrial se encuentran dentro del proyecto del código penal de Veracruz de 1835 y en la Ley Federal del Trabajo de 1970, con ellos se advierte que antes de ser incorporados los secretos industriales a la legislación de la propiedad industrial mexicana, los secretos industriales ya habían sido objeto de protección legislativa tanto en el ámbito penal como en el laboral.

Hoy en día el derecho regulador de la materia que se estudia en la presente investigación, establece al secreto industrial en su artículo 82 primer párrafo, como:

“... toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter de confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma”.

Es así que, sin ser verdaderas creaciones industriales susceptibles de patentabilidad, los secretos industriales aparecen reglamentados como vecino de dichos elementos de la propiedad industrial y no en el marco de la represión de la competencia desleal como podía suponerse sería lo adecuado.

➤ Un segundo grupo constitutivo de la propiedad industrial podría verse integrado por los **signos distintivos**, este grupo no sufre transformaciones o variantes radicales de una localidad o legislación a otra, y entre ellos se pueden encontrar aquellos que a continuación se enlistan:

a) Marcas.- La legislación aplicable en materia de Propiedad Industrial establece dentro de su artículo 88 que como marca deberá de entenderse todo signo visible que distinga productos o servicios de aquellos que se encuentren en el mercado y que pertenezcan a su misma especie.

En el numeral que le precede se enumeran todos aquellos signos que pueden constituirse como marca, las cuales son: las denominaciones y figuras visibles que sean significativamente distintivas y sirvan para identificar los productos frente a otros de su mismo genero; también se pueden constituir como marcas las figuras tridimensionales, los nombres comerciales o razones sociales así como el nombre propio de una persona física siempre que éste no sea perceptible de confusión con respecto a una marca previamente registrada.

La ley adjetiva brinda apoyo aclarando que no serán susceptibles de registro bajo la tutela de una marca aquellas denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes que se expresan de manera dinámica, de igual forma le es negado este derecho a aquellos nombres de uso común de los productos que pretendan ampararse mediante el registro como marca que se hayan convertido en una designación usual o genérica de los mismos; las formas tridimensionales que sean de dominio publico, así como aquellas que carezcan de originalidad que las pueda distinguir con facilidad; exceptuando también a las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que se avoquen a la descripción de todos los productos o servicios que pretendan proteger mediante su registro previo como marca.

Por último y señalando al lector que lo anterior se basa en un criterio de prioridad marcado por quienes realizaron la investigación del presente trabajo, se aclara que dentro de las fracciones del numeral que se desarrolla en este párrafo los legisladores otorgan una protección al público en general exceptuando de registro toda denominación, figuras o formas tridimensionales, que sean establecidas con la finalidad de engañar al público o inducirlo en un error; así como los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas si aquellas de quienes se desprenden no otorgan su consentimiento.

En el sistema legal mexicano, la marca tiene una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud siendo prorrogable este plazo hasta por un periodo de la misma duración.

b) Los nombres comerciales.- El nombre comercial de una empresa o establecimiento comercial y el derecho a su uso exclusivo se encuentran protegidos por nuestro sistema comercial sin que medie un registro previo, abarcando la protección concedida por este solo a la zona geográfica la cual se asiente la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique este medio; presentándose la solicitud para la publicación de éste en forma escrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, teniendo que ser acompañada dicha solicitud por los documentos que acrediten el uso efectivo del nombre comercial aplicado a un giro determinado.

Es de importancia señalar que los nombres comerciales carentes de elementos que hagan distinguir a las empresas o establecimientos de otros de su género o aquellos que contravengan a las disposiciones que integren el cuerpo normativo de la materia no podrán ser publicados.

Los efectos de la publicación del nombre comercial tendrán una duración de 10 años contándose estos desde la fecha de presentación de la solicitud y podrán renovarse por periodos de la misma duración, cesando los efectos de éstos en caso de no renovarse.

c) Las denominaciones de origen.- El nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto que haya tenido su origen dentro de ésta será el que integre la denominación de origen y su característica depende de que la calidad o lo que distinga a este producto sea atribuible a su medio geográfico el cual comprenderá de igual forma los factores naturales y los humanos.

La declaración de protección para una denominación de origen se hará de oficio a petición de quien tuviere un interés jurídico, pudiendo ser a petición de una persona física o moral que se dedique a la extracción, producción o elaboración del producto del que se trate; las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores y

las dependencias o entidades del Gobierno Federal y de los Gobiernos de la Entidad Federativa de la que se trate; lo anterior se enuncia de conformidad al Artículo 158 de la Ley Adjetiva al procedimiento que se estudia.

Su vigencia esta directamente relacionada con la subsistencia de las condiciones que motivaron la creación de la misma, pudiendo únicamente dejar de surtir sus efectos mediante otra declaración que emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Para poder utilizar una denominación de origen aquella persona física o legal deberá reunir los requisitos que señala la Ley de la Propiedad Industrial en su numeral 169 que son: que se dedique directamente a la extracción o producción de aquellos productos que estén siendo protegidos mediante la denominación de origen, que realice la actividad dentro del territorio que la declaración establezca, y que de igual forma de cumplimiento a las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Economía respecto de los productos con los que trabajare; teniendo una duración la autorización que se menciona de 10 años contados a partir de la fecha en que sea presentada la solicitud de la misma pudiendo ser renovados por periodos iguales.

d) Los anuncios o avisos comerciales.- Se le otorga este carácter a las frases u oraciones que tengan por objeto hacer del conocimiento del público en general los servicios o productos que ofrece un establecimiento o negociación comercial, sirviendo este para distinguirlos de aquellos de su mismo género o especie.

El registro de un aviso comercial tendrá una vigencia de 10 años, los cuales deberán ser contados a partir de la fecha en que se presente la solicitud y podrá renovarse por periodos de igual duración.

➤ En un tercer rubro podemos se encuentra la **represión de la competencia desleal**. La enunciación de este elemento como parte integrante de la Propiedad Industrial se halla dentro del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, en lo sucesivo Convenio de París, en el inciso 2 de su numeral primero.

➤ A consecuencia del adelanto económico y el progreso de la técnica que en los últimos años se ha ido dando se ha tenido que ampliar 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.

Aunque se traduce literalmente por *saber-cómo* para los fines prácticos de la naturaleza de esta figura un traslado apropiado al lenguaje español sería el de *saber-hacer*. Esta parte de la Propiedad Industrial es una forma de transferencia de tecnología.

El término está relacionado a los conocimientos prácticos, técnicas o criterios que han sido utilizados en la elaboración o diseño de un prototipo y que se pueden reutilizar al momento de realizar otros proyectos similares o de afinidad al mismo.

Know-how describe, básicamente, la habilidad con que cuenta una organización para desarrollar sus funciones, tanto productivas como de servicios.

Es una expresión anglosajona utilizada en los últimos tiempos en el comercio internacional para denominar los conocimientos preexistentes no siempre académicos, que incluyen: técnicas, información secreta, teorías e incluso datos privados (como clientes o proveedores). Un uso muy difundido del término suele utilizarse en la venta de franquicias, ya que lo que se vende es *el saber como*.

Debido a lo anterior los legisladores han tenido que ir a la par de la tecnología, logrando con esto disposiciones reglamentarias referentes al traspaso de tecnología, siendo en países como en Argentina, Brasil, los países del Pacto Andino, España y México en donde han estado vigentes dichas disposiciones.

1.2 Invento

Como ya se ha establecido, el ser humano presenta todos los días necesidades primarias y aquellas que sin ser esenciales, constituyen una carencia relacionada a su confort y para su satisfacción es menester la creación de productos novedosos, es decir, que de no existir en el comercio o en la industria el medio para subsanar esa necesidad, el hombre gracias a su creatividad, a sus conocimientos y a

su inventiva lo trae directamente del plano imaginario al plano material, haciéndolo presente en la vida de sus congéneres ya sea para su subsistencia o para su simple comodidad; éste es el caso de las invenciones, mismas que serán desarrolladas a continuación.

Una invención es el contenido sustantivo del sistema de propiedad industrial, susceptible de apropiación por parte de su inventor, pudiendo ser por parte de él desde el punto de vista personal o por parte de la institución para la que pudiere laborar, siendo los medios para dicha apropiación: la patente, el modelo de utilidad, el secreto industrial, etc.

Algunos cuerpos normativos definen a la misma como una solución general a un problema técnico, como lo es el caso de la legislación chilena, que la establece como "... toda solución a un problema de la técnica y que origine un quehacer industrial...".⁶

Por otra parte se establece que la característica esencial de una invención es hallar o descubrir mediante un medio creativo de ingenio y meditación, una cosa nueva no conocida; es decir materializar en un producto o procedimiento novedoso una idea que haya surgido en la imaginación del inventor y que permita llegar a la solución de un problema o a la correcta satisfacción de una necesidad que el hombre albergue en su entorno.

Así se ve que una invención se encuentra comprendida por dos aspectos; el primero sería representado por un problema técnico y en el segundo punto se hallaría su solución; así se observa que el problema técnico al cual se le debe de hallar solución puede ser un problema de necesidad futura en la esfera de la técnica y de la industria o puede ser también un problema cuya necesidad de cubrir sea ya una constante dentro del mismo campo, es decir, un problema ya de antaño, pero la solución que ha de aplicarse a efecto de lograr la satisfacción, en cualquiera de estos dos casos, siempre ha de ser nueva, estos es, que hasta el momento de su aplicación la misma no debe de existir o pertenecer al estado de la técnica o de la industria a que se desea aplicar.

⁶ Ley 19 039, Art. 31. D.O. 25/1/91

Una invención exige características que se adecúen al cuerpo normativo de cada país que vea regulado a esta figura, pero en un aspecto general, siempre que se trata de invención se habla de originalidad, actividad inventiva, novedad; siendo eliminados como tales aquellos hallazgos derivados de una ley de la naturaleza y de igual forma se excluyen las mismas que no son susceptibles de apropiación exclusiva las cuales se exponen más adelante en el presente trabajo.

En nuestro país la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial publicada en el D.O.F el 27 de julio de 1991, reformada el 02 de agosto de 1994 quedando así bajo el nombre de Ley de la Propiedad Industrial, brinda dentro de su Capítulo Segundo en el Artículo 15 una definición bastante completa de lo que deberá de entenderse como invención, estableciendo a ésta como “ ... toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que exista en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas”. Desde este punto de vista, al realizar una interpretación aplicable a la legislación en cita, se observa que ésta se refiere a la invención como un proceso enfocado a realizar un cambio dentro del entorno humano que le permita al mismo adoptar una posición más cómoda y así reducir su carestía, pero se debe hacer notar, de igual forma, que una invención se traduce en la mayoría de los casos como el producto derivado o resultante del proceso que le fue aplicable a la materia o a la energía, siendo el fruto de este proceso el que realmente esta satisfaciendo la necesidad presente.

Creaciones intelectuales que no son invenciones.

Por otra parte, la ley establece con claridad las cosas que a criterio de los legisladores no deberán de considerarse como invención realizando una enumeración dentro del Artículo 19, siendo ésta la siguiente:

- Los principios Técnicos o científicos;
- Los descubrimientos enfocados a dar a conocer algo que ya existía en la naturaleza;
- Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos;
- Los 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 que sean aplicables al cuerpo humano y a los animales; y
- La yuxtaposición de invenciones conocidas mezclas de productos que ya sean conocidos, tampoco serán consideradas invenciones su variación de uso, de forma o mediciones, así como de los materiales con los que se fabriquen, salvo que en realidad se trate de una fusión de tal manera que estos no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones o características de las mismas se modifiquen para obtener un resultado o un uso que no resulte obvio para un técnico en la materia en que se aplique.

Para facilitar el estudio de las cosas que no han de considerarse invención, se han establecido en dos rubros; el primero de ellos abarca las creaciones intelectuales que pudieran llegar a confundirse con invenciones pero que en un aspecto jurídico no son consideradas como tales, y el segundo grupo lo conformaría aquellas invenciones que, a pesar de reunir todos los requisitos que la ley establece a efecto de ser reconocidas con este carácter, no pueden ser patentables.

Dentro del primer rubro se encuentran los descubrimientos presenten en la vida animal y vegetal que ya estuvieran presentes en la naturaleza, de igual forma, se hallarían todas las invenciones que no son susceptibles de aplicación directa en el campo de la industria y aquellas que ha juicio de la autoridad competente no reúnan los niveles mínimos de creatividad, a pesar de tener una aplicación práctica. En el segundo de los casos se encuentran las invenciones que no son patentables debido a prohibiciones derivadas de la moral, las buenas costumbres, la seguridad nacional y la salud de las personas.

En este orden de ideas y siguiendo la pista del desenvolvimiento tecnológico actual, uno podría preguntarse ¿Por qué los programas de cómputo no son considerados como invención?, ¿Cómo es que la ley mexicana puede darle la seguridad al autor del mismo? y ¿Cómo le garantiza que su creación no será atacada con reproducciones fuera de su autorización y alcance?

A modo de dar una respuesta a lo anterior, se aclara que los productos intelectuales que se derivan de costosos procesos de investigación, como lo son los programas de computación y la presentación de información, que no reúnen la entidad suficiente ni las características inherentes a las invenciones, al igual que las creaciones estéticas y las obras literarias o artísticas, son protegidas como obras por la Ley de Derechos de Autor; esto pudo haber tenido su origen en las reuniones de la Organización Mundial de Propiedad Industrial en las cuales se interpretó el Tratado de Berna, el cual contempla a los programas de cómputo como una obra literaria.

Si bien lo anterior no satisface la inquietud del lector quien aun insiste en considerar a los programas de cómputo como una invención debido a la utilidad que este brinda al ser humano, se advierte que muchos autores insisten en que dichos programas sean considerados invenciones y por lo tanto debería dejar abierta la interpretación de las autoridades a cargo de su registro, de tal forma que si aquellas las consideraran invenciones otorgaran la protección de los medios que para ello se han establecido bajo su jurisdicción como lo pueden ser las patentes; de lo contrario si las autoridades consideraran que éstas no lograrán altura inventiva y una aplicación industrial suficiente para ser considerados invenciones, entonces deban registrarlos como obras literarias. Por lo tanto los mismos autores proponen que se autorice a los creadores para realizar ambos registros simultáneamente.

A efecto de evitar estos conflictos de interpretación la ley mexicana niega rotundamente el carácter de invención patentable y otorga a estos el carácter de obra protegida remitiendo para su fundamento a la Ley de Derechos de Autor, cumpliendo de esta forma con el principio que le impide dejar en estado de indefensión a la persona que solicita su auxilio.

Para que el titular de una invención pueda lograr que aquella se registre bajo la protección de una patente y así conseguir su uso exclusivo, es menester que reúna los requisitos establecidos dentro de las leyes de la región en la que se encuentre a efecto de que se le considere patentable y que el patentamiento de la misma no se encuentre prohibido. En todo caso la invención debe de ser:

1.- Nueva; es decir, no debe de haber sido utilizada o difundida mediante descripción en forma oral o escrita antes de haber sido presentada la solicitud;

2.- Requiere la invención tener una cierta importancia y ser el resultado de una actividad inventiva;

3.- Por último la invención que se pretende patentar debe de tener aplicación industrial, es decir, el invento, proceso o producto debe resultar útil en cualquier rama de la producción, ya sea en el área industrial, agropecuaria o de servicios. Este último requisito va aunado a lo establecido por la misma legislación, ya que ha de recordarse que ésta debe ser para su aprovechamiento por el hombre y la satisfacción de una necesidad concreta.

Para dar comienzo a este punto se debe retomar que dentro del punto de las creaciones que ha efecto de ley no han de considerarse invenciones se señalaron aquellas invenciones que pese a reunir todos los requisitos de la ley no son patentables, esto se debe a que éstas son uno de los temas mas interesantes y debatidos en el derecho nacional e internacional, debido a los intereses económicos y sociales en los que se desenvuelven.

En una forma breve se puntualiza que las contradicciones que surgen entre los derechos del inventor aunado a una necesidad de estimular invenciones aplicables y de evitar así el desabastecimiento en áreas específicas, dan motivo a las dificultades que los legisladores experimentan al momento de querer regular las invenciones.

Lo anterior se traduce con el siguiente ejemplo: el privilegio que le es otorgado a un inventor para que lleve a cabo la explotación en forma exclusiva del proceso o producto que él creó se manifiesta de manera negativa una posibilidad de no explotación, lo cual implica el no abastecimiento del mercado local.

En un caso concreto lo anterior es considerado por la mayoría de los países armamentistas quienes consideran que no debe ser permisible el patentamiento de armas de fuego, ya que siguiendo la estructura anterior, ello podría impedir su fabricación o reducir la capacidad adquisitiva de esta nación, afectando así su

capacidad de defensa y de respuesta para los actos bélicos que sufre por parte de otra nación; o bien, se verían vulnerables de igual forma si a través de este patentamiento (armas de fuego), un ciudadano o industria dedicada al armamento puede difundir secretos vinculados directamente con la nueva tecnología bélica que esta siendo desarrollada en la nación a la que se hizo mención. Lo anterior también es aplicable a prohibiciones sobre patentamiento de productos o procesos considerados estratégicos para el sector alimenticio y de salud.

Sobre las razones por las cuales existe una imposibilidad de patentar una invención se aclara al lector que las mismas podrían verse englobadas en tres grupos, estableciendo así como el primero de ellos aquel conformado por las invenciones que se contrapongan de una forma directa al orden público, a la moral y a las buenas costumbres; un segundo grupo se vería integrado por aquellas invenciones que tengan su origen en grupos vegetales o animales; y por último, en el tercer campo se hallan las invenciones relacionadas con procesos biológicos.

En el primer grupo se menciona como ejemplo todo lo relacionado con bombas nucleares y armas químicas, ya que si se permitiera su patentamiento el inventor podría mediante su derecho de explotación vender a determinada gente que en algún momento podría utilizarla en forma errónea y como consecuencia se alteraría el orden público y en un extremo generar una guerra.

En nuestro país las razas animales y las variedades vegetales no pueden ser objeto de patentamiento, sin embargo México se adhirió al Tratado que crea la Unión de Protectores Vegetales (U.P.O.V) optando con esto a la protección de los creadores de nuevas variedades vegetales mediante la Ley de Variedades Vegetales publicada en el D. O. F. el 25 de octubre de 1996.

1.3 Término y plazo, su distinción.

Si se realiza una búsqueda de estas dos palabras en un diccionario se apreciaría una gran similitud entre ellas, toda vez que éste señala como el significado atribuible a plazo: *término o tiempo señalado para una cosa*. Y en cuanto

a término lo establece como: *último punto hasta donde llega o se extiende una cosa. Límite, extremo. Palabra, vocablo. Plazo.* Lo anterior daría lugar a una interpretación de ambos términos como sinónimos, pero se debe aclarar al lector que ha efectos jurídicos estas dos palabras pueden interpretarse como dos vocablos completamente distintos.

En cuanto hace a un concepto de término el profesor Cipriano Gómez Lara en su obra *Teoría General del Proceso* hace referencia a una cita realizada por Briseño acerca de las palabras empleadas por el maestro Guasp, advirtiendo que :”... Término es el momento en que debe realizarse un determinado acto procesal; Plazo es el espacio de tiempo en que ha de realizarse...lo importante en el concepto de término, es que haya conexión, que su unidad conceptual produzca instantaneidad jurídica...el término es algo mas que la coincidencia entre el término astronómico y el acto... todo plazo tiene pues, un momento *a quo* y otro *ad quem*, uno que marca el principio y otro que marca la meta”.⁷

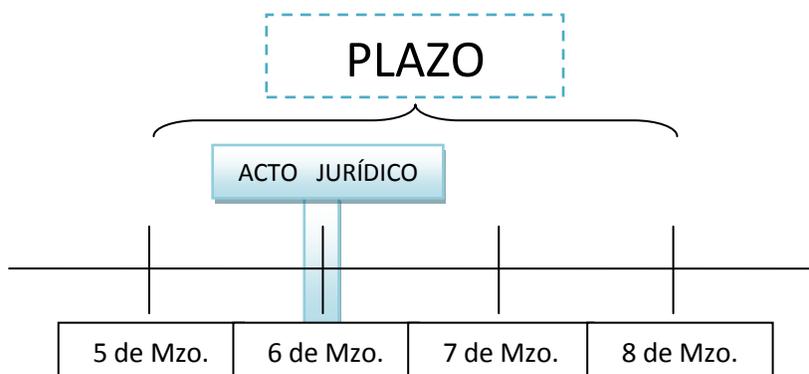
De lo anterior se concluye que efectivamente cuando algunos autores o incluso las mismas leyes a través de quienes las legislan se refieren a términos, en realidad, en la mayoría de los casos, se estarían refiriendo a plazos, ya que por ellos debe de entenderse un lapso de tiempo dentro del cual debe ser oportuna y procedente la realización de cierto acto procesal; por otra parte cabe señalar que en un sentido estricto el término será el momento preciso que haya sido señalado para la realización de un acto, es por ello que los doctrinarios aciertan en decir que el computo solamente será referible o aplicable a los plazos, siendo los términos, únicamente susceptibles de fijación o señalamiento.

Como ha quedado señalado se precisa que un plazo podría ser claramente ejemplificado con una línea horizontal que simbolizaría la temporalidad dentro de la cual deberá de realizarse el acto jurídico, pudiendo éste llevarse a cabo en cualquier momento comprendido dentro de la recta; y a *contrario sensu* se ejemplifica al término como una línea vertical que simbolizaría el momento preciso en que el acto

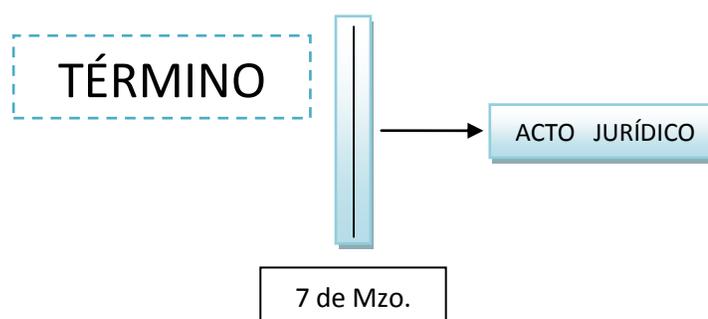
⁷ GÓMEZ LARA, Cipriano. *Teoría General del Proceso*, Primera reimpresión, Textos Universitarios, México, 1974, 327 Pág.

debe salir del mundo del deber ser para manifestarse dentro del mundo del ser, sin que aquel pueda realizarse en ninguna otra oportunidad.

Por tanto el Plazo es la medida de tiempo señalada para la realización de un acto o para que este manifieste sus efectos jurídicos, tal y como se representa en el siguiente esquema:



Por Término, se va a entender como el momento en el que un acto jurídico debe comenzar, producir o dejar de producir sus efectos, de igual forma se ejemplifica con el siguiente esquema:



1.4 Tercero

En todo proceso figuran tres partes, el Actor (demandante), el Demandado y el Órgano Jurisdiccional, representado por un Juez, quien es el encargado de dirimir las diferencias que causaren controversia entre las dos primeras, pero al lado de las anteriores, pudieren aparecer personas quienes manifestarán tener un interés en la

resolución de un litigio, en este caso, deberán ser llamadas al mismo para que intervengan en él, pudiendo con su colaboración ayudar a encausar o en su caso, cambiar por completo el curso al cual iba dirigida la resolución que debiera poner fin al conflicto, siempre que su intervención sea justa y fundada; estas personas reciben la denominación de TERCEROS.

La doctrina reconoce distintas formas en las que una persona extraña en el juicio a dirimirse puede participar, siendo estas las siguientes:

- Tercero interesado, toda persona que sin ser parte fundamental en un juicio, interviene en él para manifestar un derecho propio, para coadyuvar con alguna de las partes si así fuere requerido, o cuando tenga conocimiento de que cualquiera sea la resolución que se dicte por la autoridad judicial designada para poner fin a la controversia presentada por las partes y que pueda causarle algún perjuicio irreparable a sus derechos.⁸
- Tercero Perjudicado, aquella persona física o moral, presente por medio de su representante legal, a la que se da el carácter de posible afectado en un juicio promovido para solicitar la protección de garantías constitucionales y a quien se emplaza para que comparezca, si lo desea, a manifestar el interés que tuviera en el procedimiento que se menciona. El emplazamiento anterior es un requisito formal de toda demanda de amparo, necesario para que pueda proceder a su tramitación.
- Los Terceros en el procedimiento serán las personas que participan en un proceso, esa participación puede ser de distinta naturaleza, ya que el tercero puede deducir un derecho propio, distinto del actor o del demandado, o bien coadyuvando con cualquiera de ellos en la defensa del derecho sustantivo hecho valer por cada uno según sea el caso.

De lo anterior se puede desprender que el tercero, a pesar de no ser parte integrante del procedimiento es importante su participación, ya sea como afectado o como testigo, para llegar a una correcta resolución por parte del juzgador; a lo anterior debe agregar que el tercero puede venir a juicio ya sea para reclamar un

⁸ Cfr. íbidem. Pág. 153.

derecho que se le haya violentado dentro del desenvolvimiento del mismo, o bien, para reforzar la posición de una de las partes dentro del procedimiento, en éste último caso le será nombrado testigo.

Si bien la manera de patentar se constituye en un acto meramente administrativo, también aparece, dentro del mismo la figura del tercero, cuya participación deberá ir encausada únicamente a aclarar la autenticidad de la supuesta titularidad del solicitante.

En el caso particular del procedimiento de registro de la patente, existe un lapso de tiempo en el que el IMPI realiza la publicación de la solicitud a efecto de que cualquier persona que considere ser propietario de un mejor derecho que le permita adquirir la titularidad de lo que se desea patentar, manifieste una acción contendiente a aclarar su procedencia dentro del mismo a efecto de esclarecer quien tiene las facultades suficientes para recibir por parte del Instituto el registro de la patente.

1.5 Monopolio

La economía de los países ha ido evolucionando conforme la sociedad, lo anterior debido a que cada día van surgiendo nuevas formas de comercializar, pero desde los inicios del comercio siempre ha existido el abuso de la concentración o acaparamiento del poder en pocas manos a pesar de que esta practica esta prohibida por las leyes, resultando de lo anterior que gente con poco o nada de poder quede estancada sin lograr una mejor calidad de vida. Lo anterior es algo muy común que ocurre en cualquier país y rama de la industria sin importar el nivel económico en que se encuentre dicha nación.

Por lo tanto, Monopolio es la “explotación exclusiva y sin competencia de alguna actividad económica industrial o comercial, en virtud de un privilegio o como resultado de la libre competencia en el mercado, lo cual le posibilita ser la única vendedora y por lo mismo fija el precio del bien o servicio que ofrece.”⁹

⁹ http://www.centrodeasesoriafiscal.com/otros/dicfinanciero.htm#_M. 25 de abril de 2008, 5:30 PM.

Existen dos tipos de prácticas monopólicas: las absolutas que son las que se realizan entre sujetos económicos que compiten entre sí, mediante contratos, convenios, arreglos o combinaciones; y las relativas, éstas comprenden dos grupos: a) los llamados *acuerdos verticales*, celebrados entre compradores y vendedores, en la cadena productiva, y b) las que se proponen desplazar a otros sujetos económicos del mercado, o impedirles su acceso al mismo.

Se puede vislumbrar que el otorgamiento del derecho exclusivo de explotación que se concede cuando se autoriza una patente si es un monopolio como hecho, como figura, más sin embargo, la constitución lo permite solo por el tiempo establecido por la autoridad.

1.6 Derecho de exclusividad

Una de las consecuencias resultantes de obtener el registro de patente de un producto o proceso es el derecho de exclusividad, el cual recae directamente sobre el inventor, quien es el titular de la misma, este derecho se desenvuelve en dos sentidos y es otorgado con la finalidad de recompensar al inventor no solo por los gastos que él efectuó a lo largo de su estudio, sino también por los avances que su creación pueda aportar a la vida de la sociedad a la cual pertenece y a la humanidad en general. En el presente punto se analizará este beneficio, estudiando sus alcances y limitantes dentro del sistema judicial mexicano.

El derecho de exclusividad o de exclusión es uno de los beneficios que otorga el Estado a favor de una persona que tenga carácter de inventor a cambio de que ésta ponga en el comercio el producto o proceso que surgiera de su creatividad, esta facultad es comprendida básicamente por el poder pleno que se le otorga al inventor para que éste sea quien explote en una forma directa y única un producto, o en su caso, facultarle para que él y solo él sea quien pueda llevar a cabo el proceso novedoso para la obtención de un producto determinado, pudiendo, también, brindar

concesiones a las personas que bajo su perspectiva y su responsabilidad podrán utilizar este proceso, crear el objeto y en su caso distribuirlo.

Se debe recordar que no solo los objetos son susceptibles de patentabilidad, además de la creación de un producto se habla del procedimiento mediante el cual se llega a la obtención del mismo y si alguna persona de acuerdo a investigaciones propias y a su conducción llega a desarrollar alguna mejora dentro de ese procedimiento con la cual se aproveche de una mejor manera los recursos materiales o se incremente en una forma considerable la calidad del producto resultante, sería el caso en que un proceso puede llegar a ser patentable y con ello recibir aparejadamente el derecho de exclusividad;

Este derecho contempla claramente dos puntos sobre los cuales se aprecia que en un sentido negativo el titular de una patente podrá impedir que cualquier persona ya sea física o moral pueda elaborar o distribuir el producto protegido y en un punto positivo el titular de la misma podrá explotarla de forma exclusiva y en todo caso, permitir quien o quienes podrán hacer uso del proceso que aquel desarrolló, o elaborar el producto protegido y estar a cargo de su distribución.

El hecho de generar un nuevo producto o desarrollar un proceso nuevo para la obtención de aquel representa un fuerte y arduo trabajo de investigación, gastos importantes y tiempo invertido por parte del inventor, es por ello que a pesar de estar prohibido por nuestra carta constitutiva el Estado considera apropiado el otorgar este derecho de monopolio, mismo estará restringido en el tiempo y circunscrito al territorio del Estado que lo otorga, a favor de aquella persona que solicite su protección sobre el desarrollo de una invención, esto para alentar el gasto realizado durante el proceso de investigación y desarrollo ocasionado por la invención, tratando así de fomentar el avance de la nueva tecnología.

Existen diversas razones por las cuales deben de protegerse las invenciones, dentro de éstas aparece como la primera, que el inventor tiene derecho sobre el producto que desarrollo, toda vez que el mismo se deriva de un proceso creativo que su creador decidió llevar a cabo para la mejora del desenvolvimiento social; en una segunda razón se establece que el inventor tiene el derecho de participar y beneficiarse de las ventajas materiales que su obra en la cual ha invertido tiempo y

dinero genere dentro del núcleo social; y en un tercer concepto es notable que al no encontrar el inventor una razón para divulgar su creación, ésta podría quedar guardada como secreto por parte de aquel y nunca reflejar sus beneficios en el mundo real.

En consecuencia de lo anteriormente señalado la sociedad efectúa lo que podría constituir un contrato con el inventor, mediante el cual decide otorgarle el uso exclusivo, la producción y distribución de su invento, por un determinado periodo de tiempo, a cambio de que aquel inventor revele su secreto, mismo que una vez vencido el plazo otorgado para ello quedará a disposición de la sociedad.

El derecho de explotación exclusiva cuenta con ciertas limitantes las cuales podrían verse desde un carácter temporal, territorial y cualitativo. En el aspecto temporal es notable que cada medio de protección establece el lapso de tiempo por el cual sus efectos operarán, en nuestro caso en particular, la patente establece un lapso de 20 años improrrogables para que la misma surta sus efectos; en el aspecto de territorialidad ha quedado establecido que los efectos de la misma serán aplicables únicamente al territorio que comprende el Estado que la ha otorgado, pudiendo en su caso, extenderse y ser aplicable a otras naciones de acuerdo a las normas de carácter internacional de las cuales el país otorgante forme parte; y dentro del tercer punto se hace mención que en nuestro país existen ciertas restricciones enlistadas dentro del Artículo 22 de la Ley de la Propiedad Industrial, conforme a las cuales el derecho conferido en una patente no surtirá efectos, los cuales son:

- Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado (fracción I);
- Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio (fracción II);
- Cualquier persona que, con anterioridad a la fecha de solicitud de patente o, en su caso, de prioridad reconocida, utilice el proceso patentado,

fabrique el producto patentado o hubiere iniciado los preparativos necesarios para llevar a cabo tal utilización o fabricación (fracción III);

- El empleo de la invención de que se trate en los vehículos de transporte de otros países que formen parte de ellos, cuando éstos se encuentren en tránsito en territorio nacional (fracción IV);
- Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con materia viva, utilice el producto patentado como fuente inicial de variación o propagación para obtener otros productos, salvo que dicha utilización se realice en forma reiterada, y (fracción V);
- 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 (fracción VI).

Existe un aspecto pendiente por analizar acerca del derecho de exclusión el cual es que, de no existir límites al ejercicio de este derecho, el privilegio de exclusiva que la ley otorga a los titulares podría convertirse en un obstáculo de la producción y comercialización de los bienes.

Se ha manifestado que el titular, en este caso de una patente, debe obtener un beneficio que justifique el tiempo, los gastos y el proceso por el cual él llevo a cabo la invención, se entiende que estos beneficios los logra el titular al momento de vender por sí o a través de persona autorizada para ello el producto patentado o fabricado con el proceso descrito en la patente, es por ello que a partir de ese momento carece de derecho para impedir, oponerse u obstaculizar la circulación del mismo dentro del territorio.

Este principio es reconocido prácticamente por todas las legislaciones modernas y su sentido no es otro que el que en cuanto se haya introducido el objeto patentado dentro del comercio, el inventor quedará totalmente desprendido d los derechos sobre el mismo, quedando así ya fuera de alegar, oponerse o impedir su ulterior comercialización, circulación y uso por quien o quienes lo adquirieran, salvo

en los casos excepcionales en que esta reproducción comporte connotaciones tipificadas dentro de la ley enfocada a regular la competencia desleal.

El derecho que se agota al entrar legítimamente el producto en el mercado, es precisamente el privilegio monopólico otorgado por la ley que lo protege, esto en el sentido de la prerrogativa de impedir el inventor, que sin su consentimiento otras personas fabrique, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado u obtenido directamente del proceso patentado y que utilicen el mismo, ya que esta prerrogativa puede ser ejercida una sola vez y al ser utilizada la misma se agota.

Existe agotamiento de este derecho en una forma local u ordinaria y un agotamiento en un modo internacional. El primero se producirá cuando el derecho de patente se vea agotado exclusivamente en el territorio que otorgo la concesión de la patente, una vez que se haya realizado la primera comercialización del producto objeto de la misma, ya sea por su titular o a través de persona que cuente con el consentimiento expreso de aquel.

El agotamiento internacional será cuando el derecho se vea agotado en el territorio de todos los estados en donde un mismo titular tenga una misma invención patentada, este agotamiento aparecerá después de que se haya realizado la primera comercialización del objeto patentado en el territorio de cualquiera de los Estados en que surta sus efectos la patente.

1.7 Patente

El Breve diccionario Porrúa de la lengua española tiene como concepto de esta figura que es el “documento que autoriza el ejercicio de una profesión o industria”.¹⁰

Fernando Serrano Migallón, establece que una *patente* es “un documento emitido, a solicitud, por una oficina gubernamental, que describe una invención y que

¹⁰ RALUY POUDEVIDA, Antonio. Breve diccionario Porrúa de la Lengua Española, vigésima segunda edición, Editorial Porrúa S. A., México, 1989, 461 Pág.

crea un privilegio legal en un Estado determinado, durante un plazo fijo, para que pueda ser explotado por su titular o por un tercero que tenga autorización para ello y que vencido el término de la vigencia pasa a ser del dominio público”.¹¹

Edith T. Penrose, expresa que *patente* es "el contrato que la sociedad hace con el inventor, por el cual acuerda otorgarle el uso exclusivo de su invento por un tiempo determinado y a cambio el inventor consiente en revelar su secreto, para que más tarde quede a disposición de la sociedad".¹² Se considera que la celebración de este contrato es necesaria para que el nivel de vida de la sociedad siga en incremento gracias a la aplicabilidad de las invenciones registradas.

Una patente es un conjunto de derechos exclusivos garantizados por un gobierno o autoridad al inventor de un nuevo producto (material o inmaterial) susceptible de ser explotado industrialmente para el bien del solicitante de dicha invención (como representante por ejemplo) durante un espacio limitado de tiempo (generalmente veinte años desde la fecha de solicitud).

El término deriva del latín *patens*, -entis, que originalmente tenía el significado de "estar abierto, o descubierto" (a inspección pública) y de la expresión *letras patentes*, que eran decretos reales que garantizaban derechos exclusivos a determinados individuos en los negocios. Siguiendo la definición original de la palabra, una de las finalidades de la legislación sobre las patentes es la de inducir al inventor a revelar sus conocimientos para el avance de la sociedad a cambio de la exclusividad durante un periodo limitado de tiempo. Luego una patente garantiza un monopolio de explotación de la idea o de una maquinaria durante un cierto tiempo.¹³

En el libro *Derecho Intelectual* de David Rangel Medina, "En México siempre se ha considerado a la patente como un monopolio de explotación de la industria o

¹¹ SERRANO MIGALLON, Fernando. *La Propiedad Industrial en México*, segunda edición corregida y aumentada, Editorial Porrúa S. A., México, 1995, 504 Pág.

¹² MILTON PENROSE, Edith. *La economía del sistema internacional de patentes*, Editorial siglo XXI, México, 1974, 253 Pág.

¹³ <http://es.wikipedia.org/wiki/Patente>. 25 de abril de 2008, 6:30 PM.

arte a que el inventor se refiere. El monopolio consiste en el especial privilegio concedido por el Estado al autor de una invención que reúna determinadas exigencias legales, acreditándose la exigencia de tal concesión con el certificado llamado “ título de la patente” que expide el Poder Ejecutivo.”¹⁴

Si se busca una definición más detallada puede servir la que incluye el libro Propiedad Intelectual y Políticas de Desarrollo escrito por Carlos Correa en el cual la *patente* es “Un derecho exclusivo otorgado a un inventor por el cual puede excluir a otras personas de la fabricación, la venta, la distribución, la importación o el uso de su invención, si no cuentan con una licencia o autorización, durante un periodo establecido.”¹⁵

Se debe recordar que la patente tuvo su origen como una forma de dar solución a la problemática que se suscitaba cada vez que se realizaba una exposición acerca de los avances científicos e industriales, durante la cual muchos de los inventos que se exhibían eran hurtados y explotados por otras personas ajenas a su autor, se considero que la mejor solución era que al momento de que el creador expusiera su invención contara ya con un reconocimiento que le otorgase la seguridad de que aquella obra no pudiera ser explotada por nadie mas que por él y de igual forma diera a conocer la titularidad de aquél sobre la creación.

La medida que fue aplicada en aquellas épocas establecía como se ha mencionado un privilegio de explotación, mismo que era concedido al inventor y durante el mismo pudiera sacar provecho del producto de su autoría. Esto crea una ventaja enorme para el enriquecimiento del creador y sobre la distribución del producto, pero aun así, la sociedad considera pertinente otorgar este privilegio a cambio de que el acrecentamiento en la comodidad de la vida diaria se siga dando, toda vez que de no existir esta concesión, es seguro que las invenciones se quedarán como un mero secreto en las gavetas del escritorio de aquel que las hubiera ideado y no así brindando su servicio al campo industrial y a la sociedad.

¹⁴ MEDINA RANGEL, David. Op. Cit. Pág. 23.

¹⁵ CORREA, Carlos, Propiedad Intelectual y Políticas de Desarrollo, Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires Argentina, 2005, 489 Pág.

Con el paso del tiempo el hombre cambia y en esa constante en el incremento de la capacidad inventiva de éste las creaciones se han vuelto más complejas y los medios de información y comunicación cada vez más accesibles, razón por la cual la figura de la patente se ha visto modificada en diferentes ocasiones para acompañar así el desarrollo que se vaya dando en la vida en sociedad; esto es porque si la patente fuera una figura inmutable llegaría un punto en que sería obsoleta y dejaría en estado de indefensión a los inventores, quienes volverían a correr el riesgo de plagio que dio origen a este medio de protección, generando de este modo un retroceso en la forma de brindar seguridad a los inventores, y ello podría traer consigo un estancamiento en la calidad de vida de la población.

Esta necesidad se vio fuertemente incrementada con el surgimiento de la revolución industrial, ya que antes de ésta el avance tecnológico era muy lento y casi imperceptible, pero, en fechas posteriores a aquella la aparición de creaciones con aplicación industrial era basta y en ocasiones en porcentajes que podrían parecer irreales. Se cree que fue en la Edad Media cuando fueron otorgados los primeros privilegios a las invenciones, mismos que se establecieron a favor de las técnicas que se empleaban para urdir y teñir telas, para la manufacturación de vidrios y para aquellas aplicadas en la construcción de los elevadores de carga con los que contaban ciertas embarcaciones, concedido en Venecia.

G. Gaye señala “que el privilegio para proteger una verdadera invención se otorgó en Florencia en 1427. Después se concedieron otros en Inglaterra y en Venecia, república en donde por primera vez se limitó a 20 años tal privilegio, plazo que perdura hasta la fecha.”¹⁶ Esta figura, como ya se ha establecido, sufrió cambios en su estructura impulsados por el creciente desarrollo de tecnología y los cuales serán estudiados en el capítulo II del presente trabajo de investigación.

El derecho mexicano dentro de la Ley de la Propiedad Industrial en su Artículo 15 establece que: “Se considera invención toda creación humana que permita

¹⁶ G. Gaye, citado por DELGADO REYES, Jaime. Patentes de invención, diseños y modelos industriales. Editorial OXFORD UNIVERSITY PRESS, México, D. F., 2001, 92 Pág.

transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas”; pero no todas las invenciones son consideradas susceptibles de los privilegios concedidos a través de la patente, ya que en el numeral 16 del cuerpo normativo en cita se exceptúa de patentabilidad a :

“ ...

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

Se cree que la intención de dejar las obras mencionadas fuera de la opción de patentar se debe a que en muchos de estos casos el privilegio de explotación distribución de los avances realizados pudiera verse involucrado en asuntos de riesgo a nivel mundial y apoyar así, en caso de guerra, al mejor postor. Esto lleva a la decisión de considerar que si una invención no tiene el carácter de patentable, su creador no la podrá poner a disposición de aquel que pudiera dar mal uso de su aplicabilidad, esto es, si se considera por un momento el actual costo de que representa una investigación, su desarrollo, las pruebas que pudiesen realizarse para su perfeccionamiento y la posibilidad de que ese descubrimiento no sea redituado, es casi seguro que los inventores decidan no investigar sobre algo, o de hacerlo lo divulguen en una forma segura para la sociedad.

Dentro del mismo artículo se encuentran también algunas otras características que deben de cubrir las invenciones para que puedan ser patentadas y estas son:

- **Que la creación sea nueva**, esto se refiere a que el resultado de la creatividad del inventor no se encuentre en el campo de la industria en el momento en que se desea obtener el privilegio concedido a través de la patente; una excepción a esta regla es el caso en que una invención se dio a conocer antes de dar comienzo a su registro, en este ejemplo, la invención se considerará nueva siempre que la solicitud se presente en los meses

siguientes a la publicación en la que quedo expuesta la obra que se pretende proteger.

➤ **Que sea resultado de una actividad inventiva**, la Ley de la Propiedad Industrial define en su Artículo 12 fracción III como el “proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia”. A ese respecto el Jaime Delgado Reyes menciona en su obra que para poder determinar lo que el concepto anterior puede resultar evidente se deben contestar las preguntas siguientes:

“¿Qué formaba parte del estado de la técnica disponible para el público antes de la fecha legal o de prioridad?

La invención reclamada ¿constituye un paso adelante sobre el estado de la técnica?

A la luz del estado de la técnica ¿este paso representa una actividad inventiva?”¹⁷

Por último el autor señala que será responsabilidad del IMPI y en todo caso de los Tribunales el decidir si el invento que se pretende proteger responde en forma satisfactoria las preguntas anteriores.

Es necesario aclarar que el carácter de actividad inventiva no implica esencialmente si su realización incluyó un gran esfuerzo intelectual por parte de su autor, sino que, va de la mano con el resultado que la innovación brinda en comparación con lo que podía encontrarse en el campo industrial antes de su aparición; tampoco es importante que con ella se logre un gran avance, basta que por medio de ella se logre una ventaja en la técnica.

➤ **Que sea susceptible de aplicación industrial**, la fracción IV del mismo Artículo 12 de la Ley de la Propiedad Industrial define aplicación industrial como: “La posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica”; este concepto iría de la mano con

¹⁷ DELGADO REYES, Jaime. Op. Cit. Pág. 11.

algo que se estudiara más adelante que es la descripción del objeto materia de la patente, misma que debe ser suficiente para poder reproducir el invento ya que si ésta es deficiente a tal grado que aun siguiendo con minuciosidad cada una de los pasos establecidos por su creador, no es posible reproducir el invento y obtener el resultado prometido carecerá entonces de la aplicabilidad industrial y en ese caso el invento no podrá ser patentable.

1.8 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que en lo sucesivo se referirá a él como IMPI, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país.

La misión del IMPI es estimular la creatividad en beneficio de la sociedad en su conjunto y proteger jurídicamente a la propiedad industrial y los derechos de autor a través del Sistema Nacional de Propiedad Industrial, mediante el otorgamiento de derechos, tales como patentes, modelos de utilidad y diseños industriales.

Asimismo, emitir resoluciones sobre signos distintivos, como son las marcas, avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y sus autorizaciones de uso, además de las relativas licencias y transmisiones de derechos derivados de la protección legal de los mismos. También imponer sanciones por el uso indebido de los derechos de propiedad intelectual y para declarar la nulidad, cancelación o caducidad de los mismos.

Difundir el conocimiento tecnológico mundial protegido por los derechos de propiedad industrial, mediante la promoción y diseminación de su acervo de información.

La visión de esta institución es encauzar las fortalezas de la institución para que la creatividad intelectual en la actividad tecnológica e industrial se transforme en

beneficios para la sociedad en su conjunto, en una economía cuyas condiciones de competencia brinden certeza jurídica.

El IMPI desde su creación ha contado con un área especializada encargada en los asuntos internacionales en la materia, de acuerdo con la propia competencia del Instituto a través de las facultades señaladas en la Ley de la Propiedad Industrial.

El sistema nacional de propiedad industrial constituye un factor importante para el desarrollo económico y tecnológico de México, por lo que es importante que el IMPI defina y organice sus actividades en el plano internacional para lograr un desarrollo armonizado entre el sistema nacional e internacional de propiedad industrial, así como aprovechar y canalizar mejor los beneficios que la cooperación internacional ofrece.

El área especializada de relaciones internacionales, permite al IMPI día a día contribuir en el desarrollo progresivo del sistema de propiedad industrial, lo cual ha permitido, a través del Instituto, representar y promover los intereses de México en el ámbito mundial de la propiedad industrial.

Las atribuciones de la Dirección de Relaciones Internacionales se encuentran señaladas en el Artículo 17 del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y en el Artículo 21 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Para dar cumplimiento a las funciones encomendadas a esta Dirección, se realizan una serie de actividades que van encaminadas, entre otras, a:

- Participar en representación del Instituto en negociaciones para el establecimiento de tratados o convenios internacionales, así como en reuniones y foros bilaterales, regionales y multilaterales en materia de propiedad industrial;
- Proponer lineamientos y posturas para negociaciones, reuniones y foros internacionales sobre propiedad industrial.

- Elaborar estudios sobre la conveniencia de la adhesión o denuncia de México a tratados internacionales sobre propiedad industrial, así como investigaciones de temas sobre propiedad industrial a nivel internacional.

- Proponer y concertar mecanismos de cooperación técnica, así como dirigir el desarrollo de actividades derivadas de dichos mecanismos, con instituciones encargadas del registro y protección de la propiedad industrial en otros países y con agencias y organismos internacionales especializados en la materia.

Asimismo el área se encarga de atender y responder consultas sobre cuestiones de propiedad industrial con carácter internacional, así como aquéllas provenientes del extranjero respecto del sistema nacional de propiedad industrial. Las consultas se pueden solicitar vía e-mail, vía fax o bien por mensajería, contactando a los funcionarios adscritos a esta Dirección.

CAPÍTULO II

“MARCO HISTÓRICO NORMATIVO DE LA PATENTE EN MÉXICO”

En el presente capítulo se realizara un análisis sobre los puntos relevantes de cada una de las leyes que regularon los derechos industriales a efecto de conocer la forma en que la patente ha ido evolucionando en México a través del tiempo.

2.1 Cortes Españolas

En México también se ha tomado en cuenta la protección de las invenciones y el resguardo de los derechos y privilegios que tiene su creador respecto de éstas, uno de los primeros esfuerzos por reglamentar esta situación trajo como resultado la expedición de un decreto por parte de las Cortes Españolas de fecha 2 de octubre de 1820, el cual aseguraba un derecho de propiedad para los que inventaban, perfeccionaban o lo introducían en algún ramo de la industria.

Este documento legal contenía las reglas y generalidades que en ese entonces debía de seguir un inventor para poder obtener del gobierno la protección y la seguridad de la propiedad de la invención a su cargo; el ordenamiento muestra ciertas diferencias de relevancia con sus subsecuentes pero estructuralmente es un ordenamiento completo, útil y entendible para toda aquella persona que se encontrara en el supuesto que en el se prevé, dotando a este cuerpo normativo de una eficacia reconocida en cuanto a su aplicación.

Una de las peculiaridades de esta regulación es que en ella no se encuentran restricciones de ningún tipo toda vez que de sus primeros preceptos se desprende que “Todo aquel que invente, perfeccione ó introduzca un ramo de industria tiene derecho a su propiedad...”¹, además que no competía al gobierno examinar si los inventos perfecciones o introducciones eran o no útiles, sino solamente si eran contrarias a las leyes, a la seguridad pública, a las buenas costumbres, o a las

¹ Decreto expedido por las Cortes Españolas de 2 de octubre de 1820. Artículo 1.

órdenes o reglamentos²; de no ser así no podían negar la protección a aquel que la hubiere solicitado.

Entre los documentos que tenía que exhibir aquel que solicitará la protección por parte del Gobierno a su invención figuraba la descripción exacta de su invención, dibujos de aquella, modelos, y todo aquel que el inventor juzgará necesario para la aplicación del objeto a proteger, debiendo llevar ellos al Ayuntamiento más cercano a su domicilio, o bien, directamente ante el Jefe Político de su Provincia, recibiendo a cuenta de ello un testimonio emitido por esta autoridad por cuenta de todo lo presentado, debiendo también realizar un pago equivalente a 1000 reales en el caso de ser una invención, un total de 700 reales tratándose de una perfección y 500 reales si lo que se pretendían proteger fuera una introducción.

Una vez que había sido entregada la documentación, acompañado el pago y recogido el testimonio del que trata el párrafo anterior, el inventor perfeccionador o introductor podía comenzar a utilizar su invención, perfección o introducción, según fuere el caso, sin perjuicio de recibir con posterioridad la documentación en el que se le reconociere su propiedad. Al mismo tiempo, en un segundo plano, el Jefe del Ayuntamiento, en caso de haber acudido ante él para realizar el trámite, debía remitir la solicitud del inventor acompañada de todos los documentos que aquel presentare al Jefe Político de la Provincia y éste a su vez dirigirlo directamente al Secretario de la Gobernación, sin tener un término fijo para realizarlo, pero, teniendo un cargo de responsabilidad directa respecto de los perjuicios que la retención de esta documentación en su poder pudiera ocasionar.

El Secretario de Gobernación era el responsable de expedir a favor del solicitante el Certificado de Invención, de Perfección o de Introducción, según correspondiera, haciéndoselo llegar en la misma vía en que su solicitud había llegado antes él, es decir, el Secretario lo dirigía al Jefe Político de la Provincia y aquel por conducto del Ayuntamiento local lo hacía llegar al inventor, perfeccionador o introductor, quien al momento de recoger dicho certificado entregaría una cantidad igual a aquella que pago al momento de su solicitud, tanto el pago anterior como éste eran percibidos por las tesorerías de la provincia en la que habitara.

² Cfr. Íbidem. Artículo 2.

Este decreto regulaba de igual forma lo que bien podría ser el antecedente de lo que hoy conocemos como secreto industrial dentro de su contenido establecía: “En el caso que á juicio del inventor haya razones políticas ó comerciales que exijan el secreto de su descubrimiento, presentará directamente su petición con los motivos en que funda el secreto al jefe de la dirección del fomento general del reino, ó al que en adelante determine el gobierno el cual hará trasladar á presencia suya y por mano del interesado, ó de persona de su confianza, las descripciones en registro particular, que se cerrará y sellará, y permanecerá así el tiempo que haya de durar el secreto, poniendo en el sobre ó cubierta el nombre del inventor, la fecha y los objetos que encierra el paquete y dando al inventor una copia de esta relación, á fin de que en virtud de ella se le expida por el secretario de la gobernación, el certificado correspondiente que le asegure la propiedad.”³

El Jefe de la Dirección del Fondo General del Reino tenía la responsabilidad de publicar toda invención, perfección o introducción cuyo depósito hubiere confiado el Gobierno, esta publicación debía realizarse en la Gaceta en el menor tiempo posible tratando de que la noticia llegare a todos a fin de que cualquiera pudiera juzgar si era pertinente pedir para él, el Certificado de alguna invención, mejora o introducción que pensara haber hecho, es decir que la publicación se realizaba a efecto de notificar a la población en general sobre el registro aquellas invenciones, mejoras o introducciones por si existiere una persona que pudiera alegar un derecho de preferencia.

En ese caso debían examinarse los descubrimientos registrados y en caso de existir una semejanza significativa entre los mismos perduraría aquel que fuera presentado con antelación ante la autoridad local o de la provincia, es decir, que el Certificado que se declaraba como valido sería aquel cuyo registro fuera más antiguo aplicando, de esta forma, la regla que dice *primero en tiempo, primero en derecho*; en el caso de no haber semejanza significativa entre aquellos se observarían de igual forma los registros de cada uno y se seguiría una regla en la que se establecía que el más antiguo de ellos sería tomado como invención y aquel que presentare un registro más reciente se configuraría como una mejora de aquel, siendo extensible,

³ Íbidem. Artículo 11.

en ese caso, el Certificado de Mejora correspondiente sin que para ello debiera pagarse nuevamente los derechos correspondientes.

Durante la época de aplicación de este Decreto, las personas solamente tenían derecho a lo que su Certificado regulara, esto es, un inventor solo tenía derecho a utilizar el objeto de su creación, sin poder hacer uso de las mejoras que otro individuo hubiere realizado a su producto y el perfeccionador tenía facultades únicamente sobre las mejoras que hubiere realizado al objeto, pudiendo toda vez llegar a un arreglo tanto inventor como perfeccionador a efecto de llevar un mejor aprovechamiento de las ganancias que ambos percibieran por su trabajo; tanto un inventor, perfeccionador o introductor tenían diversas facultades reconocidas, entre las cuales se puede observar el derecho a ceder en una forma total o parcial los privilegios que el Certificado de su propiedad le confería, tenía el derecho de asociarse, de vender, de permutar o de contratar en los términos que establecían las leyes para los contratos, desprendiéndose lo anterior del numeral 19 del instrumento regulador que se estudia.

Los Certificados expedidos por el Secretario de Gobernación tenían una vigencia de 10 años tratándose de invenciones, de 7 años para las mejoras y de 5 años siendo introducciones, el plazo anterior era contado desde la fecha en que el Certificado había sido emitido y su prórroga se encontraba sujeta a la aprobación de las Cortes y siempre la propuesta de que aquellas se realizaran debía provenir del gobierno y en su caso, nunca debía de exceder a más de 5 años para los primeros, de 3 años para los segundos y de 2 para los últimos, sumando un total de 15 años para las invenciones, de 10 años para las mejoras y de 7 años para las introducciones, siendo éstos ya fatales o improrrogables.

El propietario de una invención, mejora o introducción tenía el derecho de hacer valer su condición ante cualquier persona que intentara perturbar el uso exclusivo de su propiedad, siendo los Tribunales Civiles los competentes para dirimir esta controversia⁴, el Certificado expedido por el Secretario de la Gobernación contenía "... una copia exacta de los documentos y dibujos que haya presentado el

⁴ Vid. Íbidem. Artículo 20.

interesado, y la descripción de los modelos.”⁵, y ese Certificado podía ser usado tanto a favor como en contra de aquel que lo presentara dependiendo la calidad, exactitud y credibilidad de la descripción, de los planos, modelos y demás documentación que en el obrarán, convirtiéndose éste en una herramienta indispensable y una prueba de gran peso en momentos de conflictos. Las penas que los Tribunales imponían a las personas que perdían el juicio iban por dos vertientes; en la primera vertiente se encontraba aquella persona que hubiere obrado de buena fe por creer que tenía a su favor un derecho de preferencia respecto de la invención, mejora o introducción, en cuyo caso era condenado a pagar únicamente las costas del proceso y a los perjuicios ocasionados a aquel que se reconociera como legítimo; en la segunda vertiente se hablaba de un acto de mala fe y en el cual el condenado debía no sólo cubrir el total de las costas, sino también el equivalente a 4 tantos del perjuicio ocasionado a quien resultare vencedor.

Este Decreto establece la razones por las cuales los derechos que en él se regulan se perdían: “primero, si ceden en beneficio público su derecho; segundo, si dejan transcurrir 6 meses sin recoger el certificado y tercero, si dejan pasar 2 años sin poner en ejecución su invento, perfección o mejora.”⁶

Se señalan algunos datos extra y relevantes de esta ley, como el primero de ellos aparece que la autoridad encargada de emitir los Certificados correspondientes, a diferencia de la actualidad y como ya se ha estudiado, no realizaba un examen de forma y fondo de la documentación ante ella exhibida, sino solamente vigilaba que aquellos productos de reciente creación no fueran en contra de las leyes ni a las buenas costumbres de esa época, quedando a responsabilidad del solicitante la calidad y cantidad de documentación que acompañara a su expediente, ya que ésta le sería útil o perjudicial si se llegara a presentar una controversia que pusiera en duda la validez de la propiedad que ostentare sobre el producto; también proporciona una clara diferenciación entre inventor y perfeccionador a efecto de que no haya duda de la calidad con la que a de constituirse todo solicitante, estableciendo que “Por inventor se entiende aquel que hace por primera vez una cosa que hasta entonces no se había hecho, o se había hecho de otro modo; y por mejorador, el que

⁵ Íbidem. Artículo 8.

⁶ Íbidem. Artículo 24.

añade, quita o varía algo esencial a las invenciones con el objeto de hacerlas más útiles...”⁷

En esta misma ruta se aprecia un efecto retroactivo para quienes gozaran de privilegios similares antes de la entrada en vigor del Decreto proveyendo a aquellos de los mismos derechos siempre y cuando desahogaran las diligencias que en esta normatividad se describen, teniendo que llevar a cabo todo el procedimiento y hacerse del respectivo Certificado, quedando exentos de pago de los derechos requeridos para la expedición del mismo, para determinar la vigencia de los derechos conferidos por cada tipo de certificado se tomaría en cuenta la fecha en que los privilegios de los que gozaban anteriormente hayan sido otorgados y hasta cumplirse el término del Certificado que se haya otorgado; así encontramos que una persona que haya obtenido privilegios por invención en el año de 1815, después de la entrada en vigor de este decreto en 1820 y una vez evacuadas la diligencias necesarias y haber recibido el Certificado correspondiente, tendría la protección de su propiedad por un lapso de 5 años más sumando así el total de 10 años que regula este Decreto a través de un Certificado de invención, pudiendo alcanzar en su caso la prórroga que para éste se regula.

Y por último otro punto relevante en esta ley es que protege la idea de aquella persona que trata de alcanzar la protección del Gobierno respecto de un producto de su inventiva y no lo ha llevado a cabo por motivos de necesitar de un intermediario para su manufacturación, de ensayos en vía pública o cualquier otro medio que ponga en riesgo la confidencialidad de su idea y proporcione un temor de que alguien más se le anticipe a reclamar la propiedad del objeto; en este caso el inventor, perfeccionador o introductor podían acudir ante el Jefe Político de la Provincia y expresar ante él su pensamiento, debiendo ser esta explicación de una forma que brindara a esta autoridad una idea clara del objeto, pudiendo éste otorgarle un testimonio de ello y le otorgaba un tiempo pertinente para la ejecución de las pruebas necesarias para poder llevar a cabo su idea, este plazo no debía exceder de 6 meses y no era necesario pagar contribución alguna a cambio de este privilegio, pero era obligación del solicitante decidirse a solicitar o no el Certificado,

⁷ Íbidem. Artículo 16.

no siendo prorrogable este plazo y durante el cual ninguna persona podía anticiparse a reclamar la propiedad del objeto.

2.2 Ley de 7 de mayo de 1832

Al igual que la ley que establecieron las Cortes Españolas, esta legislación surge con la finalidad de brindar protección a los inventores y perfeccionadores de un ramo de la industria, tratando a su vez, de complementar las deficiencias que se llegaban a encontrar en los cuerpos normativos anteriores a ésta. Los derechos que esta regulación concedía en materia de patentes de invención eran aplicables en todos los Estados de la Federación, teniendo una vigencia de 10 años contados a partir del momento en que se hubiere planteado el proyecto privilegiado.

El Artículo 8º de esta legislación aclara cuando se considera planteado un proyecto al establecer: “Se entiende por planteado un proyecto de invención o mejora como desde el día en que se expida la patente.” Para llegar a este punto, previamente el inventor o perfeccionador debía de llevar a cabo una serie de pasos claramente establecidos dentro del cuerpo de esta normatividad; siempre que un inventor o perfeccionador de un ramo de la industria buscaba para su invención la protección del gobierno mexicano, debía presentar “...ante éste o ante el ayuntamiento del en que se desee, plantear su proyecto, o ante el de su residencia ó ante el gobernador del Estado ó Territorio á que pertenezca ese lugar, la descripción exacta, acompañada de los dibujos, modelos, de cuanto se juzgue necesario para la explicación del objeto que se propone, firmado todo por él; y estas autoridades deberán darle un testimonio.”⁸

Hecho lo anterior y en caso de que el solicitante no se presentara directamente ante el gobernador del Estado, la autoridad local que hubiese recibido la solicitud debía remitir ante éste la misma a la brevedad posible y a su vez, el gobernador, una vez tomada la razón que por su recibo se emitía, le hacía llegar la solicitud junto con la documentación que la acompañaba al ministro de Relaciones en

⁸ Ley del 7 de mayo de 1832. Artículo 2

el primer correo ordinario; lo anterior se desprende del Artículo 3º de la ley en estudio.

Una vez que la solicitud para obtener el privilegio de patente llegaba a manos del gobernador, éste mandaba publicar la misma tres veces en los periódicos que en esa fecha circulaban, y a diferencia del Decreto expedido por las Cortes Españolas, el cual hemos estudiado con antelación, durante el tiempo de aplicación de esta legislación se concedía un plazo de dos meses para que pudiese ocurrir ante el gobernador cualquier persona que peleara un derecho de preferencia, es decir, que si alguna persona que estuviera realizando estudios y desarrollando por su parte una tecnología igual a la descrita en las publicaciones, este individuo podía comparecer ante el gobernador directamente a exponer su caso y dirimir así a quien de los dos solicitantes se beneficiaría con el privilegio de exclusividad que acompaña a la patente; se contaba con un plazo de dos meses para poder acudir a realizar esta demanda, plazo que se debía contar a partir de la fecha en que se realizó la primera de las tres publicaciones.

A la solicitud recibida también le eran practicados exámenes, mismos donde la ley en cuestión es específica en su procedimiento al establecer, "... no deberá el gobierno examinar si son ó no útiles los inventos ó perfecciones, sino solamente si son contrarios a la seguridad y salud pública a las buenas costumbres, a las leyes o a las órdenes reglamentadas..."⁹.

Realizados los exámenes, pagados los derechos que para ello se solicitaban, mismos que variaban de diez hasta trescientos pesos de aquella época¹⁰, y hechas las publicaciones necesarias, el Secretario de Relaciones, por orden del gobernador, expedía a favor del solicitante una patente de invención cuyo plazo era de diez años, como ha quedado expuesto anteriormente, contados a partir de la fecha en que dicho título era expedido y por seis años en el caso de que dicho privilegio haya sido otorgado a un perfeccionador.

Los plazos que se mencionan se encontraban establecidos dentro del Artículo siete de esta Ley y cuando los inventores o perfeccionadores pretendían que se les

⁹ Íbidem. Artículo 6.

¹⁰ Vid. Íbidem. Artículo 19.

ampliaran los privilegios por más tiempo del expresado en el Artículo séptimo, debían ocurrir al gobierno, y éste con su informe, daba cuenta al congreso¹¹.

2.3 Ley del 7 de junio de 1890.

La Ley de patentes de invención o Perfeccionamiento fue expedida el día 7 de junio de 1890 bajo el mando del entonces presidente constitucional de la República Mexicana, el señor Porfirio Díaz, este instrumento legal se componía de 46 numerales destinados a reglamentar lo relativo a la figura de patente.

Iniciaba mencionando que “Todo mexicano ó extranjero, inventor o perfeccionador de alguna industria o arte ó de objetos a ellas destinados tiene derecho, en virtud de lo que dispone el artículo 28 de la Constitución, a la explotación exclusiva de ellos durante un cierto número de años bajo las reglas y condiciones que se previenen en esta ley”¹², como se puede observar esta normatividad incluye a los extranjeros desde el inicio de la ley y sólo trata sobre el inventor o perfeccionador, en este primer artículo no menciona el tiempo por el cual se otorga la patente pero en su artículo 13 establece que la patente era otorgada por 20 años que es el mismo tiempo que en la actualidad se establece como límite, sólo que en ese numeral indica que el tiempo se empezaba a contar a partir de la expedición del derecho y no así desde la fecha de la solicitud como es el caso de la Ley actual.

Algo que se debe destacar es la permisibilidad de prorrogar la vigencia de la patente, pues señalaba: “La duración de las patentes puede ser prorrogada por cinco años en casos excepcionales a juicio del Ejecutivo...”¹³. Este privilegio podía ser expropiado por el Ejecutivo por causa de utilidad pública, siempre con una previa indemnización y se realizaba cuando el libre uso de los efectos ó procedimientos que eran objeto de la patente fuesen susceptibles de crear un ramo importante de riqueza nacional y tuviera lugar que el inventor o perfeccionador se negara a permitir la explotación de la patente o que la creación fuera susceptible de producirse o aplicarse en el país.

¹¹ Vid. Íbidem. Artículo 13.

¹² Ley de patentes de invención o Perfeccionamiento, 7 de junio de 1890. Art. 1

¹³ Íbidem. Artículo 14

En el artículo 5 de la ley en comento expresaba que al emitir la concesión no garantizaba la novedad ni la utilidad del objeto sobre el que recaía, esto es que, debían de ser concedidas sin examen previo de la novedad ni de la utilidad de la invención ó perfeccionamiento, ni de la suficiencia ó insuficiencia de las descripciones que se acompañaban a la petición; una concesión de patente recaía sólo en un objeto o procedimiento industrial, esto significa que si dos o más podían llegar a combinarse entre sí para producir un mismo resultado industrial, se tenía que solicitar el número de patentes que eran involucradas en dicha combinación, esto de acuerdo al numeral 6 del mismo cuerpo normativo.

Para poder obtener los privilegios que otorgaba la patente se tenía que acudir ante la Secretaría de Fomento, quien era la autoridad encargada del otorgamiento de las patentes. En esta legislación se tenía la idea de que el primero que solicitaba la patente tenía a su favor la presunción de que él era considerado como el primer inventor ó perfeccionador y por ende gozaba de los derechos de posesión, lo anterior lo establecían los artículos 16 y 17 respectivamente.

En cuanto al procedimiento, la solicitud era publicada en el Diario Oficial de la Federación durante dos meses de diez en diez días, durante este mismo plazo se podía alegar un mejor derecho y oponerse ante la Secretaría de Fomento para que se negara la patente solicitada, después de este plazo no se admitía ninguna oposición y en el caso de que existiera algún problema se citaba a las partes para tratar de llegar a un acuerdo en el ámbito administrativo y si ni aun así se lograba solucionar el conflicto se remitían las constancias a la autoridad judicial y cuando ésta tenía la sentencia ejecutoriada la comunicaba a la Secretaría de Fomento para su cumplimiento.

Todas las resoluciones que dictaba la Secretaría podían ser invalidadas sólo por sentencia de la autoridad judicial y únicamente por causa de nulidad de dicha patente. Transcurridos los dos meses después de la publicación sin problema alguno, se procedía al otorgamiento de la patente, previo el pago de la cuota correspondiente en la Tesorería General de la Nación, todo este trámite estaba reglamentado en el capítulo II de la Ley.

Dentro de su capítulo III señala que las patentes eran expedidas a nombre de la Nación con la firma del Presidente de la República al calce refrendada por el

Secretario de Fomento, además el Gran Sello y la descripción del descubrimiento o perfeccionamiento. Las patentes otorgadas eran inscritas en un Registro especial de toma de razón, se publicaban en el Diario Oficial, además de que anualmente se publicaban en un libro especial la descripción clara y precisa de los inventos o perfeccionamiento y todos los productos amparados por patentes llevaban una marca, el número y la fecha de la patente.

El capítulo IV de la ley en comento constaba de 2 artículos en los cuales precisaba “Las patentes de privilegio causarán un derecho de \$50 á \$150, que se pagará en pesos mexicanos ó en bonos de la Deuda Nacional Consolidada”¹⁴, en el caso en que se pedía la prórroga el pago era de la misma cantidad mencionada anteriormente (art. 32).

En el numeral 33 se observa que existía la obligación por parte del poseedor de demostrar que dentro del término de 5 años desde que se otorgaba la patente la creación era fabricada o empleada en la República; el plazo para acreditar lo anterior era improrrogable y en el numeral 34 se establece que la Secretaría de Fomento anotaba en el Registro de inscripción de las patentes el cumplimiento de lo mencionado.

El tema sobre la nulidad de las patentes se trata en el capítulo VI del contenido de la legislación, en donde señalaba que las patentes caducaban cuando transcurría el tiempo otorgado y no se hubiera pedido prórroga; cuando se renunciaba a ellas en todo ó en parte y cuando no se cumplía lo dispuesto en artículo 33 que ya fue explicado. La declaración de caducidad era hecha por la Secretaría de Fomento y cuando era por lo marcado en el artículo 33 sólo se hacía por los tribunales, a instancia del Ministerio Público o de parte interesada, por vía de acción ó de excepción y cual fuere la forma de caducidad era publicada en el Diario Oficial y anotadas en el registro de inscripción. Los efectos que producía la declaración es que la invención o perfeccionamiento caía bajo el dominio público.

La propiedad de una patente se podía transmitir por cualquier medio establecido en la legislación sobre propiedad particular pero ningún acto de cesión o

¹⁴ Íbidem. Artículo 31.

modificación de derecho de propiedad perjudicaba a tercero sino se había registrado en la Secretaría de Fomento, esto conforme al artículo 41.

En su artículo 42 menciona que todo lo concerniente al delito de falsificación de las patentes quedaba sujeto a las prescripciones del Código Penal del Distrito Federal y a los procedimientos respectivos.

Para terminar con el análisis de esta Ley se dirá que en su último capítulo trata sobre las reglas de la Ley como la retroactividad y cosas por el estilo. Como se puede observar esta ley es más completa que las anteriores y muy similar a la actual, la patente era bien protegida y se encargaban de salvaguardar lo elemental sobre esta figura.

2.4 Ley de patentes de invención del 25 de agosto de 1903.

Al igual que la ley anterior, la presente legislación fue expedida bajo el mando del Presidente de la República Porfirio Díaz el 25 de agosto de 1903 y publicada el día 1º de septiembre del mismo año en el Diario Oficial de la Federación, estructurada con 124 artículos y seccionada en 16 capítulos encaminados a proteger de la mejor manera el derecho que tiene el creador de una invención. Como en este documento su contenido es más extenso solo se tomarán los puntos de mayor importancia para su análisis.

Esta Ley iniciaba señalando que podía ser titular de una patente quien hubiera hecho una nueva invención de carácter industrial como bien se puede apreciar, esta Ley sólo hablaba del inventor, es decir, no enumeraba como en las anteriores a los inventores, perfeccionadores, introductores, etc., ni si era mexicano o extranjero pero al igual que las anteriores menciona en el mismo artículo el derecho que se daba al inventor para la explotación de su creación y el tiempo determinado por el cual era otorgada dicha facultad. En el numeral 2 la ley en estudio enlistaba lo que era susceptible de patentación y en su artículo 3 lo que no era patentable, además, determinaba en su artículo 6 los derechos que tenía el titular de una patente sobre su obra y sobre terceros.

Un punto curioso apareció dentro de ésta ya que permitió que la patente fuera otorgada no sólo a una persona, sino que, se permitió que más de dos personas figuraran como titulares de dicho derecho, esto es algo extraño puesto que es la primera legislación que establece la posibilidad de que una patente se concediera a nombre de varias personas si éstas así lo disponían y solicitaban “Una patente puede otorgarse a nombre de dos ó más personas conjuntamente, si conjuntamente la pidieren.”¹⁵

En su capítulo segundo establecía lo relacionado con la petición y concesión de patente; iniciando con que la autoridad competente para la expedición de una patente es la Oficina de Patentes, la persona que quisiera obtener una patente debía de presentarse ante esta autoridad acompañando su solicitud con una descripción, una reivindicación, los dibujos que el inventor considerara pertinentes y dos copias de cada uno de los documentos anteriores; la Oficina realizaba un examen puramente administrativo el cual no debía hacerse respecto a la novedad o utilidad de lo que se pretendía patentar ni a la suficiencia, claridad o exactitud de los documentos presentados; si la autoridad consideraba que los documentos no cumplían con todos los requisitos los consideraba como no presentados, en este caso si el interesado no estaba conforme con la resolución podía recurrir a los Tribunales de acuerdo a lo que esta misma ley establecía en su capítulo XII.

Se consideraba como la fecha legal de una patente la de la presentación de la solicitud y documentos pertinentes ante la Oficina de Patentes, sólo desde ese momento surtía sus efectos legales, las patentes eran otorgadas sin perjuicio de tercero y sin garantía de su novedad o utilidad y el que sin ser el inventor solicitaba una patente debía justificar su carácter de representante ó causa-habiente, para demostrar lo anterior bastaba con una simple carta poder suscrita por el autor y dos testigos, la Oficina podía exigir la ratificación de firmas cuando así lo considerara.

En cuanto a los plazos y derechos fiscales la legislación establecía dentro de su capítulo III, que el derecho de explotación que se otorgaba era de 20 años desde su fecha legal, dicho plazo se dividía en dos: el primero de un año en el cual se tenía que pagar cinco pesos por el derecho y el segundo de 19 años en el cual se

¹⁵ Ley de patentes de invención del 1 de septiembre de 1903, Artículo 8

pagaban 35 pesos, los pagos se realizaban en estampillas de la Renta Federal del Timbre, este plazo concedido podía ser prorrogado hasta por cinco años más a juicio del Ejecutivo y previo pago de derechos el cual era de acuerdo a lo que el mismo Ejecutivo determinara. Si se deseaba obtener la concesión anterior debía dirigir una solicitud a la Oficina de Patentes dentro del penúltimo semestre del plazo ordinario de veinte años. (Artículos 15, 16, 17, y 18)

Se podía conceder licencia a terceras personas para poder explotar una patente siempre y cuando el titular no la explotara en los primeros tres años después de su otorgamiento o si después de este tiempo se suspendía su explotación por más de tres meses consecutivos, esto de acuerdo al numeral 19 de la legislación en análisis; para lograr la expedición de una licencia se debía presentar ante la Oficina, se corría traslado al titular, se daba un plazo improrrogable de un mes para que ambas partes presentaran pruebas, cuando el dueño de la patente no lograba demostrar que había explotado su producto la Oficina de Patentes concedía la licencia al tercero interesado, éste no debía dar fianza alguna ni llenar ningún requisito para poder ejecutar la explotación bastaba solo con que la mitad de las ganancias líquidas que surgían fueran entregadas al dueño de dicha patente.

El que obtenía la licencia tenía que empezar a explotarla dentro del plazo de dos meses a partir del momento en el que se le concedía la licencia; en el caso en que el titular de la patente estaba ausente, el dueño de la licencia tenía la obligación de depositar cada dos meses la mitad de las ganancias antes referidas en el banco o establecimiento que se pactará para tal efecto, además tenía la obligación de mantener al titular del derecho al tanto de todo lo relacionado con los productos de la explotación y de las ganancias por medio de avisos bimestrales.

El titular de una patente podía pedir la revocación de una licencia si después de dos años de que la Oficina de Patentes la había otorgado y el dueño de la patente o cualquier persona a nombre de él la estuviera ya explotando industrialmente. Todos los productos patentados llevaban una marca mostrando el hecho de que estaban patentados, debiendo indicar, de igual forma, el número y fecha en que se otorgó dicho derecho industrial. Todo lo anterior se observa dentro del capítulo IV de la presente Ley.

De la misma manera, en la ley se indicaba que:

“Las patentes serán expedidas a nombre del Presidente de la República por la Oficina de Patentes e irán firmadas por el Secretario de Fomento. En ellas se hará constar.

- El número de la patente.
- El nombre de la persona ó personas á quienes se concede.
- Su duración.
- El objeto por el que se ha concedido. Su fecha legal y la de su expedición.
- Y serán selladas con el Sello especial de la Oficina de Patentes...”¹⁶.

Las patentes eran publicadas cada dos meses cuando menos en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas y anualmente se publicaba un libro especial que contenía la reivindicación y uno ó varios dibujos de cada patente otorgada.

Una patente de invención podía ser expropiada por el Ejecutivo Federal por causa de utilidad pública, haciendo que el invento cayera bajo el dominio público, previa indemnización al titular de la patente. Cuando la creación podía ser aplicada a la defensa nacional y que a juicio del Ejecutivo Federal tuviera que ser conservada como secreto de guerra y que sólo debía ser utilizada por el Gobierno Nacional, la expropiación no sólo podía comprender la patente respectiva, sino que, también el invento aun cuando éste no hubiere sido patentado aún, en este caso lo expropiado no caía bajo el dominio público por lo que el Gobierno se convertía en el dueño exclusivo tanto de la creación como del título de patente y la Oficina de Patentes no hacía ningún tipo de publicidad de la patente expropiada.

¹⁶ Íbidem. Artículo 32

En cuanto al tema de la caducidad y nulidad de las patentes, a partir de su artículo 40 y hasta el 47 mencionaba que las patentes caducaban por 3 razones que eran:

1.- Al término del plazo de un año, esto siempre y cuando no se hubieran realizado los trámites respectivos que establece el Artículo 16 respecto del segundo plazo.

2.- Al vencer el segundo plazo que establece el numeral 16.

3.- Al terminar el plazo de prórroga, esto en el caso de que se haya solicitado dicho aplazamiento.

Cuando una patente caducaba por cualquiera de las razones anteriores, la Oficina de Patentes tenía la obligación de publicar en la Gaceta el nombre y número de cada una.

La nulidad de las patentes se establece en el Artículo 42 y dice que las patentes eran nulas cuando contravenían a lo dispuesto por los Artículos 3, 4, 5 y 102, cuando la reivindicación no era clara y explícita, cuando en la descripción y dibujos no había suficiente claridad y precisión, cuando el objeto patentado fuera diferente del que se hubiera hecho la solicitud y cuando con anterioridad ya hubiera existido una patente igual del mismo objeto ya sea en el país o en el extranjero.

Solo era anulable una patente por mandato de la autoridad judicial y la acción la podía ejercer cualquier interesado que se creía perjudicado por el otorgamiento de la patente y el Ministerio Público Federal cuando existía algún interés por parte de la federación. Los jueces que eran competentes para saber de los juicios sobre nulidad de patentes eran los Jueces de Distrito. La nulidad y la caducidad podían oponerse como defensa y conocía de ellas el Juez ante quien se había entablado la acción correspondiente. La sentencia ejecutoria que declaraba la nulidad de una patente era comunicada por el tribunal ó por el juez a la Oficina de Patentes y Marcas, ésta a su vez mandaba publicarla en el “Diario Oficial” y en la “Gaceta de Patentes”, la inscribía en el Registro de Patentes y hacía las anotaciones correspondientes.

Esta legislación establecía dentro de su capítulo XI todo lo relacionado sobre la responsabilidad penal y civil de los que infringían los derechos que otorgaba una

patente de lo cual se aprecian como datos principales que cuando una persona fabricaba industrialmente un objeto amparado por el título de patente sin el consentimiento del titular, era castigado con una multa de 500 a 2000 mil pesos y con 1 a 3 años de prisión; el uso doloso con fin comercial o industrial de un objeto patentado sin el permiso del dueño se sancionaba con una multa de 50 a 1000 mil pesos y de 6 meses a 2 años de prisión, entre otros delitos.

Todo acto doloso que no estuviera establecido en la Ley era castigado con una multa de \$ 5.00 a \$ 500.00 y arresto mayor, ó con una u otra pena, esto a juicio del juez. En el caso de reincidencia se aplicaba la primera vez una mitad más de las penas prescritas, y por cada nuevo caso de reincidencia se iba agravando la pena con una mitad más; se consideraba reincidente a aquel que hubiera cometido un nuevo delito de que se le acusaba antes de que hubieran transcurrido 5 años de la sentencia ejecutoriada en la que se le declaro culpable por cualquiera de los delitos que establecía la Ley.

Cuando se ejercitaba una acción civil el término para contestar la demanda era de 5 días, sólo existían los incidentes relativos a la personalidad de alguno de los litigantes o a la competencia del juez; el término para la prueba en lo principal era de veinte días prorrogables por otros quince y en algún incidente no podía exceder de 10 días; fenecido el término de pruebas se hacía una publicación de probanzas quedando a la vista de las partes por tres días y se citaban a una audiencia dentro de los tres días siguientes, al término de dicha audiencia se citaba para escuchar la sentencia dentro de los cinco días siguientes. Los autos y las sentencias sólo eran apelables en el efecto devolutivo.

Cuando el delito que se cometía en relación a una patente no estaba establecido en la Ley en cuestión pero la pena a dicho ilícito estaba determinada en el Código Penal del Distrito Federal, se debía estar a lo expresado en dicho Código. La acción penal solo podía proseguirse en virtud de querrela y de promoción del dueño, se necesita para ejercitar dicha acción que el objeto estuviera patentado, la marca de lo anterior, número y fecha de la patente.

Además de las sanciones impuestas, los infractores perdían todos los objetos que ilícitamente fabricaron, los utensilios e instrumentos destinados especialmente a

la fabricación y también se podía exigir el pago de daños y perjuicios a los infractores ante el juez local, federal o por vía de incidente en el juicio criminal.

La acción civil y penal se podían ejercitar al mismo tiempo y ante el mismo tribunal y se llevaban a cabo de tal forma que ambos concluyeran en la misma sentencia, es decir, que si el civil llegaba a estado de sentencia sin que el penal hubiera concluido, se suspendía el civil hasta que el penal estuviera en el mismo estado. La acción civil debía intentarse y seguirse separadamente ante tribunal competente cuando recaía sentencia irrevocable sobre la acción penal, cuando el acusado hubiera muerto antes de haber ejercitado la acción penal o cuando dicha acción penal se hubiera extinguido por prescripción y la civil aun no.

Como ya se ha visto a lo largo del análisis de esta Ley, la Oficina de Patentes tenía la obligación de publicar un periódico llamado "Gaceta Oficial de la Oficina de Patentes y Marcas", en el cual se depositaban los modelos de aparatos, planos, perfiles, descripciones, productos y artefactos relacionados con las patentes de invención que eran expedidas.

En su capítulo XVI indica lo referente a patentes por modelos o dibujos industriales y señala que cuando se solicitaba una patente por modelo o dibujo industrial se debía remitir a la Oficina de Patentes además de todos los documentos ya establecidos en el Artículo 9 de la misma un ejemplar o modelo, pero se podía dispensar lo anterior sólo cuando la ejecución era muy difícil ó costosa y que los dibujos bastaran para dar una idea exacta y precisa.

El derecho exclusivo de explotación de las patentes de este tipo era otorgado por un plazo de 5 años el cual tenía un costo de cinco pesos ó 10 años teniendo que pagar la cantidad de diez pesos, dichos plazos eran improrrogables y a elección del solicitante. Estos derechos eran pagados en Estampillas de la Renta Federal del Timbre y las patentes otorgadas caducaban al vencerse el plazo por el que eran otorgadas.

En resumen se observa que esta Ley esta mucho más completa que las anteriores y contiene puntos que no se habían estudiado en alguna otra como las patentes por modelos o dibujos industriales, el Museo Público, etc. se vislumbra que en esta época el pensamiento humano en cuestiones de Propiedad Industrial se

estaba detallando y preocupando un poco más tratando de englobar las máximas cuestiones que podían llegar a existir en la sociedad, siempre velando por el bienestar y protección de los derechos.

También es necesario señalar que esta legislación tuvo varias reformas modificando su estructura, estas fueron las expedidas el 28 de abril de 1916 en la cual se reformo el Artículo 17 que se establecía el costo por el derecho de 20 años que otorgaban, poniendo sólo la palabra oro nacional después de la palabra pesos; la del 15 de agosto de 1920 en la cual se cambio a su texto original el mismo Artículo 17.

2.5 Ley de Patentes de Invención del 26 de junio de 1928

La presente Ley fue expedida el día 26 de junio de 1928 y publicada el día 27 de julio del mismo año bajo el gobierno del señor Plutarco Elías Calles, quien en ese momento fungía como Presidente Constitucional de la República Mexicana; dicho instrumento legislativo fue estructurado con 131 Artículos incluyendo los transitorios y dividida en 15 capítulos dentro de los cuales se trato de legislar todo lo concerniente a la patente, tomando en consideración el desarrollo social que en dicha época presidía.

En cuanto al contenido de la Ley se tiene que su Primer capítulo que se denomina De las Patentes incluye los primeros 11 Artículos de los cuales sólo se hablará de los más sobresalientes y que en general se refieren a que “Todo el que haya hecho una invención del carácter establecido por el artículo 2 de esta Ley, tiene el derecho exclusivo conforme al artículo 28 de la Constitución, de explotarla en su provecho por sí o por otros con su permiso, de acuerdo con las condiciones fijadas por esta Ley y su Reglamento. Ese derecho se adquiere previa la obtención de la patente respectiva.”¹⁷; en su segundo numeral establece en 6 fracciones lo que en la misma se reputaba como invención patentable; en su tercer artículo menciona que existen tres diferentes tipos de patentes que son:

¹⁷ Ley de patentes de invención de 1928. Artículo 1.

- a) **Patentes de invención**, que eran concedidas a un nuevo producto industrial o una nueva composición de materia; el empleo de medios nuevos para obtener un producto o resultado industrial y la nueva aplicación de medios conocidos para obtener un producto o resultado industrial; las reformas o mejoras a una invención amparada por una patente anterior o que sea del dominio público.

- b) **Patentes por modelo o dibujo industrial**, y eran concedidas a toda nueva forma de un producto industrial, pieza de maquinaria, herramienta, estatua, etc. Que ya por su nueva disposición artística o bien por la nueva disposición de la materia y a todo nuevo dibujo usado con fines de ornamentación industrial en cualquier sustancia y dispuesto en ella por impresión, pintura, bordado, etc., u cualquier otro medio mecánico, físico o químico, de tal manera que dé a los productos industriales en que los dibujos se usen, un aspecto peculiar y propio.

- c) **Patentes de perfeccionamiento**, que se otorgaban a las que se expedían como reformas o mejoras de una invención amparada por una patente vigente con la cual quieran relacionarse y que pertenezcan a la misma persona.

El propietario de una patente tenía el derecho exclusivo de explotarla en su provecho durante el tiempo que fija la Ley y el de perseguir ante los Tribunales a los que atacaren su derecho por cualquier motivo. También la legislación menciona que “Se considera que una invención no tiene o no tenía novedad en una fecha determinada:

I.- Cuando con anterioridad aparezca amparada por medio de otra patente nacional vigente.

II.- Cuando con anterioridad aparezca comprendida en alguna patente extranjera, o nacional ya extinguida.

III.- Cuando haya recibido con anterioridad, por medio de alguna publicación impresa nacional o extranjera, una publicidad suficiente para ser ejecutada.

IV.- Cuando con anterioridad haya sido explotada comercial o industrialmente en el país o en el extranjero.

En los casos de los incisos II, III, y IV; se considera que la invención ha caído bajo el dominio público en México”¹⁸.

El segundo capítulo de la ley en análisis trataba sobre la petición y concesión de las patentes y establecía que para obtener una patente debía de presentarse solicitud por escrito ante el Departamento de la Propiedad Industrial, y cumplir con todos los requisitos de forma que el reglamento indicaba; a dicha solicitud se le tenía que acompañar un dibujo del invento si se requería para su comprensión y una descripción detallada del invento, terminándola con una especificación clara, concisa, concreta y precisa, por medio de la cual se hiciera notar lo que el peticionario considerara como novedad y por la cual solicitaba la patente. Todos los documentos anteriores debían de entregarse por duplicado y además tenían que exhibirse los derechos de examen prevenidos en los Artículos 36 y 37.

Los documentos antes mencionados servían para el estudio previo del invento y el Departamento podía exigir que fueran presentados o aclarados en lo que creyera conveniente, pero estos solo podían ser aclaratorios y no podían contener elementos que dieran mayor alcance a la invención que fue presentada originalmente. Si en opinión del Departamento los documentos exhibidos no satisfacían en absoluto los requisitos del Artículo 12 se consideraban como no presentados y lo debía de hacer saber por escrito al interesado.

Si los documentos acompañados a la solicitud la patente y con los cuales se realizaba el estudio de la invención no llenaban los requisitos, pero aun así el Departamento resolvía conceder la patente, se le notificaba al interesado para que exhibiera los documentos complementarios o definitivos exigidos y mientras éste no cumpliera con lo anterior, la patente no era expedida. De igual forma si los documentos solicitados no eran entregados dentro del plazo que el reglamento establecía, la patente era considerada abandonada y se perdía la fecha legal de la presentación de dicho título. Si dentro del plazo de 30 días después de que se le

¹⁸ Íbidem. Artículo 10.

notificaba al interesado que estaban correctos los documentos no presentaba éste los derechos fiscales correspondientes, se consideraba como abandonada la solicitud y se perdía la fecha legal de presentación.

En la presente legislación se estableció que las patentes podían ser expedidas a nombre de dos o más personas de manera conjunta si así lo pidieren los interesados; pero en la tramitación del expediente sólo podían actuar con la representación general aquella que hubiese sido expresamente designada en la solicitud. En caso contrario era imposible que dos o más invenciones distintas o independientes desearan ampararse en una sola patente ya que si era así debían de solicitarse por separado. Si la persona que realizaba la solicitud no era la autora tenía que comprobar su carácter de causahabiente del autor de la invención ya que si no lo hacía, la patente no era expedida; si la solicitud se realizaba por medio de apoderado, éste debía de acreditar su personalidad con carta-poder suscrita por el poderdante ante dos testigos, sin necesidad de legalización alguna. Las patentes podían ser expedidas a favor de cualquier persona moral.

Sobre el tema de los plazos y derechos fiscales que establece la presente legislación se menciona dentro del contenido del capítulo tercero que de acuerdo a su numeral 31, los plazos se contaban a partir de la fecha y hora de presentación de la solicitud en el Departamento de la Propiedad Industrial y la fecha de presentación de la solicitud se consideraba como fecha de la patente. Del Artículo 33 al 35 menciona los plazos que se otorgaban para cada patente y estos son: para las patentes de invención el plazo era otorgado por 20 años como máximo, de manera improrrogable y el de las patentes de perfeccionamiento terminaba con el de la patente principal también se estableció sobre estas patentes que si no se explotaba industrialmente durante el tiempo otorgado, el plazo se reducía de 20 a 15 años solamente; en cuanto a la patentes por modelo o dibujo industrial, era otorgado por 10 años como máximo pero si al igual que la patente de invención no se hubiera explotado industrialmente el plazo era reducido a 7 años improrrogables.

A partir del Artículo 36 y hasta el numeral 42 menciona todo lo relacionado con los costos que implicaba obtener el título de patente y para mostrarlos se transcribirá tal y como lo establece el cuerpo normativo:

“El pago del impuesto por la expedición de las Patentes de Invención o de Perfeccionamiento, se hará en la forma siguiente:

I.- Al solicitarse la patente, \$15.00 ó \$10.00, según que sea de Invención o de Perfeccionamiento. Sin el pago previo de este impuesto, no se procederá al estudio de la solicitud correspondiente.

II.- Al expedirse la patente, después de haber sido estudiados todos los documentos, \$15.00 y \$5.00 respectivamente, según que sea Patente de Invención o de Perfeccionamiento. Con este pago se considerarán cubiertos los derechos por el término de tres años.

III.- Por cada anualidad a partir del tercer año, de la fecha legal de la patente, \$10.00 y \$5.00 respectivamente, según que sea Patente de Invención o de Perfeccionamiento. Este pago deberá ser hecho antes del vencimiento del plazo del pago anterior, y en la forma en que prevenga el Reglamento.”¹⁹

Para el caso de la expedición de una Patente tratándose de un Modelo o Dibujo Industrial, la forma de pago y el monto del impuesto generado debía cubrirse en la forma que a continuación se cita:

“ ...

I.- Al presentarse la solicitud, \$10.00., sin el pago de este impuesto, no se procederá al estudio de la solicitud y sus documentos correspondientes.

¹⁹ Íbidem. Artículo 36.

II.- Al expedirse la patente, después de haber sido estudiados los documentos, \$5.00. Con este pago se consideran cubiertos los derechos por el término de dos años.

III.- Por cada anualidad, a partir del segundo año de la fecha legal de la patente, \$2.00. Este pago deberá ser hecho antes del vencimiento del plazo del pago anterior y en la forma que prevenga el Reglamento.”²⁰

Si cualquiera de los pagos anteriores no se realizaba oportunamente no se tenía como consecuencia la pérdida del derecho de la patente, sino que, el pago se podía realizar dentro de los seis primeros meses naturales del año siguiente al del vencimiento, pero el retraso en dicho pago hacía incurrir en el recargo de impuestos que el Reglamento fijaba. Si transcurría el plazo de seis meses y no se realizaba el pago, la patente se extinguía y la invención pasaba al dominio público. El pago de las anualidades podía ser realizado por cualquier persona sin necesidad de poder de ninguna clase. El pago de los derechos mencionados anteriormente se efectuaba en estampillas de la Renta Federal del Timbre, en la forma y manera que disponía el Reglamento.

Sobre los datos que eran establecidos en cada título que amparaba una patente y sobre la publicidad de la misma señalaba que dicho título era expedido en nombre del Presidente de la República, por el Departamento de la Propiedad Industrial, iban firmados por el Secretario de Industria, Comercio y Trabajo y en ellos se hacía constar: El número de la patente; El nombre de la persona o personas a quienes se concedía; El nombre del inventor o inventores; El plazo; La invención a que corresponden; La fecha legal de la patente y la de expedición del título. Y eran legalizados con el sello especial del Departamento de la Propiedad Industrial.

Los datos relativos a las patentes concedidas y todo lo relativo a las mismas, era publicado en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial. El numeral 46 menciona

²⁰ Íbidem, Artículo 37.

que en el Departamento de la Propiedad Industrial se tuvo que establecer un Museo Público, para que en él se depositaran todos los modelos de máquinas, aparatos, planos, perfiles, etc., y cualquier circunstancia relacionada con las patentes que se concedían.

En cuanto a la explotación de una patente, el capítulo cinco determina todo lo relacionado a esto, señalando que si después de tres años de su fecha legal no se explotaba industrialmente dentro del territorio nacional o si después de estos tres años se suspendía la explotación por más de tres meses consecutivos, el Departamento de la Propiedad Industrial podía conceder a terceras personas una licencia para dicha explotación. La persona que quisiera obtener una licencia debía de acudir ante el Departamento mencionado manifestando las razones o fundamentos en los que se basa. De la petición anterior se corría traslado al dueño de la patente y se señalaba un plazo improrrogable de un mes para que ambas partes rindieran ante el Departamento las pruebas que consideraran convenientes. Cuando el dueño de la patente no justificaba la explotación de la patente, no se admitía prueba y de plano se concedía al solicitante la licencia pedida. El Departamento debía resolver sobre si se otorgaba o no la licencia dentro del plazo de 15 días contados desde el término del periodo probatorio o dentro de los 8 días contados a partir de la presentación de la solicitud de licencia. Cualquier persona que no estuviera conforme con la resolución dictada por el Departamento podía ocurrir a cualquiera de los Jueces de Distrito de la Ciudad de México, debía de presentar su demanda dentro de un plazo improrrogable de ocho días contados a partir de la fecha en que fue comunicado de la resolución administrativa.

El que hubiera obtenido una licencia tenía la obligación de empezar a explotar la patente dentro del plazo de seis meses desde la fecha de la resolución y no podía suspender la explotación por más de dos meses consecutivos. Sobre el tema de las ganancias que obtenía el dueño de una licencia el Artículo 54 mencionaba que la mitad de dichas ganancias eran destinadas para el dueño de la patente y éste a su vez tenía el derecho de vigilar la explotación y de exigir judicialmente la entrega de las ganancias; en el caso de que el dueño de la patente estuviera ausente o no se presentara a ejercitar sus derechos, el dueño de la licencia tenía la obligación de

depositar cada dos meses la mitad de las ganancias en el banco o establecimiento de crédito que el Departamento señalaba. La falta de cumplimiento de lo anterior tenía como consecuencia que el Departamento revocara de plano la licencia concedida.

Las licencias concedidas no quitaban al dueño de la patente el derecho de explotarla él mismo, o a cualquier otra persona pero a su nombre y el poder otorgar licencias a la gente que él deseara. También tenía el derecho de perseguir ante los tribunales, como usurpador o como explotador ilegal al dueño de una licencia si este último no hubiere dado principio a la explotación dentro del plazo de seis meses o que la hubiera suspendido por más de dos meses consecutivos. Tanto el dueño de una patente como el titular de una licencia tienen la obligación de justificar la explotación por cualquier medio legal al Departamento en un plazo de quince días. Por último en este capítulo se establecía que todos los productos que eran amparados por una patente tenían una indicación que expresaba el hecho de que estaba patentado el objeto, el número y la fecha de la patente.

Para la expropiación de una patente indica el capítulo séptimo que podía llevarse a cabo por el Ejecutivo Federal, por causa de utilidad pública, teniendo como consecuencia que dicha patente cayera bajo el dominio público, previa indemnización; pero si se trataba del invento de una nueva arma, instrumento de guerra o en general de cualquier mejora en máquinas o municiones de guerra, susceptible de ser aplicada a la defensa nacional y que a juicio del Ejecutivo tuviera que ser guardado como secreto de guerra, el invento no caía bajo el dominio público sino que, el Gobierno se hacía dueño de él y de la patente correspondiente.

Los Artículos 64,65 y 66 determinan lo relacionado con el examen extraordinario de novedad y estipulan que el Departamento hacía a pedimento de cualquier persona o por mandato judicial un examen de novedad absoluta a fin de determinar si la invención que se amparaba con la patente no estaba en alguna de las condiciones del Artículo 10 de la Ley, el Departamento debía dar cuenta por escrito al peticionario del resultado del examen y el resultado surtía efectos

inmediatos. El Reglamento fijaba la manera de solicitar dicho trámite y los requisitos necesarios.

Respecto a la extinción y nulidad de las patentes, se establecía lo siguiente:

“Las patentes se extinguen:

I.- Al vencimiento del plazo porque fueron expedidas.

II.- A los 15 años a contar de la fecha de presentación de la solicitud relativa, si se trata de Patente de Invención, o a los 7 años si se trata de Patente por Modelo o Dibujo Industrial, en los casos en que no se hayan explotado, previstos por los artículos 34 y 35.

III.- Al extinguirse la patente principal con la cuál están relacionadas, si se trata de Patentes de Perfeccionamiento.

IV.- Al vencimiento de cada anualidad si no fueron satisfechos los derechos correspondientes dentro del plazo de gracia concedido...”²¹

Sobre la nulidad de las patentes en el Artículo 69 enumera 5 fracciones por las cuales se puede anular dicho título pero las más sobresalientes son que cuando la invención que se amparaba no tenía novedad, cuando sea nula la patente principal, cuando se haya expedido en contravención a lo dispuesto por el artículo 4to. de esta Ley, etc. La declaración de extinción de nulidad total o parcial de una patente, se hacía administrativamente por el Departamento, de oficio o a petición de parte, ó del Ministerio Público cuando tenía algún interés, ésta era comunicada al dueño de la patente y se publicaba en la Gaceta. La sentencia ejecutoria que declaraba la nulidad era comunicada por el Tribunal o Juez que la hubiera dictado, al Departamento y éste a su vez, la mandaba publicar en el Diario Oficial y en la Gaceta de la Propiedad

²¹ Íbidem. Artículo 68.

Industrial, la inscribía en el Registro de Patentes y anotaba todas las inscripciones necesarias.

En relación a la invasión de los derechos que confiere una patente, motivada por uso, explotación o importación ilegal, el capítulo décimo señala que la declaración de la invasión de los derechos que confería una patente era realizada administrativamente por el Departamento, de oficio o a petición de parte, o del Ministerio Público si existía algún interés de la Federación; pero la persona a quien dicha declaración perjudicara, tenía expedito su derecho para demandar judicialmente la revocación. Dicha declaración quedaba firme si no se revocaba la misma en un plazo de 15 días; el Departamento debía hacer del conocimiento de lo anterior a la Procuraduría General de la República para que se ejerciera acción penal en contra de las personas que resultaren responsables pero si la declaración era recurrida y la autoridad la confirmaba, de oficio se consignaba al Ministerio para ejercer acción penal. El Juez que conocía la demanda de revocación debía decretar a petición de parte interesada, la suspensión de la explotación que amparaba la patente, pero para lo anterior la parte interesada tenía que dar una fianza a satisfacción del juez para garantizar daños y perjuicios; cuando la declaración quedaba firme el Departamento publicaba dicha situación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, cuando se suspendía la explotación de una patente invadida, se hacía del conocimiento del público mediante la publicación de los autos judiciales en el Boletín Judicial y en la Gaceta.

El procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas, procedía si el interesado no estaba conforme con la resolución de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo o del Departamento, podía acudir en un plazo de 15 días después de conocer la resolución a cualquiera de los jueces de Distrito para exponer sus motivos, si pasado este término no se realizaba nada, la resolución quedaba firme; la reclamación se realizaba presentando escrito con copia simple y con esta se corría traslado por tres días al Ministerio Público en representación de la Secretaría. Si existía la necesidad de abrir un periodo probatorio, éste no podía exceder de 10 días y concluido este tiempo se citaba a más tardar dentro de 3 días para una audiencia en la que el Juez escuchaba sus alegatos

y su fallo lo determinaba en el plazo de 5 días, el cual era apelable y el recurso se debía de interponer en un plazo de 15 días. Si se apelaba se remitía el expediente al Tribunal de Circuito, quien en una sola audiencia que se debía realizar a más tardar dentro de 5 días y en otro término igual se dictaba su fallo, remitiendo copia de la resolución al Departamento. Si en la sentencia se declaraba infundada la oposición del interesado, se le imponía una multa de \$ 25.00 a \$ 100.00.

Por lo que respecta a la responsabilidad penal por usar una patente sin el consentimiento de su dueño, era castigada con una multa de \$ 500.00 a \$ 2,000.00 y/o con 1 a 3 años de prisión. Se castigaba con multa de \$ 50.00 a \$ 5,000.00 y/o arresto mayor al que dolosamente ponía en venta o en circulación objetos ya patentados, que fueran fabricados sin consentimiento del dueño reconocido por la patente; al que importara con un fin industrial o comercial dichos productos sin el consentimiento del inventor; y por último a quien vendía, pusiera en venta o en circulación productos obtenidos por métodos amparados por el multicitado medio de protección a la industria, siempre y cuando sus actos no fueran consentidos por el dueño de aquel.

Todo acto doloso que no era comprendido en los ejemplos anteriores era castigado con multa de \$ 50.00 a \$ 500.00 y/o arresto mayor, a juicio del Juez. En el caso de que existiera reincidencia se aplicaba por la primera vez una mitad más de las penas prescritas y por cada nuevo caso de reincidencia se iba agravando la pena con una mitad más; se consideraba reincidente a la persona que cometía un nuevo delito antes de que transcurrieran 5 años de dictada la sentencia ejecutoriada que lo había declarado culpable. Si se cometía un delito o una falta y en la legislación en comento no existía precepto especial se debía estar a lo expresado por el Código Penal. La acción para perseguir a los culpables se iniciaba por querrela o promoción de persona física o moral interesada o de oficio por el Ministerio Público pero en los casos de explotación o importación ilegal era requisito previo la declaración relativa hecha por el Departamento, otro requisito indispensable era que el objeto amparado por la patente llevara una indicación de que estaba patentado, el número y fecha la de la patente.

Además de las penas antes mencionadas, los infractores perdían todos los objetos ilegalmente fabricados, el dueño de la patente se los adjudicaba y también podía exigir el pago de daños y perjuicios a los culpables. El actor podía pedir al Juez el aseguramiento de los objetos pero para poder solicitarlo necesitaba cumplir con los siguientes requisitos: presentar la patente respectiva por medio del título correspondiente de que el actor era el dueño actual de la patente, la comprobación del cuerpo del delito, la existencia de la declaración del Departamento, que se justificara que los objetos amparados llevaban la indicación de que estaban patentados, y que se diera una caución suficiente a juicio el Juez.

El actor también podía pedir el impedimento del empleo de los métodos o procedimientos patentados, en ese caso, el Juez notificaba al acusado para que se abstuviera, si el notificado no acataba la orden, se le apremiaba conforme a derecho y si era necesario se le clausuraba su fábrica o taller. Para los casos en que una persona señalaba sus productos como patentados sin que lo estuvieran, o bien, que lo señalara a base de una patente ya extinguida o una nulificada, se le castigaba con una multa de \$ 50.00 a \$ 100.00 y/o arresto mayor; todas las acciones enumeradas anteriormente se perseguían de oficio una vez que ya eran iniciadas.

Como bien puede observarse en todo lo anterior, esta legislación estaba muy completa ya que trataba de abarcar cualquier circunstancia que pudiera surgir en cuanto al tema de la patente y todo lo relacionado con ésta. Protegía tanto a la creación como al autor, otorgando derecho y determinando de qué forma los podía hacer valer.

2.6 Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942

La presente ley fue expedida durante el gobierno del Ex-presidente Manuel Ávila Camacho, y tenía por objeto regular la propiedad industrial y por ende las patentes de invención que eran concedidas en ese entonces, así como los demás medios de protección de la industria que la propia ley establecía; siendo competencia de la entonces Secretaría de Economía Nacional la aplicación de la misma.

La ley en comento puntualizaba lo que debía considerarse como una invención patentable, siendo esto todo producto o medio que se ajustaba a cualquiera de los siguientes supuestos: que fuera un nuevo producto industrial; que se emplearan nuevos métodos para obtener un producto susceptible de aplicación industrial; la nueva aplicación de medios conocidos para obtener un resultado industrial; una mejora en la composición y/o desarrollo de un producto ya existente en la industria de aquellos años, ya fuera que el producto mejorado estuviera amparado por una patente, o bien, que perteneciera al dominio público; los productos industriales, pieza, maquinarias, herramientas, etc., que debido a una composición diferente en su materia resultaran en un producto nuevo y original; y aquellos productos usado con fines de ornamentación, de tal manera que dieran a los productos industriales en que se usaban, un aspecto peculiar y propio.

En esta ley las patentes que eran otorgadas por las tres primeras fracciones señaladas eran designadas propiamente como patentes de invención, las que se fundamentaban en la fracción cuarta se conocían como patentes de mejoras y aquellas otorgadas de conformidad a las demás fracciones recibían el nombre de patentes de modelo o dibujo industrial.

Las personas que esta ley facultaba a efecto de obtener una patente de las enunciadas, eran las personas físicas que hubiesen elaborado una invención de carácter industrial o el causahabiente de aquél. Para que los sujetos facultados expresamente por esta ley pudieran obtener la patente respectiva, debían solicitar la misma en forma escrita y por duplicado ante la Secretaría de Economía Nacional.

Para esos efectos la ley establecía en su Artículo 15 que la solicitud podía ser presentada por la persona física que afirmara ser el verdadero y primer autor de una invención, pudiendo presentarse también la persona física o moral que acreditara ser causahabiente del inventor. Tanto para el caso de las personas morales como para las personas físicas, en caso de ser necesario, la patente podía ser solicitada por conducto de un apoderado legal, el cual debía acreditar su personalidad con carta poder suscrita ante dos testigos, siendo que para este sólo efecto no se necesitaba legalización alguna.

Las patentes podían extenderse a favor de una o varias personas en forma conjunta, pero durante la tramitación de la misma sólo podía actuar alguna de

aquellas a la cual se le tomaba como representante común, y en caso en que el cúmulo de personas no designaba en forma expresa a aquel que debía fungir en el papel anterior se tenía como representante a la persona cuyo nombre apareciera en primer lugar.

Para el caso en que se solicitaba la patente para amparar varias invenciones distintas o independientes, la misma debía de dividirse formando tantos expedientes como invenciones hubiesen, debiendo tramitarse por patentes individuales, sin embargo, todas las patentes tendrían la misma fecha legal de la solicitud²², debiendo presentarse también las descripciones y dibujos que eran necesarios para cada patente.

Al presentarse la solicitud, ya sea individual o aquella comprendida en los supuestos anteriores, debía acompañarse por cuadruplicado el dibujo del invento y una descripción detallada del producto, ésta etapa de la solicitud se conocía como novedad de la invención y era considerada como la parte medular de la patente misma. Para el caso de que los documentos exhibidos no satisficieran el criterio señalado por la propia secretaría, esta última podía exigir que se precisaran o aclararan, en este caso los documentos que eran exhibidos de nueva cuenta, en ningún momento debían contener elementos que le dieran un mayor alcance a la invención, pues se estaba frente a un invento que requería una nueva solicitud.

Las patentes otorgadas durante la época de aplicación de la ley que se estudia presumía la novedad de la invención mientras no se comprobara lo contrario, se consideraba que una invención carecía de novedad: cuando el producto que se buscaba patentar, se encontrara ya protegido por una patente anterior vigente; de igual forma podía carecer de novedad en el caso que el producto estuviera registrado en una patente extranjera; cuando hubiese sido publicada la invención en algún medio que permitiera ejecutarla o reproducir el producto; por ultimo, cuando hubiera sido comercial o industrialmente, ya fuera en el país o en el extranjero.

Una vez presentada la documentación que se acompañaba a la solicitud y que ésta se encontraba en forma, se procedía a realizar un examen previo entre las patentes nacionales similares que habían sido concedidas anteriormente o que se

²² Videre, Op. Cit. Artículo 18 en relación con el Artículo 19.

encontraban en tramitación a efecto de saber si al momento de ser concedida la patente se invadirían derechos ya adquiridos previamente por algún otro solicitante o titular de patente debidamente expedida.

De la aplicación de este examen previo podían resultar dos vertientes; la primera de ellas iba en sentido de negar el otorgamiento del medio de protección solicitado por establecerse que de expedirse la patente se invadirían los derechos adquiridos por un tercero mediante una patente previa; por el otro lado si como conclusión del examen se determinaba que no existir invasión de derechos algunos, se procedía a efectuar un examen ordinario de novedad con la finalidad de determinar si la solicitud de la patente encajaba en alguno de los supuestos enumerados por el Artículo 12 del propio cuerpo normativo, mismos que ya han quedado señalados; para el caso en que la invención careciera de novedad, la patente era negada por las razones comprendidas en los resultados mismos del examen, a contrario sensu, si del resultado del examen ordinario de novedad fuera apreciable la existencia de la novedad se seguía adelante en el procedimiento.

Siguiendo el orden del procedimiento de otorgamiento de los títulos de protección que se exponen, cuando la Secretaría de Economía Nacional resolvía viable la expedición de aquellos y los documentos presentados junto con la solicitud no llenaban los requisitos de forma, la notificación que la misma Secretaría realizaba al interesado, le daba a aquel el plazo de 2 meses para exhibir los documentos complementarios; y habiéndose estos presentado o para el caso en que la documentación que integraba la solicitud estuviese en forma de igual manera se notificaba al interesado en forma escrita pero en esta ocasión para que en el término de dos meses presentaran los clisés necesarios para la publicación respectiva; así mismo dentro del plazo debía presentar ante la Secretaría un modelo de lo que se pretendía patentar, ya fuese a tamaño natural o a una escala reducida para que este ejemplar fuera exhibido en un museo público que estaba a cargo en ese entonces de la propia Secretaría de Economía Nacional.

Los títulos de patente que se otorgaban bajo las reglas de este cuerpo normativo eran expedidos a nombre del Presidente de la República, así mismo eran firmados por el Secretario Economía Nacional, o en su defecto, por el funcionario al

que se le delegaba la facultad. Además de las rubricas que se señalan, en los documentos que se analizan constaban de los siguientes requisitos:

- a) Número y la clase de la patente.
- b) Nombre de la persona o personas a quienes se concedía.
- c) Nombre del inventor o inventores para el caso en que el título no fuese extendido a él, sino a un causahabiente del mismo.
- d) Vigencia que tenía la misma, consistente ésta en un plazo de 15 años improrrogables, para el caso de las patentes de invención y de mejora y de 10 años para las patentes por modelo o dibujo industrial.
- e) La invención que se protegía.
- f) Fecha legal de la patente, en su caso la fecha de prioridad, y la fecha de expedición.

Estos títulos se encontraban complementados además con un ejemplar de la descripción y los dibujos de la invención.

En caso de que la Secretaría de la Economía Nacional resolviera negativamente y por consecuencia negara la concesión de la patente, lo comunicaba por escrito al interesado, expresando en el mismo los motivos y la fundamentación en que basaba la decisión. En estos casos el promovente podía solicitar ante la misma Secretaría la reconsideración administrativa de la resolución, este recurso debía presentarse dentro del término de 2 meses posteriores a lo comunicado por la dependencia.

Tanto la solicitud, la expedición y el mantenimiento a la vigencia de la patente y los procedimientos administrativos que se promovían, eran sujetos al pago de derechos respectivos para cada caso. En cuanto a la solicitud, el pago de los derechos relativos al estudio previo y al examen de novedad debía presentarse dentro de los 5 días posteriores al ingreso de la misma, posteriormente una vez efectuado el estudio de los documentos que componían la solicitud de una patente y de encontrarse estos en forma, se le notificaba al interesado para enterar el pago de derechos de expedición; la interposición del recurso de reconsideración

administrativa o en caso de recurrirse la negativa de la Secretaría por vía de juicio de amparo causaban también pago de derechos.

El pago de derechos realizado en cuanto a la expedición del título no eran totales o definitivos, siendo que debía ser cubierto un pago adicional por concepto de anualidades, este pago podía ser efectuado por el titular del mismo o por cualquier persona a nombre de él sin requerir poder de ninguna clase, pero en este último caso, la recepción del pago respectivo debía presentarse por escrito. De no realizarse el pago oportuno de alguna anualidad no afectaba la validez de la patente siempre y cuando el pago hubiera sido cubierto antes del día 1 de julio del año siguiente al del vencimiento, sin embargo, por la falta de pago oportuno de la anualidad debían pagarse, además, recargos señalados en la tarifa que el Ejecutivo Federal expedía. De no realizarse el pago de la anualidad en el tiempo oportuno o en el plazo de gracia, la patente caducaba, extinguiendo así los derechos que confería a su tenedor y volviendo la invención al dominio público.

En cualquier momento y aún posteriormente de ser expedida la patente, la Secretaría de Economía Nacional podía realizar un examen extraordinario de novedad, mismo que podía ser aplicado de oficio o a petición de parte interesada o por petición judicial con la finalidad de saber si la invención protegida no se encuentra en alguno de los supuestos previstos por el Artículo 12 de la propia ley o para saber si determinado invento se encuentra ya patentado dentro del territorio nacional. El examen extraordinario de novedad debía solicitarse por escrito y por duplicado, al que se acompañaba una descripción detallada del invento y los dibujos necesarios para su comprensión, el tipo de patente del que se trataba así como el número de la misma, además de señalar los puntos a los que se debía concretar el examen.

El examen del que se habla, causaba también el pago de derechos respectivos y la resolución a la que se llegaba se comunicaba por escrito tanto al peticionario como al dueño de la patente, aun cuando este último no lo hubiese solicitado y se publicaba un ejemplar más en la Gaceta de la Propiedad Industrial. La resolución del examen extraordinario de novedad contenía la mención de las patentes similares encontradas así como las indicaciones que se consideraban pertinentes.

Entre los derechos que tenía el propietario de una patente se encontraban los de explotar su invento en su provecho durante el tiempo de vigencia de la misma y el de perseguir ante tribunales competentes a cualquier persona física o moral que atacara el derecho anterior; sin embargo, estas prerrogativas no surtían efecto alguno en los siguientes casos:

I.- Contra los objetos similares que en tránsito atravesaban el territorio nacional o permanecían en sus aguas territoriales;

II.- Contra un tercero que explotaba ya en el país el mismo procedimiento u objeto patentado, con anterioridad a la fecha en que fue presentada la solicitud de patente, o había hecho los preparativos necesarios para explotarla.

III.- Contra un tercero que con fines experimentales o de estudio, o con fines recreativos que no impliquen de manera alguna una explotación industrial o comercial, construya un objeto o realice un procedimiento igual o substancialmente igual al patentado.

El titular de una patente debía realizar la indicación dentro de sus productos, que los mismos se encontraban protegidos por una patente, exhibiendo el número y fecha de expedición de la misma, ya que de omitir lo anterior, perdía cualquier derecho de ejercitar una acción civil o penal en contra de la tercera persona que explotaba su producto sin su consentimiento; además debía iniciar la explotación del objeto protegido dentro de territorio nacional durante los primeros 12 años de su vigencia para el caso de patentes de invención o de 7 si se trataba de una patente de modelo o dibujo industrial; de no realizarse lo anterior, el plazo de vigencia de estos títulos caducaba completamente.

Otra obligación del titular de la patente era la de comprobar ante la Secretaría la iniciación en la explotación del producto o del medio protegido, dentro de un plazo no mayor a 30 días.

Para los casos en que la explotación de la patente no fuera iniciada dentro del plazo de 30 años contados a partir de la fecha de expedición de la misma, si de haberse iniciado, la misma resultare insuficiente para cubrir la demanda del producto o si se hubiese expedido la explotación por más de seis meses consecutivos, la secretaría se encontraba en facultad de conceder a terceras personas licencias a

efecto que aquellas realizaran la explotación del producto o medio amparado por el título correspondiente.

Para conseguir la obtención de la licencia obligatoria, el interesado debía acudir ante la Secretaría de Economía Nacional a manifestar por escrito las razones o fundamentos en que apoyara su petición, presentando lo anterior por duplicado con lo que se corría traslado al propietario señalando un plazo común a ambas partes para que presentaran las pruebas que consideraran pertinentes y en caso que el titular de la patente no comprobara la iniciación de la explotación del bien protegido, la licencia era otorgada.

El titular de la licencia obligatoria tenía el deber de iniciar la explotación de la misma dentro del plazo de seis meses contados desde la fecha de notificación de la resolución y no podía suspender dicha explotación por más de tres meses consecutivos. De las ganancias que el licenciataro lograba por concepto del aprovechamiento del producto o método amparado por la patente debía enterar la mitad al dueño del título original, quien tenía el derecho de vigilar y exigir judicialmente la entrega de ésta cantidad.

Cuando el titular de la patente se encontraba fuera del territorio nacional, el licenciataro tenía la obligación de depositar la mitad de las ganancias correspondientes al inventor, en el Banco de México y rendir informes trimestrales ante la Secretaría acerca de la situación en la explotación del bien protegido; la falta en el cumplimiento de esta actividad era motivo suficiente para que la Secretaría de Economía Nacional revocara de pleno la licencia en cuestión.

El propietario del título de protección del que se habla no perdía los derechos de explotar su invención en forma personal por el solo hecho de haberse concedido una licencia a favor de tercera persona; pudiendo éste incluso pedir la revocación de dicha licencia cuando después de dos años de haberse concedido la misma el titular de la patente comprobara ante la Secretaría que había comenzado a explotarla por sí o por otra persona.

Tanto el licenciataro como el propietario de la patente podían transmitir los derechos conferidos por la misma ya fuera en su totalidad o en partes proporcionales de aquella por cualquiera de los medios establecidos por la legislación civil; siendo

también susceptibles las patentes de expropiación por parte del Ejecutivo Federal por causa de utilidad pública o en caso de seguridad nacional si la invención amparada por la patente tuviera aplicación bélica.

Las patentes en esta época eran nulas:

I.- Cuando amparaban algo que no estuviera comprendido dentro de lo que el artículo 4° de esta ley señala limitativamente como patentable.

II.- Cuando se hubiera expedido en contravención a lo ordenado por el Artículo 6° de la propia ley.

III.- Cuando la invención que amparaba no contaba con novedad.

IV.- Cuando por error, inadvertencia u otro motivo se hubiera expedido para amparar más de un invento.”²³

La declaración de nulidad correspondiente de una patente se hacía administrativamente por parte de la Secretaría, de oficio, a petición de parte interesada, por petición del Ministerio Público cuando tenía interés la Federación y la resolución respectiva era comunicada al propietario de la patente y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

En cualquier caso en que se solicitara una declaración por parte de la Secretaría, ya fuese para solicitar se decretara la nulidad de una patente o cualquier otro caso, la solicitud respectiva debía ser presentada por escrito y por duplicado, al que se acompañaban los documentos en que se basara la solicitud y el comprobante del pago de los derechos respectivos, otorgándose un plazo de 15 días en caso de no entregarse todos los documentos, a efecto de completar lo faltante; posteriormente, se hacía del conocimiento del dueño de la patente o del presunto invasor, imitador o usuario ilegal de la misma, según fuera el caso, de la solicitud planteada y enviándole copia de la misma en el domicilio que el mismo tuviera señalado dentro de los autos.

Si la persona a quien fuese necesario notificar se hubiera cambiado de domicilio sin dar aviso a la Secretaría y su paradero se desconocía, podía ser

²³ Cfr. Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1932. Op. Cit. Artículo 93

notificada mediante la publicación de edictos que se exhibían en la Gaceta de la Propiedad Industrial durante dos meses consecutivos y en el mismo acto se le emplazaba para que acudiera ante el propio organismo a enterarse de los documentos en que basaban la solicitud de la que se trataba y a oponer las objeciones u observaciones que tuviere para aquello. Pasado el plazo establecido para formular las objeciones que cada parte tuviera, se dictaba la resolución administrativa que correspondía; la cual era enterada a los interesados en forma personal y por escrito y publicada en la gaceta de referencia.

Como ha quedado precisado, en la Gaceta de la Propiedad Industrial se publicaban todos los datos relativos a las patentes concedidas, con una breve descripción de las invenciones que amparaban, las sentencias y resoluciones judiciales que se decretaban respecto de las mismas, las resoluciones administrativas de novedad o de carencia de novedad o las que declararan operante o no una nulidad con respecto a un título expedido, las transmisiones de los mismos, sus anulaciones, caducidades y en general todo lo que afectaba los derechos de la propiedad industrial. La gaceta era publicada cada mes por la Secretaría de Economía Nacional, debiendo expresar la fecha exacta en que la publicación se ponía en circulación, toda vez que la misma servía como base para el cómputo de cualquier término.

En cuanto a las responsabilidades tanto civiles como penales en las que una persona podía incurrir en materia de patentes de encontraban: en la que incurría quien sin consentimiento del dueño de una patente fabricaba industrialmente objetos amparados por éstas, o que empleaba con fin comercial algún método igualmente protegido; cualquiera de estos supuestos se castigaba con un mes a tres años de cárcel y una multa de \$ 100.00 a \$ 3,000.00, o una sola de las anteriores.

“El uso doloso con un fin comercial o industrial de objetos amparados por una patente se sancionaba con prisión de un mes a un año y multa de \$ 100.00 a \$1,000.00 o una sola de estas penas a juicio del juez.”²⁴

El artículo 242 señalaba:

²⁴ Cfr. Ibidem Artículo 241

“Se impondrá prisión de tres días a un año y multa de diez a mil pesos, o una sola de estas penas, a juicio del juez, al que dolosamente:

I.- venda, ponga en venta o en circulación, objetos amparados por una patente, y fabricados sin consentimiento del dueño de ésta.

II.- importe con un fin comercial o industrial, efectos amparados en todo o en parte por una patente, sin consentimiento del dueño de ésta.

III.- Venda, ponga en venta o circulación, productos obtenidos por métodos amparados por una patente, sin el consentimiento del dueño de esta.”²⁵

Se imponía prisión de 3 drías a un año o multa de \$ 10.00 a \$1,000.00 o una sola de éstas, a la persona que dolosamente impedía, restringiera o entorpecía el ejercicio legítimo de los derechos que se establecían en la ley en comento o a quienes hicieran aparecer un producto como patentado sin estarlo realmente.

Para el ejercicio de cualquiera de estas acciones era necesaria la declaración de la Secretaría acerca de la comisión del delito y que los productos amparados por las patentes respectivas contuviesen impresa la leyenda de estar protegidas por las mismas. Además de las penas señaladas, el dueño de la patente podía exigir del responsable el pago de daños y perjuicios, y éste perdía todos los objetos ilegalmente fabricados y los instrumentos que empleara para su fabricación, a favor de aquel.

²⁵ Íbidem Artículo 242.

2.7 Ley de Invenciones y Marcas del 30 de diciembre de 1975

La ley de invenciones y marcas de 1975 fue promulgada durante el periodo del ex presidente Luis Echeverría Álvarez y publicada en fecha 10 de Febrero de 1976 y fue concebida con la finalidad de regular el procedimiento mediante el cual se otorgaban los derechos de explotación temporal que concedían las patentes ya fueran de invención o de mejoras, los certificados de invención, el registro de modelos y dibujos industriales, las marcas y demás instrumentos y figuras encaminadas a proteger los derechos intelectuales de aquella época; siendo competente para su aplicación el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Industria y Comercio.²⁶

Quienes tenían derecho de explotar las invenciones de acuerdo a la ley que se estudia, eran las personas físicas que las realizaban o sus causahabientes, por sí o por medio de apoderado legal; para lo cual dichas personas debían adquirir previamente la concesión de una patente debidamente otorgada por parte del Estado a través de la Secretaría de la Industria y del comercio, o bien, optar por un certificado de invención el cual era expedido por la misma dependencia.

Para tales efectos la ley en comento disponía dentro de su Artículo 4 lo que debía considerarse como invención patentable, al señalar: “Es patentable la invención que sea nueva, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, en los términos de esta ley.

También será patentable aquella invención que constituya una mejora a otra y que cumpla con los requisitos del párrafo anterior”

Aclarando dentro del numeral que le sobreviene, que no debía considerarse nueva la invención, si aquella se encontraba ya al momento de su solicitud dentro del estado de la técnica, es decir, que el invento se hubiera dado a conocer al público al cual iba dirigido mediante una descripción oral o escrita o simplemente por el uso del objeto patentable. Existiendo para lo cual una excepción que es apreciable dentro del Artículo 6 del mismo cuerpo normativo, mismo que establecía: no constituye pérdida de novedad de la invención su divulgación anterior a la fecha de solicitud, si tal

²⁶ Cfr. Ley de invenciones y marcas de 1975. Artículo 2

divulgación resulta del hecho de que el solicitante o su causahabiente hayan exhibido la invención en una exposición internacional, para lo cual era necesario depositar en la Secretaría de Industria y Comercio con anterioridad a la exhibición a la que se hace referencia, los documentos respectivos y que la presentación de la solicitud de patente fuera presentada dentro de los cuatro meses siguientes a la presentación en la exposición a la que se alude.

En todos los casos de acuerdo al numeral 12 de la ley en estudio, se presumía como inventor a aquella persona que se ostentaba como tal, dentro de la solicitud de patente respectiva, pudiendo serlo tanto una persona física como una persona moral y para el caso de las invenciones realizadas por quienes prestaran sus servicios en relación a un contrato o relación de subordinación cuyo origen fuese una relación del orden laboral, se regía de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 163 de la Ley federal del Trabajo vigente en aquella época. Artículo que a continuación se transcribe:

“ARTÍCULO 163. La atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa, se regirá por las normas siguientes:

I. El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención;

II. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de ésta la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderán al patrón. El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria, que se fijará por convenio de las partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando la importancia de la invención y los beneficios que puedan reportar al patrón no guarden proporción con el salario percibido por el inventor; y

III. En cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes²⁷.

De acuerdo a lo anterior se puede puntualizar que la patente podía ser solicitada por el inventor o por sus causahabientes, en forma unipersonal o conjuntamente, para lo cual se debía designar un representante común en los términos del Artículo 15 segundo párrafo; dicha solicitud debía ser presentada ante la Secretaría de Industria y Comercio por cualquiera de aquellos, dentro de la cual era necesario señalar el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante y del inventor, la denominación que se daba a la invención y la clase de la misma²⁸; debiendo acompañar a la misma la descripción de la invención que a su vez contenía la indicación bajo protesta de decir verdad acerca del mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención, los planos o dibujos técnicos que fuesen necesarios para su comprensión, así como las reivindicaciones que precisaran el alcance de la protección solicitada²⁹.

Pero la ley facultaba a los solicitantes a actuar ante la Secretaría de Industria y comercio a través de una tercera persona, al establecer que: “Las solicitudes de patentes, marcas y demás actos regulados por esta ley, podrán formularse por conducto de mandatario. En tal caso la personalidad podrá acreditarse con carta poder suscrita por el mandante ante dos testigos, sin que se requiera legalización, aún cuando el documento se haya otorgado en el extranjero. Cuando el solicitante sea persona moral acreditará su existencia y las facultades de su representante por los medios establecidos en la legislación mercantil aplicable o en los tratados internacionales de los que México sea parte.”³⁰

Toda solicitud además de ser acompañada por todos y cada uno de los documentos enunciados con antelación, así como cualquier otro tipo de promoción

²⁷ Ley federal del trabajo de 01 abril de 1970

²⁸ Cfr. Ley de patentes de invención de 1975. Artículo 14

²⁹ Cfr. Íbidem. Artículo 17

³⁰ Íbidem. Artículo 189

que fuese dirigida a la Secretaría de Industria y Comercio, debía presentarse por escrito y en idioma español, por triplicado o en el número de tantos que se especificaba en los instructivos expedidos debidamente por la misma Dependencia; y si la solicitud o promoción fuese presentada por extranjero, se debía comprobar, además, la legal estancia de aquel dentro del territorio nacional.

Una vez presentada la solicitud con los anexos necesarios, podía ocurrir que la Secretaría pudiera requerir que se precisaran o aclarasen algunos puntos acerca de lo presentado ante dicha dependencia, para lo cual el solicitante contaba con un plazo de de 2 meses para aclarar los puntos especificados por la Secretaría de Industria y Comercio; o bien, pudiera suceder que la solicitud no cumpliera con uno o varios de los requisitos de forma, para lo cual el promovente contaba con un plazo de hasta 30 días para perfeccionar su solicitud; en ambos casos si se excedía de los plazos de gracia, la solicitud se tenía por abandonada. Y por el contrario, en caso que la solicitud presentada cubriera todos los requisitos legales, se realizaba un examen de novedad de la invención, mismo que debía ser tramitado por la parte interesada dentro de los 90 días siguientes al cumplimiento de un año de haberse presentado la solicitud debida.

Cuando a juicio de la Secretaría la invención resultare nueva pero que careciera de alguno de los requisitos señalados por la presente ley o en su caso su reglamento, la resolución le era comunicada al solicitante por escrito a efecto que aquel en un plazo de de dos meses cumpliera con los requisitos que le fueran exigidos. En cualquiera de los casos en que el solicitante no cumpliera con exigido por la secretaría en cuanto hace a las requisiciones señaladas con antelación, la solicitud respectiva se tomaba por abandonada y en todo caso la concesión de la patente le sería negada a aquel que la hubiese solicitado.

En ese orden de ideas, si a juicio del titular de la Secretaria de industria y comercio la concesión de una patente debiera ser negada, ésta comunicaría la resolución en forma escrita al interesado, expresando en el mismo escrito los motivos y fundamentos legales en los cuales fundamentaba su determinación. Ante esta negativa procedía de conformidad a lo señalado en segundo párrafo del Artículo 30 del cuerpo normativo en cita, el recurso de reconsideración administrativa, mismo

que debía ser interpuesto en forma escrita ante la misma Secretaría de Industria y comercio dentro del mes siguiente al día en que fuese notificada la negativa³¹.

Por otro lado, en el supuesto que la solicitud presentada ante la Secretaría hubiera cumplido todos y cada uno de los requisitos señalados por la ley, o en su caso, habiéndose subsanado las observaciones esta misma hiciese al peticionante durante el procedimiento, y fuese viable el otorgamiento del título correspondiente, en igualdad a la situación anterior, la resolución afirmativa era comunicada por escrito al promovente para que dentro de del término de 2 meses, presentara los clisés necesarios para la publicación y cubriera los derechos respectivos a la expedición del título³².

En aquella época, las patentes eran otorgadas por el Secretario de Industria Comercio a nombre y representación del Ejecutivo Nacional, debiendo obrar en los mismos la rúbrica de aquel o en todo caso la del funcionario que el mismo designara, donde además de la firma señalada debía constar: “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; de la prioridad, en su caso, y de la expedición del título”³³.

En aquella época las patentes tenían una vigencia de 10 años improrrogables a partir de la fecha de expedición del título; debiéndose pagar los derechos respectivos al momento de la expedición de la misma. En cuanto al pago de derechos hace, comprendían únicamente anualidades, teniendo que pagarse las mismas puntualmente de acuerdo con la tarifa que para esos fines era publicada por el Ejecutivo Federal y en el momento del otorgamiento del título no solo se cubrían los derechos de expedición del mismo, sino que en ese acto también era exigible el pago de las primeras tres anualidades; para los casos en que los derechos de las demás anualidades no fuesen cubiertos oportunamente, no afectaba la validez de la patente siempre y cuando fueran pagados dentro de los seis meses siguientes a la

³¹ Cfr. Íbidem. Artículo 30

³² Cfr. Íbidem. Artículo 31

³³ Íbidem. Artículo 34

fecha en que la anualidad fuese exigible, siendo viable en ese caso, la aplicación de recargos que por la falta de pago de derechos se causaban.

La Secretaría de Industria y Comercio publicaba a efecto que fueran del conocimiento del público en general, los datos relativos a las patentes otorgadas así como los actos que afectaban a los derechos de propiedad del tiempo en que se habla, para lo cual tenía a su cargo la expedición de la Gaceta de Invenciones y Marcas, expedición que se realizaba cada mes y en la cual se fijaba en cada ejemplar la fecha precisa en que la publicación era puesta en circulación, toda vez que la misma servía como base para los cómputos respectivos.

Entre los derechos que la patente confería a su titular se encontraban el derecho de explotar en forma exclusiva la invención protegida, derecho que podía ejercitarse por sí o por persona a quien el titular autorizaba para ello; pudiendo ceder o transmitir los derechos conferidos por la patente en todo o parte de ellos por actos entre vivos o por la vía sucesoria en caso del fallecimiento del titular, en cualquiera de los supuestos anteriores era necesario registrar dicha transmisión en la Dirección General de invenciones y Marcas, sin embargo, estos derechos ejercitados por el inventor o por sus causahabientes en términos de lo señalado con anterioridad así como por sus licenciarios, no producían efecto alguno en los siguientes casos:

“...

I. Contra terceros que con fines e estudio, investigación científica o tecnológica, experimentales o recreativos, fabrique un producto o use un procedimiento igual o substancialmente igual al patentado.

II. Contra cualquier persona que con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la patente en el país o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada fabrique el producto o utilice el procedimiento objeto de la invención o hubiere hecho los preparativos necesarios para llevar a cabo la fabricación o uso.

III. Contra el empleo, a bordo de navíos de otros países, de los medios que sean objetos de patentes en el casco del navío, en las máquinas, aparejos y demás accesorio, cuando dichos navíos penetren temporalmente en aguas del país, siempre que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío.

IV. Contra el empleo de los medios que sean objeto de la patente en la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre o de los accesorios de dichos aparatos, cuando estos penetren temporalmente en el país.”³⁴

Otro derecho que se concedía al titular de la patente en relación al numeral anterior, era el de conceder licencias para la explotación del objeto o procedimiento protegido, mediante convenios que personalmente celebraba con otro a quien se le reconocía con el nombre de licenciatario; estas licencias debían ser aprobadas y registradas por la Secretaría de industria y Comercio.

Por otro lado y en contra punto a los derechos que confería a su titular, la obligación que contraía la persona que obtuviera los beneficios de la patente era la de explotar el objeto o proceso protegido dentro del territorio nacional, la cual debía iniciarse dentro del plazo de tres años contados desde la fecha en que se haya expedido en forma la patente en cuestión, debiendo siempre de comprobar el inicio de la explotación a satisfacción de la Secretaría de industria y Comercio dentro de los siguientes dos meses de dicha iniciación.

A efecto de conceder una mayor claridad a cerca del criterio de la Dependencia en cuanto a la explotación se refiere, la misma ley establecía: “es explotación la utilización permanente de los procedimientos patentados o la fabricación del producto amparado por la patente, efectuadas directamente por el

³⁴ Íbidem. Artículo 39.

titular de la patente, sus causahabientes o licenciarios, en volúmenes que correspondan a una efectiva explotación industrial y en condiciones adecuadas de calidad y precio”³⁵, como es apreciable, la voluntad de los legisladores en aquel tiempo fue la de brindar una idea clara acerca de lo que había de tomarse como explotación, pero al incluir dentro de la definición que ellos mismos proporcionan el término que se trata de esclarecer se puede caer en la incompreensión del mismo; siendo rescatable que explotación era toda utilización del procedimiento amparado o bien la fabricación del producto protegido, por parte de su inventor, su causahabiente o persona que para esos efectos hubiese sido facultada por uno de los anteriores, que significara una manifestación real acerca del aprovechamiento y uso de los objetos protegidos por la patente.

Para el caso en que el inventor no hubiera iniciado la explotación de la patente en el plazo de 3 años que le eran conferidos para ese efecto, cualquier persona podía solicitar a la Secretaría la concesión de una licencia obligatoria para explotar el medio de protección citado en cualquiera de los casos que siguen:

- Cuando la invención patentada no haya sido explotada en el plazo que se señaló.
- Si habiéndose dado la explotación de la invención que se pretende, se suspendía por más de 6 meses consecutivos.
- En caso que la explotación de la invención por parte del titular de la patente no satisfacía la demanda del mercado nacional.
- Cuando la persona que le interesaba de obtener la licencia manifestaba su entusiasmo en adquirirla para fines de explotación de la misma en caso de existir un mercado o campos de explotación que no hubieran sido previstos o explotados por el titular de la patente.

En estos últimos dos casos, se concedía al titular de la patente el derecho de preferencia a efecto de ampliar su explotación para lo cual contaba con un plazo de 2 meses prorrogables por 2 meses más, durante los cuales debía presentar ante la Secretaría de Industria y Comercio un programa de fabricación y depositar una fianza

³⁵ Íbidem. Artículo 43

que garantizaba el cumplimiento del mismo. Para poder solicitar una licencia obligatoria, el peticionante debía presentar por su parte un programa de fabricación y demostrar el tener la capacidad técnica y económica para realizar la explotación de los objetos protegidos.

La Dirección General de invenciones y Marcas era el Organismo que decidía acerca del otorgamiento de las licencias obligatorias, previa audiencia de las partes, y en caso de concederla decidía también acerca de su duración, las condiciones bajo las cuales era otorgada, el campo de la aplicación de la misma y el monto de las regalías a las que tenía derecho el inventor.

Por su parte el titular de una licencia obligatoria en forma similar que el titular de la patente original, tenía la obligación de iniciar la explotación de la misma dentro del plazo de 2 años contados a partir de la fecha en que la licencia era concedida y no podía suspender dicha explotación por un periodo mayor al de 6 meses consecutivo; y para el caso de no cumplir con lo anterior, se procedía a la revocación de la licencia obligatoria obtenida, ya fuera de oficio o por petición de parte interesada, en este caso por el titular de la patente.

Si bien es cierto que las licencias obligatorias no eran exclusivas, es decir que debían ser explotadas únicamente por el licenciatario, también lo era que aquel no podía cederlas sin autorización previa de la Secretaría de Industria y Comercio así como tampoco podía conceder sub-licencias sin la autorización tanto de la dependencia en mención y del titular de la patente.

Todas las solicitudes que tenían que ver con las declaraciones administrativas comprendidas por esta ley, al igual que al principio de la tramitación de la patente, debían ser formuladas por escrito y en idioma español con el número de tantos que para cada trámite era debidamente especificado por la Secretaría de Industria y Comercio, debiendo acompañar también los documentos y constancias en que se funde la promoción, así como el comprobante de pago de derechos correspondiente. De no acompañarse los mismos al momento de presentación de la solicitud respectiva, el ocurso contaba con un plazo no menor de ocho ni mayor de quince días hábiles para cumplir con lo que le hacía falta.

Cumplidos o subsanados los requisitos anteriores, se procedía a correr traslado a la contraparte, otorgándole en el mismo acto un plazo no menor de quince días hábiles ni mayor a 30 de los mismos, para que enterado de lo que de él se reclamaba, éste se presentara ante la Secretaría a manifestar lo que a su derecho correspondía.

El traslado que se menciona se hacía en el domicilio que se tenía por señalado en autos, pudiendo darse también a través de la publicación de los edictos respectivos a cargo del promovente, los cuales debían ser expuestos en el Diario Oficial de la Federación, así como en el diario de mayor circulación en la república, debiéndose publicar estos por una única ocasión.

Los efectos y derechos relativos a la patente otorgada en términos de la ley que se estudia, al igual que en la actualidad, eran susceptibles de nulidades y caducidad, siendo éstas las que a continuación se citan; las patentes eran declaradas nulas en los siguientes casos:

“ ...

- I. Si la invención no es patentable de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.
- II. Cuando la invención que amporen no tenga novedad o aplicación industrial.
- III. Cuando amporen dos o mas invenciones que deban ser objeto de patentes independientes; pero será parcial, ya que podrá substituir por la invención reivindicada en primer lugar.
- IV. Si la descripción de la invención o las reivindicaciones no se ajustan a lo dispuesto en el Artículo 17 de Esta ley.

V. Cuando durante el trámite se hubiera incurrido en abandono de la solicitud”.³⁶

En caso que hubiera procedido la nulidad de alguna patente, la declaración de la misma se realizaba administrativamente ante la Secretaría de Industria y Comercio de oficio, o bien, a petición de parte interesada o del ministerio Público, cuando hubiese interés por parte de la Federación y la resolución a la que se llegaba era comunicada por escrito al titular de la patente cuya nulidad se decretaba y así mismo se publicaba en la gaceta de invenciones y marcas.

En cuanto a la caducidad respecta, ésta se daba ya fuera por el vencimiento del plazo para el cual fueron otorgadas, o en caso de que se feneciera el plazo de tres años para comenzar la explotación de la misma, transcurriera más de un año sin que el titular de la patente inicie la explotación respectiva y que tampoco dentro de ese lapso se hubieran solicitado ante la Secretaría el otorgamiento de licencias obligatorias; para ambos casos, las invenciones amparadas por las patentes caducas pasaban al dominio público.

Las patentes también eran susceptibles de expropiación por parte del Ejecutivo Federal siempre y cuando mediaría una causa de utilidad pública o estuviese en riesgo la seguridad nacional, siendo que, en este último caso todo lo concerniente a la publicación de la patente se refiriera debía ser mantenido en secreto, lo anterior se desprende de lo dispuesto por el Artículo 64 de la ley en comento que a continuación se cita.

“ Cuando se trate del invento de una nueva arma, instrumento de guerra, explosivo o en general, de cualquier mejora en máquinas de guerra, susceptible de ser aplicada a la defensa nacional, que a juicio del Ejecutivo deba ser conservada en secreto, y que por lo mismo solo deba ser utilizada por el Estado, la expropiación, llevada a cabo con los mismos

³⁶ Íbidem. Artículo 59

requisitos que establece el Artículo anterior, no sólo podrá comprender la patente respectiva, sino también el objeto u objetos producidos, aun cuando no hubieran sido patentados todavía, y, en estos casos, dichos objetos no caerán bajo el dominio público, sino que el Estado se hará dueño de ellos y de la patente correspondiente, en su caso, la Secretaría de Industria y Comercio no hará publicidad alguna en dichos objetos ni de las patentes que expropian, en los casos en que este artículo se refiere.”

A efecto de comprobar lo establecido por esta ley, la Secretaría de Industria y Comercio establecía sistemas de inspección y vigilancia, por los cuales podía requerir a los titulares de las patentes informes y datos, o bien, podía realizar visitas de inspección. Cuando una persona física o moral era requerida de algún informe, éste contaba con un plazo no menor a 8 días hábiles para rendir el mismo ante la Secretaría; para el caso de las visitas de inspección, eran practicadas en días y horas hábiles por medio de una persona facultada para ello por parte de la dependencia y mediante la exhibición del oficio respectivo.

Las visitas de inspección eran realizadas en los lugares donde se fabricaban, almacenaban, transportaban o expedían mercancía o se prestaban servicios y durante la misma se revisaban todos los documentos relacionados con la actividad que se trataba. De toda visita se levantaba un acta circunstanciada en presencia de 2 testigos designados por el visitado o persona con quien se entendía la diligencia; en caso de negativa por el anterior los testigos eran designados por el personal que practicaba la visita. En el acta a que se hace mención debía constar:

- I.- Hora, día, mes y año en que se practicaba la diligencia.
- II.- Calle, número, población y entidad federativa en que se encontraba ubicado el lugar en que se hubiera practicado la visita.
- III.- Número y fecha de la orden de comisión que la motivo.

IV.- Nombre y carácter de la persona con la que se entendió la diligencia.

V.- Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos, sea que hubieran sido designadas por el visitado o, en su defecto, por el inspector.

VI.- Que se dio a conocer al visitado su derecho de hacer observaciones al inspector durante la práctica de la diligencia.

VII.- Datos relativos a la actuación.

VIII.- declaración del visitado, si quisiera hacerla.

IX.- Que se dio a conocer su derecho de hacer por escrito las mismas que hubiera hecho u otras nuevas observaciones al acta levantada, dentro del término de tres días hábiles.

X.- Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo al inspector.

En el acto se dejaba una copia de todo lo realizado a la persona con quien se había enterado la diligencia, aun cuando éste se negó a firmarla, puesto que lo anterior no afectaba la validez. Si el visitado realizaba observaciones, debía exhibir dentro del acto o del plazo que se establecía en la fracción IX del numeral en cita.

Por último se mencionan las infracciones y las sanciones en las que una persona podía incurrir en materia de patentes durante la aplicación de la legislación que se estudia.

El artículo 210 del propio cuerpo normativo hacía referencia a las infracciones de carácter administrativo en forma general, pero por la materia que constriñe al trabajo de investigación se citan únicamente las infracciones en materia de patente.

“Son Infracciones administrativas:

- a) Las violaciones a las disposiciones de esta ley y las que de ella se deriven.
- b) La realización de actos relacionados con la materia que esta ley regula, contrarios a los buenos

usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implique competencia desleal.

De manera enunciativa se consideran infracciones administrativas las siguientes:

I. El hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue nulificada, se incurría en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, la fecha en que haya quedado firme la resolución de nulidad. (...)

VI. Hacer aparecer como de procedencia extranjera productos de fabricación nacional. (...)

X. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero.

b) Que se fabrican productos bajo normas, licencias o autorización de tercero.

c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o normas de un tercero.”³⁷

Los delitos que se podían cometer en materia de patentes eran el de fabricar o elaborar productos amparados por una patente, sin consentimiento de su titular o sin licencia correspondiente, para lo cual la pena era de 2 a 6 años de prisión y multa de mil a cien mil pesos, o una sola de las anteriores, lo cual era decretado por el juez que conociera del asunto; el delito de emplear métodos o procedimientos patentados

³⁷ Íbidem. Artículo 210.

sin contar previamente con el permiso del titular de la patente o de ostentar la licencia otorgada por la Secretaría era merecedor de la misma pena.

Para poder ejercitar cualquier acción penal, debía contarse con la declaración de la propia Secretaría en relación a la comisión del ilícito. Así mismo el afectado tenía derecho, independientemente a la acción penal que iniciaba, al pago de los daños y perjuicios que hubiese sufrido con motivo de la infracción o del delito.

En cuanto a las infecciones administrativas que se cometían en torno a esta ley eran sancionadas con la clausura temporal (hasta por 60 días) o definitiva, el arresto administrativo hasta por 36 horas y/o una multa de \$ 100 a \$ 100,000.00, para esta última medida de corrección, en caso de reincidencia se incrementaba el monto de la multa sin que esta excediese del triple de lo enunciado como máximo. Para la aplicación de cualquiera de las medidas anteriores, se tomaba en consideración el dolo, la situación económica del infractor y la gravedad de lo incurrido.

2.8 Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.

La Ley que se tratará en este punto fue promulgada el 28 de diciembre de 1972 y publicada el 30 de diciembre del mismo año bajo la orden del entonces Presidente de la República Luis Echeverría Álvarez, este instrumento legal fue estructurado por 14 Artículos contenidos en un mismo capítulo y 6 Artículos transitorios.

En su primer numeral menciona la creación del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y que estuvo a cargo de la Secretaría de Industria y Comercio, como se puede observar ésta es la primera legislación que crea este registro y es en éste en donde era obligatorio la inscripción de todos los documentos que contuvieran actos, contratos o convenios de cualquier naturaleza, que surtieran efectos en territorio nacional y que se celebraran con motivo de:

“a) La concesión del uso o autorización de explotación de marcas,

- b) La concesión del uso o autorización de explotación de patentes de invención, de mejoras, de modelos y dibujos industriales,
- c) El suministro de conocimientos técnicos mediante planos, diagramas, modelos, instructivos, instrucciones, formulaciones, especificaciones, formación y capacitación de personal y otras modalidades,
- d) La provisión de ingeniería básica o de detalle para la ejecución de instalaciones o la fabricación de productos.
- e) La asistencia técnica, cualquiera que sea la forma en que ésta se preste,
- f) Servicios de administración y operación de empresas.”³⁸

En su tercer numeral estableció que era obligatoria la inscripción de los documentos mencionados en el párrafo anterior siempre y cuando fueran partes o beneficiarios de ellos las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, los extranjeros residentes en México, las personas morales extranjeras establecidas en el país y las agencias o sucursales de empresas extranjeras en la República. Los proveedores de tecnología residentes en el extranjero y que fueran partes de algún acto o convenio podían si así lo deseaban solicitar la inscripción del mismo.

De acuerdo al Artículo 4º los documentos antes mencionados tenían que ser presentados ante la Secretaría de Industria y Comercio para que pudieran ser inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología dentro de los 60 días siguientes a la fecha de su celebración, así mismo debían ser presentados ante la misma Secretaría las modificaciones que se introdujeran en los actos, convenios o contratos y en el caso de que los anteriores se terminarán antes del plazo establecido en ellos se debía dar aviso a la misma Secretaría dentro del mismo plazo de 60 días a partir de la fecha de terminación.

Era necesario presentar la constancia del Registro para que fuera posible disfrutar de los beneficios, estímulos, ayudas o facilidades que estaban previstos en la Ley de Fomento e Industrias Nuevas y Necesarias, lo anterior establecido en el numeral 5º de la Ley en comento. Muy por lo contrario en el Artículo 6 indicaba que

³⁸ Ley sobre el registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas. Artículo 2.

los actos, convenios o contratos que no fueran inscritos en el Registro o que se hubieran cancelado por orden de la Secretaría de Industria y Comercio no producían ningún tipo de efecto legal y en consecuencia no podían hacerse valer ante ninguna autoridad y su cumplimiento tampoco podía ser reclamado ante los tribunales nacionales.

En cuanto a los actos, convenios o contratos que no podían ser registrados en la Secretaría de Industria y Comercio la Ley en análisis estableció 14 fracciones en las que destacan por su importancia las siguientes:

“ ...

IV.- Cuando se establezca la obligación de ceder a título oneroso o gratuito, al proveedor de la tecnología, las patentes, marcas, innovaciones o mejoras que se obtengan por el adquirente;

VI.- Cuando se establezca la obligación de adquirir equipos, herramientas, partes o materias primas exclusivamente de un origen determinado;

X.- Cuando se obligue al adquirente a utilizar permanentemente personal señalado por el proveedor de la tecnología;

XIV.- Cuando se someta a tribunales extranjeros el conocimiento o resolución de los juicios que puedan originarse por la interpretación o cumplimiento de los referidos actos, convenios o contratos.”³⁹.

Sobre la procedencia o improcedencia de la inscripción en el Registro, la Secretaría de Industria y Comercio era la que debía decidir, dentro de los 90 días siguientes a aquel en el que se presentaban ante ella los documentos en los cuales constaban los actos, convenios o contratos, si transcurría este término y la

³⁹ Íbidem. Artículo 7.

Secretaría no resolvía nada se tenía que realizar la inscripción, pues, lo anterior se equiparaba como una afirmativa ficta.

La Secretaría de Industria y Comercio podía cancelar la inscripción si se realizaban modificaciones o alteraciones contrarias a lo dispuesto por la ley y era la facultada para verificar en cualquier tiempo el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley comentada.

El numeral 13 señala que el personal oficial que interviniera en cualquier trámite sobre la inscripción en el Registro, estaba obligado a guardar absoluta reserva respecto de la información tecnológica, dicha reserva no comprendía los casos del dominio público y por último en su Artículo 14 establece que las personas que se consideraran afectadas por las resoluciones que dictaba la Secretaría de Industria y Comercio, podían solicitar dentro de los 8 días siguientes en que surtía efectos la notificación, la reconsideración de dichas resoluciones.

Dicha resolución debía presentarse por escrito, ante la propia Secretaría, debiendo ofrecerse en el mismo escrito las pruebas, anexando las que estuvieran en manos del interesado, sin admitirse la prueba testimonial y confesional. Ya desahogadas las pruebas, se tenía que dictar resolución dentro de un plazo que no excediera de 45 días y si en ese tiempo no se dictaba dicha resolución se tenía por resuelta a favor del promovente.

La presente Ley finaliza como todas las legislaciones con Artículos transitorios, contando ésta con 6 numerales. Cabe mencionar que esta legislación fue abrogada y sustituida por la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.

CAPÍTULO III

“CUERPOS NORMATIVOS EN VIGOR DE LA PATENTE MEXICANA”

Como bien se ha observado, el ser humano a tratado de legislar lo posible sobre el tema de los derechos industriales, por lo que en el presente capítulo se trataran los cuerpos normativos que en la actualidad rigen todo lo concernientes a dicha propiedad industrial y todo lo que esta abarca.

3.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Carta Magna es el ordenamiento jurídico con mayor jerarquía dentro del sistema normativo mexicano, por ello es el instrumento base de cualquier figura de institución que pueda estudiarse, siendo aquella el punto de referencia por excelencia a tomar; en ese orden e ideas al analizarse la figura de la patente, resulta ilógico no observar lo dispuesto por la propia Constitución, así se encuentra que dentro del Artículo 28 de la legislación en cita en su primer párrafo se habla acerca de las medidas que el pueblo mexicano toma con respecto a los monopolios y las prácticas que de ellos se derivan, estableciendo:

“Artículo 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las practicas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes; el mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a titulo de protección industrial.”

Lo anterior remonta a lo ya expuesto dentro del capítulo primero del presente trabajo de investigación, al equiparar las prohibiciones que se derivan de los títulos de protección a la industria con las prácticas monopólicas, toda vez que se debe recordar que la obtención de una patente faculta a su titular para que la creación sea explotada en forma exclusiva por él, y en su caso, por aquella persona que éste faculte para esos efectos; lo que demuestra que el titular de dicho medio de protección tiene a su favor el control total acerca del invento en cuanto a su producción, distribución y venta.

Estos derechos son conferidos por un tiempo limitado e improrrogable, sin embargo, no importan las razones por las cuales se otorguen dichos beneficios o que con la concesión de los mismos se busque principalmente promover e impulsar la facultad inventiva del ser humano al mismo tiempo de otorgar un beneficio al inventor por que a través de su creación se impulsa el desarrollo y la comodidad del hombre, la realidad es que con la permisión de las facultades de explotación se deja a disposición, generalmente de una sola persona, el dominio total sobre un producto, lo cual puede derivar en un acaparamiento y en un alza en la demanda del mismo, llegando así a los efectos característico de las prácticas monopólicas.

Como consecuencia de lo anterior, habría de entenderse que en México estarían prohibidos no los títulos de protección como lo es la patente, sino los derechos de exclusividad que le son otorgados y se desprenden de la misma, toda vez que aquellos manifiestan las mismas consecuencias que se presentan en las practicas monopólicas; sin embargo el mismo precepto legal, en párrafos subsecuentes hace la aclaración sobre que actividades no constituyen un monopolio estableciendo en el contenido del párrafo noveno lo que funge como fundamento legal para que dentro del territorio de nuestra nación puedan ser otorgados tanto los títulos de protección a la industria como los privilegios que de los mismos emana al disponer que :” Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora”. Encontrándose de este modo el fundamento constitucional que da origen y permite la concesión de las patentes en México.

Más adelante en el estudio de la Carta Magna de la Nación es apreciable en su Artículo 89 que entre las facultades y obligaciones del Ejecutivo Federal se encuentra la de “conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria”, lo anterior se encuentra comprendido en la fracción XV del artículo que se cita.

Al estudiar lo anterior, se vislumbra que el único facultado para otorgar títulos de protección a la industria es el Presidente de la Nación, para lo cual deberán seguirse las reglas, cubrirse los requisitos, y llevar a cabo los procedimientos que

para ello predispone la ley , siendo la Ley de la Propiedad Industrial la aplicable en estos casos dentro del territorio de la República Mexicana; no obstante la ley respectiva, tal y como se dará a conocer más adelante no prevé el otorgamiento de los medios de protección que ampara a nombre y representación del primer mandatario, sino que establece que el IMPI es el encargado de autorizar los mismos.

Sin embargo, el ciudadano presidente puede crear las instituciones que le auxilien en las labores que le son otorgadas, siendo esta la razón de la creación del IMPI.

3.2 Ley de la Propiedad Industrial

De acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 23, la patente tiene una vigencia de 20 años, contados a partir de la fecha de solicitud y esta sujeta al pago de la tarifa correspondiente. El derecho exclusivo de explotación confiere dos prerrogativas que son:

- I.- Si la materia objeto de la patente es un producto, tiene el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento;
- II.- Si la materia objeto de la patente es un proceso, puede impedir que otras personas utilicen dicho proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso.

Para obtener una patente debe de presentarse la solicitud escrita ante el Instituto, en la cual debe de indicarse el nombre y domicilio del inventor y del solicitante, la nacionalidad, denominación de la invención, exhibir el comprobante de pago de la tarifa correspondiente, incluidas las relativas a los exámenes de forma y fondo. La patente puede ser solicitada directamente por el inventor o por su causahabiente, o bien, a través de sus representantes. Para reconocer la prioridad de una patente se necesitan satisfacer los siguientes requisitos:

- I.- Al momento de solicitar la patente se debe reclamar la prioridad y hacer constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país;

- II.- Que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero.
- III.- Dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, se tiene que cumplir los requisitos que señalan los Tratados Internacionales, esta Ley y su reglamento.

La solicitud de patente debe de referirse a una sola invención, o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre sí. Una misma solicitud de patente puede contener:

- I.- Las reivindicaciones de un producto determinado y las relativas a procesos especialmente concebidos para su fabricación o utilización;
- II.- Las reivindicaciones de un proceso determinado y las relativas a un aparato o a un medio especialmente concebido para su aplicación, y
- III.- Las reivindicaciones de un producto determinado y las de un proceso especialmente concebido para su fabricación y de un aparato o un medio especialmente concebido para su aplicación.

La solicitud de patente debe de ir acompañada de la descripción de la invención, la cual debe de ser clara y completa; los dibujos que se requieran para la comprensión de la descripción; una o mas reivindicaciones y un resumen de la descripción de la invención, que sirve solo para su publicación y como elemento de información técnica.*

Se puede transformar la solicitud de patente en una de registro de modelo de utilidad o de diseño industrial y viceversa, pero sólo se puede realizar esta transformación dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su presentación o dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que el Instituto le requiera para que se realice la transformación.

Presentada la solicitud de patente, el Instituto realiza un examen de forma de toda la documentación y puede requerir que se precise o aclare lo que considere

*Ver anexo 1

necesario, o se subsanen sus omisiones, si el solicitante no cumple lo anterior en un plazo de dos meses, se considera como abandonada la solicitud. La publicación de la solicitud en trámite tiene lugar lo más pronto posible después del vencimiento del plazo de 18 meses, contados a partir de la fecha de la presentación o, en su caso, de prioridad reconocida, y puede publicarse antes de dicho plazo si el solicitante así lo manifiesta. Una vez publicada la solicitud de patente y efectuado el pago de la tarifa correspondiente, el Instituto realiza un examen de fondo de la invención para verificar si ésta satisface los requisitos establecidos en la presente legislación.

El Instituto puede requerir por escrito al solicitante, para que dentro del plazo de dos meses, presente la información o documentación adicional o complementaria que sea necesaria, modifique las reivindicaciones, descripción, dibujos o haga las aclaraciones que considere pertinentes cuando a juicio del Instituto sea necesario para la realización del examen de fondo y durante o como resultado del examen de fondo se encuentra que no cumple con los requisitos de patentabilidad. Si dentro del plazo ya mencionado el solicitante no cumple lo requerido, la solicitud se considerara abandonada.

En el caso en que el Instituto niegue la patente, lo comunicara por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de la resolución; cuando proceda el otorgamiento de la patente, se comunicará también por escrito al solicitante para que dentro del plazo de dos meses, cumpla con los requisitos necesarios para su publicación y presente ante el Instituto el comprobante del pago de la tarifa correspondiente, si se vence el plazo fijado sin que el solicitante cumpla lo requerido, se le tendrá por abandonada la solicitud.

El interesado tiene un plazo adicional de dos meses para cumplir con lo anterior, dicho plazo se contara a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses otorgados al principio. El Instituto expedirá un título para cada patente como constancia y reconocimiento oficial al titular, el título comprende un ejemplar de la descripción, reivindicación y dibujos, haciéndose constar en el mismo:

I.- Número y clasificación de la patente;

II.-Nombre y domicilio de la persona o personas a quienes se expide;

- III.- Nombre del inventor o inventores;
- IV.- Fechas de presentación de la solicitud y de prioridad reconocida en su caso;
- V.- Denominación de la invención, y
- VI.- Su vigencia.

Otorgada la patente, el Instituto procederá a hacer la publicación en la Gaceta, solo se permiten cambios en el texto o dibujos del título cuando sea para corregir errores evidentes o de forma y para limitar la extensión de las reivindicaciones. Los derechos que confiere una patente o registro pueden gravarse y transmitirse total o parcialmente de acuerdo a lo que establece la legislación común y dicho trámite debe de inscribirse en el Instituto; el titular de una patente puede conceder, mediante convenio, licencia para su explotación. Para inscribir una transmisión de patente, registro, licencia o gravamen en el Instituto, basta formular la solicitud correspondiente; la cancelación de la inscripción de una licencia procede cuando es solicitada dicha cancelación de manera conjunta el titular de la patente o registro y la persona a la que se le haya concedido la licencia, por nulidad o caducidad de la patente o registro o por orden judicial.

La concesión de una licencia no excluye la posibilidad de que el titular conceda otras licencias ni realizar la explotación simultánea por si mismo; antes de conceder la primera licencia obligatoria, el Instituto dará oportunidad al titular de la patente para que dentro de un plazo de un año, contado a partir de la notificación personal, proceda a su explotación pero si transcurre el termino de dos años desde la fecha de la concesión de la primera licencia obligatoria, el Instituto puede declarar la caducidad de la patente.

El pago de la regalías derivado de una licencia concluye cuando se caduque o se anule la patente, quien goce de una licencia de patente obligatoria debe iniciar la explotación de ésta dentro del plazo de dos años, contados a partir de la fecha en que se le hubiera concedido. Si no se cumple lo anterior, el Instituto podría proceder a la revocación de la licencia de oficio o a petición de parte, dicha licencia de patente no es exclusiva. Por causas de emergencia o por seguridad nacional y mientras duren éstas, el Instituto por declaración pública, puede determinar que la explotación de ciertas patentes se haga mediante la concesión de licencias de utilidad pública.

Las empresas farmacéuticas pueden solicitar la concesión de una licencia de utilidad pública al Instituto y éste la otorgará, previa audiencia de las partes, en un plazo no mayor a 90 días a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante el Instituto.

En cuanto a la nulidad y caducidad de las patentes y de los registros, la Ley en análisis establece que éstos serán nulos cuando se hayan otorgado en contravención a lo dispuesto sobre los requisitos y condiciones que se han establecido en los Artículos 16,19, 27, 31 y 47 sobre el otorgamiento de patente o registros; cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones de la legislación vigente en el momento en que se otorgó la patente o el registro; cuando durante el trámite se hubiere incurrido en abandono de la solicitud o cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencia graves, o se hubiese concedido a quien no tenía derecho de obtenerla.

La acción de nulidad de los dos primeros casos se puede ejercitar en cualquier tiempo, en los últimos dos casos se puede ejercitar dentro del plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que surte efectos la publicación. La declaración de nulidad se hace administrativamente por el Instituto de oficio y a petición de parte o del Ministerio Público Federal. Las patentes o registros caducan al vencimiento de su vigencia, por no cubrir el pago de la tarifa y en el caso del Artículo 73 de la Ley. La caducidad que opera por el solo transcurso del tiempo, no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto.

Con la solicitud se debe de presentar también, en originales o copias certificadas, los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecer las pruebas correspondientes y el número de copias simples necesarias para correr el debido traslado a la contraparte. Cuando se ofrece como prueba algún documento que obre en los archivos del Instituto, basta que el solicitante precise el expediente en el cual se encuentra y solicite la copia certificada correspondiente. Si el solicitante no cumple con los requisitos establecidos, el Instituto le requerirá que subsane la omisión en un plazo de 8 días y en el caso de no hacerlo, se desechara la solicitud. En el procedimiento se admite toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho, se otorga valor

probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciatario.

Cuando la materia objeto de la patente sea un proceso para la obtención de un producto, en el procedimiento de declaración administrativa de infracción, el presunto infractor debe de probar que dicho producto se fabrico bajo en proceso diferente al patentado cuando el objeto obtenido por el proceso patentado sea nuevo, y si existe una probabilidad significativa de que el producto haya sido fabricado mediante el proceso patentado y el titular de la patente no haya logrado, no obstante haberlo intentado, establecer el proceso efectivamente utilizado.

Admitida la solicitud, el Instituto con la copia simple de la solicitud y documentos que la acompañan, la notificará al titular afectado, concediendo un plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. La notificación se realiza en el domicilio que el solicitante señala en la solicitud de declaración administrativa; cuando no sea posible realizar la notificación por cambio de domicilio y se desconozca el nuevo, la notificación se hace a costa de quien intente la acción por medio de la publicación en el Diario Oficial y en un periódico de los de mayor circulación en la Republica, por una sola vez y se señala un plazo de un mes para que el titular afectado manifieste lo que a su derecho convenga.

3.3 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

El título segundo del presente reglamento establece que en la solicitud de patente además de cumplir con los requisitos del Artículo 38 de la Ley de la Propiedad Industrial y 5to de este reglamento, debe de indicarse la fecha en que la invención haya sido objeto de divulgación previa, identificando el medio de comunicación, los datos referentes a la exposición en la que haya sido exhibida o los relativos a la primera vez en que la invención se haya puesto en práctica. La denominación o título de la invención debe ser breve, debiendo denotar por si misma la naturaleza de la invención, podrán acompañarse a la solicitud, en hoja por separado, las aclaraciones que se estimen necesarias. El Instituto puede requerir un ejemplar o modelo de la invención en tamaño natural o a escala reducida, para

ayudar a comprender la invención. La descripción, las reivindicaciones y el resumen: no deben de contener dibujos; pueden contener formulas o ecuaciones químicas o matemáticas; la descripción y el resumen pueden contener cuadros pero las reivindicaciones solo pueden contener cuadros cuando su objeto haga aconsejable su utilización.

La descripción se formula indicando la denominación o el título de la invención; precisar el campo técnico; indicar los antecedentes conocidos por el solicitante sobre el estado de la técnica; especificar la invención tal como se reivindique, en términos claros y exactos; debe ser concisa, pero tan completa como sea posible; hará notar las diferencias de la invención que se divulga con las invenciones semejantes ya conocidas; cuando se requiera el depósito de material biológico, se debe de indicar que se ha hecho el deposito e indicar nombre y dirección de la institución, la fecha, el número atribuido y describir la naturaleza y características del material depositado; contendrá la enumeración de las distintas figuras de que se compongan los dibujos, haciendo referencia a ellas y a las distintas partes de que estén constituidas; indicar el mejor método conocido para realizar la invención.

Referente a los dibujos, el Instituto puede requerir al solicitante en caso de que sea necesario que exhiba los dibujos necesarios en un plazo de dos meses, en caso de no cumplir con lo anterior se tendrá por abandonada la solicitud. Si en una solicitud se mencionan los dibujos pero no se exhiben, el Instituto requerirá al solicitante para que en un plazo también de dos meses los exhiba; las gráficas, los esquemas de las etapas de un procedimiento y los diagramas son considerados como dibujos; pueden presentarse fotografías en lugar de dibujos para ilustrar las características de la invención.

El resumen debe de contener una síntesis de la divulgación contenida en la descripción, reivindicación y dibujos; en su caso, la formula química que caracterice mejor la invención; su extensión no debe de ser menor a cien palabras ni mayor a doscientas.

Cuando un solicitante transforme una solicitud de registro de modelo de utilidad o de diseño industrial en una de patente, o viceversa, la solicitud transformada conserva la fecha de presentación de la inicial y el Instituto comunicará el nuevo número de expediente que le corresponderá. El examen de fondo tiene como objeto determinar si la invención cumple con los requisitos y condiciones establecidos, si en dicho examen aparece que la invención no es nueva o resultado de una actividad inventiva, se le comunica por escrito al interesado del resultado a efecto de que en un término de dos meses exprese lo que a su derecho convenga. Cuando se trata de patentes otorgadas a medicamentos alopáticos, el Instituto pone a disposición del público un listado de productos que deben ser objeto de protección industrial, contiene la denominación genérica e identidad farmacéutica de la sustancia o ingrediente activo y su nomenclatura o forma de identificación de la patente.

Cuando se solicita una licencia de patente, el Instituto da vista al titular, para que dentro del plazo de dos meses siguientes a la notificación manifieste lo que a su derecho convenga. Si el titular se opone al otorgamiento de dicha licencia, se da vista al solicitante para que en 15 días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga. Vencido el plazo anterior, el Instituto resolverá lo que crea correspondiente y publicará en el Diario Oficial la resolución. Cuando se concede una licencia de utilidad pública, el Instituto fija el plazo para que el licenciataria inicie la explotación y establece como causal de revocación de la licencia la no explotación de la invención, este plazo no puede exceder de un año contado a partir de la fecha de la concesión de la licencia.

3.4 Ley Federal de Variedades Vegetales de 3 de octubre de 1996

En su título segundo determina los derechos y las obligaciones que tiene el obtentor, la solicitud y otorgamiento del título de obtentor, la transmisión de derechos y las licencias de emergencia; iniciando con que los derechos son dos; el primero el de ser reconocido como obtentor de una variedad vegetal; y el segundo el de aprovechar y explotar, en forma exclusiva y de manera temporal, por sí o por

terceros con su consentimiento, una variedad vegetal y su material de propagación, para su producción, reproducción, distribución o venta.

Estos derechos tienen una duración de 18 años para especies perennes (forestales, frutícolas, vides, ornamentales) y sus porta injertos, y 15 años para las especies no incluidas en el plazo anterior. Dichos plazos se cuentan a partir de la fecha de expedición del título de obtentor y al transcurrir el plazo, la variedad vegetal, su aprovechamiento y explotación, pasan al dominio público.

No se requiere del consentimiento del obtentor cuando una variedad vaya a ser utilizada como fuente o insumo de investigación para el mejoramiento genético de otras variedades vegetales; en la multiplicación del material de propagación, siempre y cuando sea para uso propio o cuando sea para el consumo humano o animal y que beneficie exclusivamente a quien la cosecha.

Los requisitos para que se otorgue el título de obtentor de una variedad vegetal son 4 y estos son:

- I.- Nueva, cuando no se hayan enajenado en territorio nacional o en el extranjero;
- II.- Distinta, que se distinga técnica y claramente por uno o varios caracteres pertinentes de cualquiera otra variedad;
- III.- Estable, que conserve inalterados sus caracteres pertinentes después de reproducciones o propagaciones sucesivas, y
- IV.- Homogénea, que sea suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes.

La Secretaría es la encargada de recibir y tramitar las solicitudes de expedición de los títulos de obtentor, si el solicitante no cumple con los requerimientos que le haga la Secretaría en un plazo de 3 meses desde la fecha de notificación, ésta queda sin efecto. En la solicitud se debe de proponer una denominación de la variedad, la cual debe ser diferente a cualquier otra, también se debe de especificar la genealogía y el origen de la variedad vegetal, si la denominación propuesta no cumple con los requisitos, la Secretaría la rechaza y exige que el solicitante proponga otra en un plazo perentorio de 30 días naturales.

Se otorga el derecho de prioridad al solicitante que anteriormente formulo la misma solicitud en el extranjero y ésta consiste en que se le puede reconocer como fecha de presentación aquella en que lo hubiese hecho en otro país, siempre y cuando no hayan transcurrido 12 meses. Para reconocer este derecho se deben de satisfacer 3 requisitos:

I.- Que al solicitar el título se reclame también la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación;

II.- Que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de derechos adicionales que se otorgan en el extranjero, y

III.- Que dentro de los 3 meses siguientes a la presentación de la solicitud, se cumpla con los requisitos que señalan los tratados internacionales, la Ley y su reglamento.

Cuando una variedad vegetal es obtenida y desarrollada por dos o más personas físicas o morales de manera conjunta, se debe precisar en la solicitud la participación que corresponde a cada una y designar a un representante común, si no se designa a nadie, se tiene como tal al primero que se nombre en la solicitud. Cuando son cumplidos todos los requisitos señalados, la Secretaría expide, dentro de los 120 días naturales siguientes a la presentación de la solicitud, una constancia de presentación en tanto se otorga el título de obtentor y ésta caduca cuando el interesado no la recoge dentro de los 12 meses siguientes a partir de la fecha en que se le notifique su expedición. Para mantener la vigencia del título, el obtentor o su causahabiente, debe de pagar los derechos que señala la Ley Federal de Derechos.

Los derechos que confiere el título de obtentor pueden gravarse y transmitirse total o parcialmente, mediante cualquier título legal, ante fedatario público. En el caso de la transmisión de los derechos, el beneficiario, cesionario o causahabiente esta obligado a proporcionar; su nombre, nacionalidad y domicilio, un ejemplar del documento y un documento donde se asuma la obligación de mantener los caracteres pertinentes de la variedad vegetal.

Se entiende que hay circunstancias de emergencia cuando la explotación de una variedad vegetal se considera indispensable para satisfacer las necesidades

básicas de un sector de la población y exista deficiencia en la oferta o abasto, si la variedad no es explotada en un plazo de 3 años desde la expedición del título, también se procede como si fuera una emergencia.

Cuando existe el caso de emergencia, la Secretaría debe de informar al titular de la variedad vegetal o a las personas autorizadas por él de la situación y de la necesidad de disponer de la variedad; si el titular o sus causahabientes manifiestan no tener posibilidades o interés en hacerlo, la Secretaría convoca, mediante a licitación pública a terceros que tengan interés en hacerlo; el plazo para cubrir la emergencia se otorga mediante una licencia y por un plazo determinado.

CAPÍTULO IV

“LA PATENTE EN EL DERECHO COMPARADO”

Se debe considerar que las patentes de invención otorgan una protección legal, un derecho exclusivo y excluyente a favor del titular de la patente de invención. Como dicho derecho emana de una autoridad administrativa, es de un alcance eminentemente local, o sea solo poseen validez dentro de los límites territoriales de país en donde se solicita. En consecuencia, en muchas ocasiones, no se satisfacen las aspiraciones que los titulares de estos derechos pueden tener en cuanto a obtener una protección mundial, cuando se trata de un problema global, o respecto de determinados países, cuando la solución es aplicable solo a un campo de la industria.

En este capítulo se da una breve descripción de cómo es considerada, reglamentada y tratada la figura de patente que es el tema central de la presente investigación. Se trata de demostrar que existen muchísimas similitudes sobre el procedimiento que se debe de tramitar para lograr obtener el título de patente y gozar de las prerrogativas que ésta otorga, a pesar de que existen infinidad de países, la patente es tratada de forma semejante en la mayoría.

4.1 Chile

La legislación chilena en materia de propiedad industrial, contempla a la fecha, tres objetos de protección mediante patentes: *las invenciones, los modelos de utilidad y los diseños industriales*. En este país las invenciones corresponden a cualquier solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial, definición, por cierto, bastante amplia, que se ve limitada por las exclusiones de patentabilidad que se indican en la respectiva legislación. Innumerables son los ejemplos de invenciones: maquinaria minera, procesos para la fabricación de papel, productos farmacéuticos, motores, etc. El Departamento de Propiedad Industrial es el único organismo en Chile que garantiza la protección al derecho de propiedad sobre el producto inventado, lo que permite:

- Alcanzar un reconocimiento por la creatividad y recompensas materiales por las invenciones comercializables. Estos incentivos alientan la innovación, que permite una mejora constante de la calidad de la vida humana.

- Al ser el titular de una patente, se adquiere el derecho de decidir quién puede o no, utilizar la invención patentada durante el período en el que está protegida.
- Dar el permiso o licencia a terceros para utilizar la invención en términos establecidos de común acuerdo.
- Vender el derecho a la invención a un tercero, que se convertirá en el nuevo titular de la patente.
- Impedir que los competidores copien o imiten los productos o procedimientos que haya patentado.
- Por otra parte, todos los titulares de patentes, a cambio de la protección, deben publicar la información sobre su invención, a fin de enriquecer el cuerpo total de conocimiento técnico del mundo.

Una solicitud de patente deberá comprender los siguientes componentes:

1) Hoja Solicitud. Formulario que se adquiere directamente en las oficinas del Departamento de la Propiedad Industrial y que viene a formalizar el acto de solicitar una patente. En él deben consignarse datos generales, tales como tipo de solicitud de patente, número y fecha de la prioridad, título de la creación, nombres del inventor, titular de la solicitud y representante legal;

2) Hoja Técnica. Formulario que también se adquiere en las oficinas del Departamento de la Propiedad Industrial y que constituye la carátula o primera página del documento de patente. Contiene datos bibliográficos análogos a los declarados en la Hoja Solicitud, además de un resumen de la creación. Este formulario acompaña solo a las solicitudes de patente de invenciones y modelos de utilidad;

3) Memoria Descriptiva. Cuerpo de la solicitud de patente que constituye el componente técnico de ella. Consiste en una descripción completa de la creación, comenzando por la entrega de algunos antecedentes preliminares: motivo u objeto creado, problema técnico que resuelve y soluciones previas conocidas por el creador; luego, se debe acompañar una breve referencia de los dibujos que forman parte de la solicitud, para finalmente, en base a ellos, desarrollar una descripción completa y detallada;

4) Dibujos. Se podrán acompañar cuantas figuras sean necesarias para complementar lo expuesto en la Memoria Descriptiva. Deberán ser figuras claras, en trazado técnico e, idealmente, impresas con los medios que la tecnología actual provee; no deberán tener marcos ni leyenda de ningún tipo, salvo aquella que indique "Figura N° X" y referencias

numéricas a las partes más relevantes de la creación, referencias que deberán estar debidamente explicadas en la Memoria Descriptiva;

5) Pliego de Reivindicaciones. Cuerpo de la solicitud de patente que constituye el componente jurídico de la misma. Consiste en una secuencia de cláusulas que describen aquellos elementos de la creación que quedarán protegidos por la patente. Este cuerpo deberá acompañar solamente las solicitudes de patente de invenciones y modelos de utilidad.

Una invención es patentable cuando sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial. Una invención se considera nueva cuando no existe con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile. También queda comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante el Departamento cuya fecha de presentación fuese anterior a la de la solicitud que se estuviere examinando. En caso de que una patente haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de un año, contado desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile.

Se considera que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica. Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria. Para estos efectos, la expresión industria se entenderá en su más amplio sentido, incluyendo a actividades tales como: manufactura, minería; construcción, artesanía, agricultura, silvicultura, y la pesca.

Las solicitudes de patentes de invención respecto de Mejoras sobre inventos ya patentados en el país y siempre que éstos estén vigentes, deberán ser solicitados por sus autores y se sujetarán a las disposiciones siguientes:

a) Si el que ha realizado la mejora es el propio dueño del invento de origen, se le concederá la patente por el tiempo que falte para completar el plazo de la patente primitiva.

b) Si quien ha realizado una mejora es un tercero y aún se encuentra vigente el plazo de concesión de la patente en que inciden las mejoras, podrá concederse la patente sólo si el inventor primitivo autoriza previamente al segundo inventor para utilizar la idea original conjuntamente con las innovaciones de que se trate. Podrá concederse la patente para ambos inventores en conjunto o tan sólo para uno de ellos, de cuyo convenio se dejará constancia en documento que se agregará al expediente respectivo.

c) En caso de no existir acuerdo, el autor de la mejora podrá solicitar patente de invención sobre ésta. Cuando ocurra esta circunstancia, la fecha de vigencia y el plazo de concesión de la patente complementaria lo resolverá el Jefe del Departamento. Para ello el inventor deberá manifestar tal intención al Departamento, en un plazo de 60 días, contado desde la fecha de la solicitud original.

Cualquier inventor domiciliado en el país que tenga una invención en estudio y que necesite practicar experiencias o hacer construir algún mecanismo o aparato que lo obligue a hacer pública su idea, podrá amparar transitoriamente sus derechos contra posibles usurpaciones pidiendo, al efecto, un certificado de protección o patente precaucional que el Departamento le otorgará por el término de un año previo pago del derecho respectivo; la posesión de este certificado da a su dueño derecho legal preferente sobre cualquier otra persona que durante el año de protección pretenda solicitar privilegios sobre la misma materia.

En todo caso el plazo de duración de la patente definitiva se contará desde la solicitud de patente precaucional; si el poseedor de una patente precaucional dejare transcurrir el año sin solicitar la patente definitiva, el invento pasará a ser de dominio público.

Una vez que es ingresada la solicitud al Departamento se practica un examen preliminar, en el cual se verificar que se acompañen, a lo menos los siguientes antecedentes:

- Un resumen del invento.
- Una memoria descriptiva del invento,
- Pliego de reivindicaciones.
- Dibujos del invento, cuando procediere.

La memoria descriptiva debe ser clara y completa de forma tal de permitir a un experto o perito en la materia reproducir el invento sin necesidad de otros antecedentes. Cuando del examen de las reivindicaciones de la patente solicitada se dedujera que corresponde a un modelo de utilidad o a un diseño industrial, será analizada y tratada como tal, conservando la prioridad adquirida. La concesión de una patente no significa que el Estado garantice la necesidad y exactitud de las manifestaciones que se hagan por el petionario en la solicitud y en la memoria descriptiva.

Si los antecedentes que se han acompañado no son completos, podrá subsanarse la falta dentro de 40 días de notificada la resolución de observaciones; en este caso, valdrá como fecha la de la solicitud inicial; en caso contrario se tendrá por no presentada y se considerará como fecha de la solicitud aquella de la corrección o nueva presentación. Las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de tramitación dentro de los plazos señalados en la ley o su reglamento, se tendrán por abandonadas procediéndose a su archivo. En este caso el solicitante podrá requerir el desarchivo de la solicitud dentro de los 120 días, contados desde la fecha de abandono, sin perder la fecha de prioridad de la solicitud.

Una vez aprobada la concesión y después de acreditarse el pago de los derechos correspondientes se concederá la patente al interesado y se emitirá un certificado que otorgará protección a contar de la fecha en que se presentó la solicitud. El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para producir, vender o comerciar en cualquier forma el producto u objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.

Procede la declaración de nulidad de una patente de invención por alguna de las causales siguientes:

- a) Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario.
- b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes.
- c) Cuando el privilegio se ha concedido contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo descrito en la ley.

La acción de nulidad de una patente de invención podrá ejercitarse durante 10 años. Será castigado con multa a beneficio fiscal, de 100 a 500 Unidades Tributarias Mensuales:

a) El que defraudare a otro usando un objeto no patentado, utilizando en dichos objetos las indicaciones correspondientes a una patente de invención, o se valiere de otro engaño semejante.

b) El que sin la debida autorización fabricare, comercializare o importare con fines de venta, un invento patentado.

c) El que defraudare haciendo uso de un procedimiento patentado; esta norma no se aplicará en caso que el uso del procedimiento patentado se haga con fines exclusivamente experimentales o docentes.

d) El que cometiere defraudación imitando una invención patentada.

e) El que maliciosamente imitare o hiciere uso de un invento con solicitud de patente en trámite, siempre que en definitiva la patente sea otorgada.

Las personas condenadas serán obligadas al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la patente. Los utensilios y los elementos usados en la comisión de cualquiera de los delitos mencionados y los objetos producidos en forma ilegal caerán en comiso a beneficio del propietario de la patente. Asimismo, el juez de la causa podrá disponer de inmediato su incautación sin perjuicio de la facultad de adoptar las medidas precautorias que procedan. La reincidencia es sancionada con el doble de la multa señalada.

Todo objeto patentado deberá llevar la indicación del número de la patente ya sea en el producto mismo o en el envase y debe anteponerse en forma visible la expresión "Patente de Invención" o las iniciales "P. I." y el número del privilegio; solamente se exceptuarán de esta obligación los procedimientos en los cuales por su naturaleza, no es posible aplicar esta exigencia. La omisión de este requisito no afecta la validez de la patente, pero quienes no cumplan con esta disposición no podrán ejercer las acciones penales que otorga la respectiva ley.

Por otra parte, el procedimiento interno para registrar una patente es el siguiente:

1. Poner los antecedentes en conocimiento de la Comisión Central de Propiedad Industrial, con la finalidad de que se proceda a su estudio y se determine la conveniencia de solicitar la patente de invención o el modelo de utilidad en nombre de la Universidad de Chile ante las autoridades competentes. Dicha comisión contará con un plazo máximo de 60 días corridos, el cual podrá prorrogarse por otros 30 días más si la complejidad del asunto así lo requiere.

2. En caso que la Comisión Central de Propiedad Industrial no se haya pronunciado después del plazo de 90 días, el Inventor o los Inventores tendrán la opción de solicitar el privilegio de propiedad industrial a su propio nombre.
3. Preparar un documento de patente, de acuerdo al formato y los formularios indicados por el Departamento de Propiedad Industrial (DPI) dependiente del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción para presentarlo ante dicho organismo.

Durante todas las etapas de este procedimiento, el inventor dispone del apoyo y asesoramiento permanente de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, la que dispondrá de los profesionales y medios necesarios para ello, realizando además labores de capacitación en el tema. Las siguientes etapas en el procedimiento de patentamiento se realizan íntegramente en el DPI. A continuación, se indicará brevemente cuales son dichas etapas:

4. Una vez recibidos los antecedentes, el DPI realiza un examen preliminar (de forma) en donde se corrobora que el solicitante (inventor) o titular (la Universidad) ha entregado toda la documentación que se requiere para la tramitación de la solicitud de patente propiamente tal. Enseguida se procede a la publicación del título de la invención y su resumen en el Diario Oficial (extracto).
5. Una vez publicado el extracto, cualquier persona interesada puede iniciar un procedimiento de oposición ante el DPI.
6. Una vez cumplido con dicho examen preliminar, y no habiéndose producido oposición, o resuelta esta en la instancia pertinente, el DPI designa un perito externo, experto en la materia de la invención, quien tendrá la misión de asegurarse de la documentación entregada y que la solicitud tal como esta planteada cumpla con los requisitos otorgados por la Ley 19.033, en su totalidad, específicamente respecto de los Artículos 33 (novedad), 36 (aplicación industrial) y 35 (nivel inventivo) así como también que no existan exclusiones de patentabilidad como las descritas en el Artículo 37 de la Ley.

Este profesional realiza además el análisis de los documentos de la búsqueda internacional anexada a la solicitud (cuando ésta existe) y realiza la búsqueda en los documentos nacionales, los que también somete a análisis. La Búsqueda se refiere a la investigación que realiza el perito de cualquier documento que contenga el invento que se intenta patentar y que haya sido puesto a disposición del público; de encontrarse un

documento de esa naturaleza, el invento carecería de novedad y por tanto no sería patentable. Para las búsquedas se usan las bases de datos con que el departamento de propiedad industrial dispone y la Clasificación Internacional de Patentes (CIP); en general, las presentaciones nacionales no poseen prioridad, y por tanto tampoco tienen una búsqueda internacional asociada, una de las funciones del DPI es la de realizar dicha búsqueda.

7. El perito realizará informes respecto de la solicitud durante toda la tramitación hasta que ésta sea finalmente aceptada o rechazada. Finalizada esta etapa, se procede a la entrega o el rechazo definitivo de la solicitud.

En cuanto a los costos que tiene dicho procedimiento, los pasos 1 y 2 señalados no ameritan costos para el solicitante o inventor; el DPI posee una tarifa general para las solicitudes que se tramitan, que corresponde a una Unidad Tributaria Mensual (UTM) para publicar un extracto de la solicitud en el diario oficial. Esta etapa es bastante relevante dentro de todo el proceso, ya que cuando se cumple, el solicitante queda liberado para divulgar su invento de la manera que le parezca más pertinente.

Una patente en Chile posee un plazo de protección que no excede los 15 años calendario a partir de la fecha de divulgación de la solicitud en el Diario Oficial. La tramitación del privilegio hasta su otorgamiento posee un tiempo mínimo de 8 meses, siendo en general un proceso que dura entre 4 y 6 años.

4.2 Estados Unidos

En el desempeño de sus funciones relacionadas con la patente, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, **USPTO** (por sus siglas en inglés, United States Patent and Trademark Office), examina las solicitudes y concesiones de patentes sobre invenciones cuando los solicitantes tengan derecho a ellas, publica y difunde la información sobre patentes, registros de las cesiones de patentes, mantiene los archivos de búsqueda de patentes de EE.UU. y extranjeras. Proporciona formación para los profesionales en cuanto a los requisitos de la patente, de estatutos y reglamentos, publica el Manual de Procedimiento de Examen de Patentes para dilucidar estas.

Realizan funciones similares en relación a las marcas; se esfuerza por proteger y fomentar el progreso tecnológico, trata de preservar en los Estados Unidos la ventaja tecnológica, que es clave para la competitividad actual y futura, difunde información de patentes y marcas, promueve una comprensión de la protección de la propiedad intelectual y facilita el desarrollo y el intercambio de nuevas tecnologías en todo el mundo.

En los Estados Unidos se considera que una patente de invención es la concesión de un derecho de propiedad al inventor, emitida por los Estados Unidos Oficina de Patentes y Marcas. En general, el término de una nueva patente es de 20 años a partir de la fecha en que la solicitud de la patente fue presentada en los Estados Unidos o, en casos especiales, a partir de la fecha de solicitud anterior fue presentada, con sujeción al pago de las tasas de mantenimiento.

Las patentes concedidas en Estados Unidos sólo son eficaces dentro de los Estados Unidos y el derecho conferido por la concesión de la patente es *el derecho a excluir a otros de la fabricación, uso, oferta para la venta, o venta de la invención en los Estados Unidos o importar* la invención en los Estados Unidos; una vez que se emite una patente, el titular de la patente debe aplicar la patente, sin la ayuda de la USPTO.

Existen tres tipos de patentes:

- 1) Patentes de utilidad, pueden concederse a cualquier persona que inventa o descubre un nuevo y útil proceso, máquina, fabricación de artículos, o la composición de la materia, o cualquier mejora nueva y útil del mismo;
- 2) Patentes de Diseño, puede ser concedida a cualquier persona que inventa una nueva, original y ornamental artículo de fabricación, y
- 3) Patentes de planta, puede ser concedida a cualquier persona que inventa o descubre cualquier distinta y nueva variedad de planta y que ésta se reproduzca asexualmente.

La ley de patentes especifica en el ámbito general de la materia que puede ser objeto de una patente y las condiciones en que una patente puede ser obtenida. En el lenguaje del estatuto, toda persona que "inventa o descubre un nuevo y útil proceso, máquina, fabricación o composición de la materia, o cualquier mejora nueva y útil de

éstos, puede obtener una patente," con sujeción a las condiciones y requisitos de la ley. La palabra "proceso" es definida por la ley como un proceso, acto o método, y fundamentalmente incluye procesos industriales o técnicos. El término "máquina" que se utiliza en el estatuto no necesita explicación. El término "fabricación" se refiere a los artículos que se realizan, e incluye todos los artículos manufacturados. El término "composición de materia" se refiere a las composiciones químicas y puede incluir las mezclas de ingredientes, así como los nuevos compuestos químicos.

En la ley de patentes también se especifica que la materia debe ser "útil"; el término "útil" en este contexto se refiere a la condición de que el tema tiene una finalidad útil y también incluye la operatividad, es decir, una máquina que no funcionará para llevar a cabo la finalidad no sería llamado útil, y por lo tanto, no se le conceda una patente. La Ley de energía atómica de 1954 excluye la patentabilidad de las invenciones útiles únicamente en la utilización de material nuclear especial o la energía atómica en un arma atómica.

No se puede obtener una patente para una mera idea o sugerencia, la patente se concede a la nueva máquina, fabricación, etc., como se ha dicho y no a la idea o propuesta de la nueva máquina; así que es obligatorio realizar una descripción completa de la máquina u otro objeto para el que se solicita una patente.

Para que una invención sea patentable, debe ser nueva, tal como se define en la ley de patentes, que establece que una invención no puede ser patentada si:

a) La invención haya sido conocida o utilizada por otros en este país o patentada o descrita en una publicación impresa en este país o en el extranjero, antes de haber sido inventada por el solicitante de la patente, y

b) La invención haya sido patentada o descrita en una publicación impresa en este país o en el extranjero o de uso público o la venta en este país más de un año de antelación a la solicitud de patente en los Estados Unidos.

Una patente puede ser denegada si las diferencias no son evidentes Puesto que el objeto que se pretende patentar debe ser lo suficientemente diferente de lo que se ha utilizado, por ejemplo, la sustitución de un color por otro, o cambios en el tamaño, normalmente no son patentables.

El Congreso de Estados Unidos estableció la Oficina de Patentes y Marcas (USPTO u Oficina) para expedir las patentes en nombre del gobierno. La Oficina de Patentes surgió a partir del año 1802, cuando un funcionario del Departamento de Estado que se hizo conocido como *Superintendente de Patentes* se puso a cargo de las patentes, las leyes promulgadas en 1836 reorganizaron la Oficina de Patentes y el funcionario designado en el cargo de Comisionado de Patentes; la Oficina de Patentes se mantuvo en el Departamento de Estado hasta 1849, cuando fue transferida al Departamento del Interior; en 1925 fue transferida al Departamento de Comercio en el que es hoy en día.

El nombre de la Oficina de Patentes se ha ido cambiado a la Oficina de Patentes y Marcas en 1975 y cambió a los Estados Unidos Oficina de Patentes y Marcas en 2000. El jefe de la Oficina es el Subsecretario de Comercio para la Propiedad Intelectual y Director de los Estados Unidos Oficina de Patentes y Marcas (Director). El Director del personal incluye el Subsecretario Adjunto de Comercio y Director Adjunto de la USPTO, el Comisario de Patentes, el Comisionado de Marcas, y otros funcionarios. Como jefe de la Oficina, el Director supervisa o realiza respetando todos los derechos a la concesión y expedición de las patentes y el registro de marcas; ejercicios de supervisión general sobre toda la labor de la USPTO, prescribe las normas, con sujeción a la aprobación del Secretario de Comercio para la realización de los procedimientos en la USPTO y para el reconocimiento de los abogados y agentes y decide diversas preguntas ante la petición por la Oficina según lo estipulado por las normas también realiza otras tareas necesarias y requeridas para la administración de los Estados Unidos de Patentes y Marcas Oficina.

La labor de examen de las solicitudes de patentes se divide entre un número de centros de examen de la tecnología o TC (por sus siglas en inglés), cada uno de estos centros tiene asignadas jurisdicciones sobre determinados ámbitos de la tecnología; Todos los centros de tecnología esta encabezado por el grupo de directores, personal de los examinadores y personal de apoyo. Los examinadores de patentes revisan las solicitudes y determinar si se conceden las patentes. Además de examinar el TC, realiza diversos servicios, tales como la recepción y distribución de correo, la recepción de nuevas solicitudes, las ventas de ejemplares impresos de las patentes, hace copias de los registros, la inspección de los dibujos, y el registro de asignaciones, en la actualidad, la USPTO cuenta con más de 6500 empleados, de los cuales aproximadamente la mitad

son los examinadores y otros con formación técnica y jurídica; se reciben las solicitudes de patente en la tasa de más de 350.000 por año.

Muchos inventores tratan de hacer su propia búsqueda de las patentes y publicaciones anteriores antes de solicitar una patente, esto es posible realizarlo en la Sala de Búsqueda de Patentes de la USPTO y en las bibliotecas de los Estados Unidos que han sido designadas como Bibliotecas Depositarias de Patentes y Marcas; un inventor puede emplear también a los abogados de patentes o agentes para realizar la búsqueda preliminar, esta búsqueda puede no ser tan completa como la formulada por la USPTO en el examen de una solicitud, pero sólo sirve, como su nombre lo indica, para un primer objetivo.

Un servicio prestado por los Estados Unidos Oficina de Patentes y Marcas (USPTO u Office) es la aceptación y la preservación de dos años de "documentos de divulgación" como prueba de la fecha de la concepción de una invención.

La solicitud para obtener una patente se hace ante el Director de la United States Patent and Trademark Office y debe incluir:

- 1) Un documento escrito que comprende una especificación (descripción y reivindicaciones), y un juramento declaración;
- 2) Un dibujo en los casos en que un dibujo es necesario, y
- 3) la presentación, búsqueda, y tasas de examen. Las tasas cambian en octubre de cada año y el calendario de pago se publica en el sitio Web de la USPTO.

Todos los documentos de solicitud deben estar en el idioma Inglés o una traducción en el idioma Inglés se requiere junto con la tasa, los documentos de solicitud deben ser legibles, escritos en un solo lado, ya sea por una máquina de escribir mecánica o permanente en la impresora de tinta oscura o su equivalente en orientación vertical sobre la flexibilidad, fuerte, suave, no brillante, duradera y papel blanco.

La publicación se produce después de la expiración de un período de 18 meses tras la fecha de presentación efectiva o fecha de prioridad reivindicada en una solicitud. Tras la publicación, la solicitud de patente ya no se celebrará en la confianza por la Oficina y cualquier miembro del público podrá solicitar el acceso a todo el archivo de la historia de la solicitud. Como resultado de la publicación, el solicitante puede hacer valer los derechos provisionales; estos derechos proporcionan al titular de una patente la

oportunidad de obtener una compensación económica razonable de un tercero que infringe a la publicación de un supuesto.

El solicitante de una patente debe por ley proporcionar un dibujo de la invención cuando la naturaleza del caso exige un dibujo para comprender la invención. Sin embargo, el Director podrá exigir que un dibujo, cuando la naturaleza de la materia objeto de la misma admite; este dibujo deberá ser presentada con la solicitud. Esto incluye prácticamente todas las invenciones, excepto las composiciones de la materia o de procedimientos, pero un dibujo también puede ser útil en el caso de muchos procesos.

El dibujo deberá mostrar todas las características de la invención se especifica en las reivindicaciones, y es requerido por la Oficina de normas para estar en forma particular. La Oficina especifica el tamaño de la hoja en la que se hace el dibujo, el tipo de papel, los márgenes, y otros detalles relativos a la realización del dibujo. La razón para especificar en detalle las normas es que los dibujos se imprimen y se publican en un estilo uniforme en cuestiones de patentes, y los dibujos deben ser tales que puedan ser fácilmente entendidos por las personas que utilizan las descripciones de patentes.

El examen de la solicitud consiste en un estudio de la solicitud para ver si ésta cumple con los requisitos legales, realiza una búsqueda a través de patentes de EE.UU., revisa las publicaciones de las solicitudes de patente, los documentos de patente, y la bibliografía disponible, para ver si la invención reivindicada es nueva, útil y si la solicitud cumple los requisitos de la ley de patentes y las normas de la práctica.

Si la resolución del examinador sobre la patentabilidad es favorable, se concede una patente; el solicitante es notificado por escrito de la resolución del examinador por una Oficina de *acción* que normalmente es enviado por correo al abogado o agente de registro, si la invención reivindicada no se dirige a la materia patentable, las reclamaciones serán rechazadas y si el examinador considera que la invención carece de novedad o difiere sólo en una forma obvia de lo que se encuentra en el estado de la técnica, la reclamación también puede ser rechazada.

El solicitante puede solicitar la reconsideración por escrito, y de manera clara señalando específicamente los supuestos errores del examinador de la Oficina de la acción; el candidato deberá responder a todos los motivos de objeción de conciencia y rechazo de la Oficina, la mera alegación de que el examinador ha errado no será recibido

como una razón para tal examen; después de la respuesta realizada por el solicitante, la solicitud será examinada, y el solicitante será notificado en cuanto a la situación de las reclamaciones, es decir, si las alegaciones son rechazadas, o se opuso a las pretensiones o si se permite, de la misma manera como después del primer examen, la segunda acción de las oficinas por lo general se hará definitiva.

Si, en el examen de la solicitud, o en una etapa posterior durante la reconsideración de la solicitud, dicha solicitud de patente se considera admisible, una Notificación de Asignación y Tasa será enviada al solicitante o al demandante abogado o agente de registro, si lo hubiere, y una tasa para la expedición de la patente y si procede la publicación de la solicitud de patente se debe de pagar dentro de los tres meses a partir de la fecha de la notificación, si el pago de la tasa no se hace la solicitud se considerará abandonada.

La concesión de la patente se entrega tan pronto como sea posible al inventor del abogado o agente, si hay uno de registro, de otra forma directamente al inventor. En los casos en que la publicación de una solicitud o la concesión de una patente podría ser perjudicial para la seguridad nacional, el Comisionado de Patentes puede declarar que la invención se mantenga en secreto, y retiene la publicación de la solicitud o la concesión de la patente. El propietario de una solicitud que ha sido sometido a un orden secreto tiene el derecho de apelar la orden al Secretario de Comercio.

La duración de la patente suele ser de 20 años a partir de la fecha en que la solicitud de la patente fue presentada en los Estados Unidos o, si la solicitud contiene una referencia específica a una solicitud presentada anteriormente a partir de la primer fecha en que se presentó dicha solicitud y con sujeción al pago de las tasas de mantenimiento a lo dispuesto por la ley. Los términos pueden prorrogarse para determinados productos farmacéuticos y por determinadas circunstancias previstas por la ley. Todas las patentes de utilidad están sujetas al pago de las tasas de mantenimiento que se deben pagar para mantener la patente en vigor, estas tasas se deben pagar a partir de la fecha en que la patente es concedida y se puede pagar sin recargo durante el *período ventana*, que es el período de seis meses anterior a cada fecha de vencimiento, por ejemplo, tres años a tres años y seis meses.

Si el pago incluye la identificación sólo del número de patente, la Oficina podrá solicitar el pago de la patente a la identificada por el número de patente en el pago o la Oficina podrá devolver el pago. La falta de pago de la tarifa de mantenimiento a tiempo puede dar lugar a la expiración de la patente. A seis meses de período de gracia cuando se proporciona el mantenimiento de tasas puede ser pagada con un recargo. Sin embargo, si la tarifa de mantenimiento no se paga a tiempo, se hacen esfuerzos para recordar a la parte responsable de que la tarifa de mantenimiento pueden ser pagados durante el período de gracia con un recargo.

Una vez que la patente es concedida se encuentra fuera de la jurisdicción de la USPTO, salvo en algunos aspectos; la Oficina puede expedir un certificado sin cargo para la corrección de un error administrativo que se ha hecho en la patente cuando la impresión de la patente no corresponda con el registro en la Oficina. Estos son principalmente correcciones de errores tipográficos en la impresión. Algunos pequeños errores tipográficos de una naturaleza hecha por el solicitante pueden ser corregidos mediante un certificado de corrección en función de una tasa que se requiere, tras un examen en el que los cambios propuestos en la corrección de cualquier defecto en la patente original se evalúan, una nueva emisión de patentes se concede para sustituir el original y se concede sólo por el saldo de la parte restante del mandato.

Sin embargo, la naturaleza de los cambios que pueden hacerse por medio de la reedición son más bien limitadas no puede ser añadida nueva materia. En otro tipo de procedimiento, cualquier persona puede presentar una solicitud de nuevo examen de una patente, junto con la tasa exigida, sobre la base del estado de la técnica consistente en patentes o publicaciones impresas. Al concluir el procedimiento de nuevo examen, un certificado en el que expondrá los resultados del procedimiento de nuevo examen se publicará en breve.

Una patente es propiedad personal y puede ser vendida o hipotecada a otras personas, heredadas por la voluntad, y pueden pasar a los herederos de un difunto titular de la patente; la ley de patentes prevé la transferencia o venta de una patente o de una solicitud de patente, por medio de un instrumento escrito, este instrumento se conoce como una cesión y transferencia en la totalidad de la patente, el cesionario, cuando la patente le ha sido asignada se convierte en el propietario de la patente y tiene los mismos derechos que el titular de la patente original. Una cesión condicional se

considera como absoluta hasta que esta sea cancelada por las partes o por el decreto de un tribunal competente. Una cesión, donación o transferencia de cualquier patente o solicitud de patente debe ser reconocido ante un notario público o funcionario autorizado para administrar juramentos o realizar actos notariales. El certificado de ese reconocimiento constituye una prueba prima fehaciente de la ejecución de la cesión, donación o traspaso.

La Oficina registra asignaciones, subvenciones, e instrumentos similares que se le envían y el registro sirve como aviso. Si una cesión, donación o transferencia de una patente o un interés en una patente (o una solicitud de patente) no está registrada en la Oficina dentro de los tres meses a partir de su fecha, es nula frente a un comprador oneroso y sin previo aviso, a menos que se haya registrado antes de la compra posterior. Un instrumento relativo a la patente debe identificar la patente por el número y la fecha (el nombre del inventor y la titularidad de la invención debe ser determinado tal como se indica en la patente).

Las patentes pueden ser propiedad conjunta de dos o más personas como en el caso de un conjunto de patentes concedidas a los inventores o en el caso de la cesión de una parte de interés en una patente; cualquier copropietario de una patente, no importa cuán pequeña sea la parte de interés, puede hacer que, el uso, la oferta de venta, venta e importación de la invención sea para su propio beneficio, siempre que no infrinjan los derechos de patente de los otros, puede vender los intereses, cualquier parte de ellos o conceder licencias a terceros, sin tener en cuenta a los demás copropietarios, salvo que los copropietarios hayan hecho un contrato que rija su relación con los demás. En consecuencia, es peligroso para asignar una parte de interés, sin un acuerdo definitivo entre las partes en cuanto a la medida de sus respectivos derechos y sus obligaciones para con los demás.

El titular de una patente podrá conceder licencias a otras personas y dado que el titular de la patente tiene el derecho de excluir a otros de la fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación de la invención, nadie más puede hacer cualquiera de estas cosas sin su permiso; un acuerdo de licencia de patentes es, en esencia, nada más que una promesa por el que el licenciante se compromete a no demandar al licenciario. La elaboración de un acuerdo de licencia (así como las cesiones) se encuentra dentro del ámbito de un abogado. Tal abogado debe estar familiarizado con las cuestiones de

patentes también pero algunos Estados han prescrito ciertas formalidades que deben observarse en relación con la venta de los derechos de patente.

Si se infringe una patente, el titular de la patente puede demandar la exención en la corte federal, puede pedir al tribunal un mandamiento judicial para impedir la continuación de la infracción y podrá asimismo solicitar a los tribunales para una indemnización por daños y perjuicios a causa de la infracción. En este tipo de infracción el demandado puede plantear la cuestión de la validez de la patente, que luego es decidida por el tribunal también puede demostrar que lo que se está haciendo no constituye una infracción.

La infracción se determina principalmente por el idioma de las reivindicaciones de la patente y si lo que está haciendo la parte demandada no se inscribe en el idioma de cualquiera de las reivindicaciones de la patente, no hay infracción literal. El gobierno puede utilizar cualquier invención patentada sin el permiso del titular pero el titular tiene derecho a obtener compensación por el uso por o para el gobierno. La Oficina no tiene jurisdicción sobre las cuestiones relativas a la infracción de patentes.

La legislación sobre patentes prevé la concesión de patentes de diseño a cualquier persona que ha inventado una nueva creación y diseño ornamental de un artículo de fabricación, el diseño de patente sólo protege la apariencia de un artículo pero no sus características estructurales o funcionales; los procedimientos relativos a la concesión de patentes de diseño son las mismas que las relativas a otras patentes con algunas diferencias, una patente de diseño tiene un plazo de 14 años de concesión y las tasas no son necesarias para mantener una patente de diseño en vigor.

Si en el examen se determina que un solicitante tiene derecho a una patente de diseño en virtud de la ley, un aviso de la indemnización será enviada al solicitante o al abogado del demandante, o el agente, exigiendo el pago de una tasa de emisión. El dibujo de la patente de diseño se ajusta a las mismas normas que otros dibujos pero no se permiten caracteres de referencia y el dibujo debe describir claramente la apariencia, ya que en el dibujo se define el alcance de la protección de patentes.

La ley también prevé la concesión de una patente a toda persona que haya inventado o descubierto y se reproduce asexualmente cualquier variedad nueva y distinta

de planta, incluyendo los mutantes, híbridos y plantas de semillero recién encontrado, que no sea un tubérculo o una planta de propagación se encuentre en un estado sin cultivar. Asexualmente se refiere a las plantas que se reproducen por medios distintos de las semillas, como por el enraizamiento de esquejes, por capas, gemación, injerto, etc. Una solicitud de patente de planta se compone de las mismas partes como otras solicitudes, la duración de una patente de planta es de 20 años a partir de la fecha en que la solicitud de la patente fue presentada en los Estados Unidos o si la solicitud contiene una referencia específica a una solicitud presentada anteriormente a partir de la fecha en que la solicitud fue presentada.

El pliego debe incluir una descripción detallada de la planta y las características que distinguen a la misma a lo largo de las variedades conocidas relacionadas, sus antecedentes, expresados en la forma de términos botánicos que aparecen en los libros de texto estándar botánico o publicaciones relacionadas con las variedades de cada tipo de planta en cuestión. La especificación debe incluir también el origen o la filiación de la variedad vegetal que se pretende patentar y en particular debe señalar dónde y de qué manera la variedad de la planta se ha reproducido asexualmente. El nombre en latín del género y especie de la planta. En caso de que el color sea una característica distintiva de la planta, el color debe ser positivamente identificado en el pliego de referencia a un color dado por un color reconocido en el diccionario.

El juramento o declaración del solicitante, además de las declaraciones necesarias para otras solicitudes, debe incluir la declaración de que el solicitante ha reproducido asexualmente la nueva variedad vegetal; los dibujos deben ser competentes y artísticamente ejecutados, el dibujo debe ser capaz de revelar todas las características distintivas de la planta, cuando el color es una característica distintiva de la nueva variedad, el dibujo debe ser en color. Dos copias de planos de color deben ser presentadas; todos los dibujos de color deben incluir un margen de una pulgada en la parte superior de la Oficina de marcas de patente cuando se imprime. Todas las consultas relativas a las patentes de plantas y vegetales en espera de las solicitudes de patentes deben ser dirigidas a los Estados Unidos Oficina de Patentes y Marcas, y no al Departamento de Agricultura.

Dado que los derechos concedidos por una patente de los EE.UU. sólo tienen efectos en el territorio de los Estados Unidos y no tienen ningún efecto en un país

extranjero, un inventor que desea la protección de las patentes en otros países deben solicitar una patente en cada uno de los otros países o en oficinas regionales de patentes. Casi cada país tiene su propia ley de patentes, y una persona que desee una patente en un país debe hacer una solicitud de patente en ese país, de conformidad con los requisitos de ese país. Las leyes de muchos países difieren en varios aspectos de la ley de patentes de los Estados Unidos.

En la mayoría de los países extranjeros la publicación de la invención antes de la fecha de la solicitud protege el derecho a una patente, exigen que la invención patentada deba ser fabricada en ese país después de un período determinado, generalmente de tres años. Si no hay producción en este período, la patente puede ser nula en algunos países, aunque en la mayoría de los países la patente puede estar sujeta a la concesión de licencias obligatorias para que toda persona pueda solicitar siempre y cuando funde su acción.

Hay un tratado relativo a las patentes que se respeta por 168 países, incluidos los Estados Unidos, y es conocido como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. En él se establece que cada país garantiza a los ciudadanos de los otros países los mismos derechos en materia de patentes y marcas que da a sus propios ciudadanos. El tratado también prevé el derecho de prioridad en el caso de las patentes, marcas y diseños industriales (patentes de diseño). Este derecho significa que, sobre la base de una primera solicitud presentada en uno de los países miembros, el solicitante podrá, dentro de un cierto período de tiempo, solicitar la protección en todos los demás países miembros.

Estas últimas solicitudes serán consideradas como si hubieran sido presentadas el mismo día que la primera solicitud. Por lo tanto, más tarde estos solicitantes tienen prioridad sobre las solicitudes de la misma invención que puede que se haya presentado durante el mismo período de tiempo por otras personas. Además, estas solicitudes posteriores, se basan en la primera solicitud la cual no queda desvirtuada por los actos realizados en el intervalo de tiempo, como, por ejemplo, la publicación o la explotación de la invención, la venta de copias de la concepción, o el uso de los marca. El período de tiempo mencionado en el que las solicitudes posteriores pueden presentarse en los demás países es de 12 meses en el caso de las primeras solicitudes de patentes y de seis meses en el caso de los diseños industriales y marcas.

La legislación de patentes de los Estados Unidos no hace ninguna discriminación con respecto a la nacionalidad del inventor, es decir que, cualquier inventor independientemente de su nacionalidad puede solicitar una patente sobre la misma base que un ciudadano de los EE.UU. Sin embargo, hay una serie de puntos concretos de especial interés para los solicitantes que se encuentren en países extranjeros. La solicitud de patente en los Estados Unidos debe ser realizada por el inventor y éste debe firmar el juramento o declaración requisito en el que difiere de las leyes de muchos países donde la firma del inventor y un juramento de la invención no son necesarios; si el inventor ha fallecido la solicitud puede ser presentada por su albacea o administrador, o equivalente y en el caso de la discapacidad mental puede ser hecha por su representante legal (tutor).

Si alguna solicitud de patente se ha presentado en cualquier país extranjero por el solicitante o por sus representantes legales o cesionarios antes de su aplicación en los Estados Unidos, con el fin de reivindicar la prioridad, el solicitante debe en el juramento o declaración que acompaña a la solicitud, indicar el país en el que primero presento dicha, debe indicar la fecha de presentación de la solicitud. Un juramento o bien una declaración debe hacerse con respecto a cada aplicación; cuando el solicitante se encuentra en un país extranjero, el juramento o afirmación puede ser ante cualquier diplomático o funcionario consular de los Estados Unidos, o ante cualquier funcionario con un sello oficial y autorizado para administrar juramentos en el país extranjero, cuya autoridad debe ser probada por un certificado de un agente diplomático o funcionario consular de los Estados Unidos, el juramento es acreditado en todos los casos por el buen sello oficial del funcionario ante quien se haga el juramento.

4.3 Europa

En Europa se considera que una patente es un título legal de la concesión que se le otorga a su titular, y este es el derecho de impedir a terceros la explotación comercial de una invención sin autorización.

Los artículos 52 y 53 del Convenio sobre la Patente Europea (CPE) establecen lo que puede y lo que no puede ser patentado, las patentes europeas concedidas para invenciones necesitan que:

- Sean nuevas,
- Entrañen una actividad inventiva, y
- Sean susceptibles de aplicación industrial.

Una invención puede pertenecer a cualquier campo de la tecnología.

Las invenciones que entran en alguna de las siguientes categorías se excluyen de la patentabilidad:

- Invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres
- Variedades de plantas y animales o los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales (procedimientos microbiológicos y de los productos no están excluidos)
- Métodos de tratamiento del cuerpo humano o animal mediante cirugía o terapia y métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. (Productos, sustancias y composiciones para su uso en tales métodos, por ejemplo, los medicamentos y los instrumentos quirúrgicos, no se excluyen).

A cambio de la protección otorgada por la patente, el titular tiene que revelar los detalles de la invención, la divulgación de la invención a cambio de la protección de las patentes también se conoce como la *patente de negociación*. La Oficina Europea de Patentes (OEP), se ocupa sólo de las patentes no concede la protección de otras formas de propiedad intelectual tales como marcas, diseños o derechos de autor.

Cualquier persona que desee obtener una patente tiene la opción de tres diferentes rutas para patentar su invención:

- La ruta europea;
- La ruta internacional, y
- La ruta nacional.

Cada opción tiene sus ventajas, y la mejor solución dependerá de la invención y los mercados de la empresa en al que se opere. Si se decide tomar alguna ruta, todo el procedimiento se rige solo por el Convenio sobre la Patente Europea (CPE). La primera fase internacional está sujeta a los sistemas del Tratado de Cooperación en materia de

Patentes (PCT), mientras que la fase regional se rige fundamentalmente por el Convenio sobre la Patente Europea. Si se está solicitando para la protección en uno o dos países europeos, puede ser mejor la presentación de su solicitud con las oficinas nacionales de los países en los cuales se está en busca de protección.

La OEP se encarga de las solicitudes de patente que el Convenio sobre la Patente Europea (CPE) establece y algunos estados de extensión, así como de las solicitudes internacionales en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Acepta las solicitudes presentadas por correo o por fax, o en línea utilizando las herramientas que ofrece servicios en línea por la Oficina Europea de Patentes. No se puede presentar solicitudes de patente europea con la Oficina Europea de Patentes por correo electrónico, el telegrama.

La Oficina Europea de Patentes tiene tres lenguas oficiales: Inglés, francés y alemán, la solicitud puede presentarse en cualquier idioma, a fin de obtener una fecha de presentación; una traducción en uno de los idiomas oficiales de la OEP debe ser presentada dentro de los dos meses siguientes. La presentación idioma / lengua de la traducción será la lengua del procedimiento ante la OEP.

Las patentes europeas se conceden para los 35 Estados contratantes (en enero de 2009) para el Convenio sobre la Patente Europea (CPE) y, a petición del solicitante, puede extenderse a Albania, Bosnia y Herzegovina, y Serbia.

Una solicitud de patente europea consta de una solicitud para la concesión de una patente europea, una descripción de la invención, una o más reivindicaciones, los dibujos a que se hace referencia en la descripción o las reivindicaciones, y un resumen. La solicitud de concesión de una patente europea debe presentarse en la forma prescrita por la Oficina Europea de Patentes. Se puede obtener un formulario de forma gratuita, junto con las notas explicativas, de la Oficina Europea de Patentes (OEP) y oficinas nacionales de propiedad industrial, o descargarlo desde la página web de la OEP.*

Los requisitos mínimos para establecer una fecha de presentación de una solicitud de patente europea son los siguientes: una indicación de que una patente europea se solicita información sobre la identidad del solicitante o que permitan que el solicitante se

*Ver anexo 2

ponga en contacto y una descripción de la invención o una referencia a una solicitud anterior. El solicitante tiene que cumplimentar la solicitud los documentos indicados anteriormente.

El procedimiento de concesión Europea tarda unos tres a cinco años a partir de la fecha en que la solicitud sea presentada. Hay dos etapas principales:

- **Trámites de examen y preparación de informes de búsqueda**, cuando la Oficina verifica que la solicitud cumple todos los requisitos formales y
- Prepara un informe de búsqueda lista de documentos pertinentes a la aplicación. Este informe se envía al solicitante, junto con un dictamen sobre si la aplicación y la invención a la que se refiere parecen cumplir los requisitos de la CPE.

Examen de fondo, cuando la OEP, a petición del solicitante, investiga si la invención cumple con los requisitos del CPE y, por tanto, puede dar lugar a la concesión de una patente europea. En caso contrario la solicitud será denegada, alternativamente, puede ser retirada.

Una vez que la patente ha sido concedida, puede haber un nuevo procedimiento:

- **Procedimiento de oposición**, lo que puede tener lugar si se presenta una oposición dentro de los nueve meses de la publicación de la mención de la concesión de la patente europea. Las oposiciones se pueden presentar, por ejemplo, sobre la base de que una invención no es patentable en virtud del CPE, que no explique la invención de forma clara y completa para que un experto en la materia podría llevar a cabo, o que el objeto de la patente europea se extiende más allá del contenido de la solicitud presentada.

En esta etapa, puede tener lugar la anulación o la limitación de procedimiento, iniciado por el propio titular de la patente.

Procedimiento de recurso constituye un nuevo procedimiento especial; las apelaciones pueden ser presentadas contra las decisiones tomadas por la Sección de Recepción, el examen de las divisiones, las divisiones de oposición o de la División de Asuntos Jurídicos. Las decisiones sobre las apelaciones son adoptadas por las salas de recurso.

En algunos casos, puede ser posible presentar una petición de revisión por la Sala de Recurso Alzada

La OEP también se ocupa de las solicitudes de patente presentadas en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) en su calidad de:

- Una oficina receptora
- Una autoridad internacional de búsqueda
- Un examen preliminar internacional de autoridad y / o
- Uno designado o elegido.

Si se tiene intención de solicitar una patente en unos pocos países de Europa, puede ser mejor elegir la ruta nacional y presentar su solicitud en la oficina de PI en los países en los cuales usted está en busca de protección. El derecho de patentes en la OEP a los Estados miembros ha sido ampliamente armonizado con el Convenio sobre la Patente Europea (CPE) en términos de requisitos de patentabilidad. Sin embargo, la ruta nacional lleva generalmente a los derechos que confieren protección de medida diferente. Los Estados miembros del Convenio son:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| ➤ AT Austria | ➤ GR República Helénica |
| ➤ BG Bulgaria | ➤ HR Croacia |
| ➤ BE Bélgica | ➤ HU Hungría |
| ➤ CH Suiza | ➤ IS Islandia |
| ➤ CZ República Checa | ➤ IE Irlanda |
| ➤ CY Chipre | ➤ IT Italia |
| ➤ DE Alemania | ➤ LI Liechtenstein |
| ➤ DK Dinamarca | ➤ LV Letonia |
| ➤ EE Estonia | ➤ LT Lituania |
| ➤ ES España | ➤ LU Luxemburgo |
| ➤ FI Finlandia | ➤ MC Mónaco |
| ➤ FR Francia | |

- MK Antigua República Yugoslava de Macedonia
- MT Malta
- NL Países Bajos
- NO Noruega
- PL Polonia
- PT Portugal
- RO Rumania
- SK Eslovaquia
- SI Eslovenia
- SE Suecia
- TR Turquía
- UK Reino Unido

La Oficina Europea de Patentes (OEP) en alemán Europäisches Patentamt (EPA), en francés Office Européen des Brevets (EOB), y en inglés European Patent Office (EPO) es un organismo encargado de la aplicación administrativa del Convenio sobre la Patente Europea también llamado Convenio de Munich (firmado en 1973). Gracias a este tratado internacional, mediante un único procedimiento se puede conseguir patentes nacionales en todos los países firmantes.

La OEP tiene su sede en Múnich, y delegaciones en La Haya, Berlín y Viena. Los órganos de la OEP son dos:

1. Consejo de Administración, al que pertenece un representante de cada país miembro, y cuyas funciones son de modificación del Convenio sobre la Patente Europea, definir el reglamento financiero, el régimen de personal;
2. La Oficina Europea de Patentes, que se encarga de realizar las funciones de recepción de solicitudes, búsqueda del estado del arte relevante, y examen de la novedad, actividad inventiva, aplicabilidad industrial y suficiencia descriptiva previos a la concesión de la patente. Igualmente realiza el examen de las oposiciones a la concesión de la patente y resuelve los recursos interpuestos contra sus actuaciones.

En Marzo de 2007, eran miembros del Convenio sobre la Patente Europea 32 países, la mayoría de la Unión Europea (UE), y cinco países más aceptaban la extensión de la patente. Es decir, una patente concedida por la OEP era considerada

válida en estos países, aunque no fuesen miembros. La Oficina Europea de Patentes registra al año 2008 unas 200.000 solicitudes registradas.

El proceso de concesión de una patente europea suele durar varios años. Para iniciar el procedimiento hay que realizar una solicitud que debe constar de una memoria descriptiva y una o varias reivindicaciones; en la memoria se divulga la invención de forma que un experto en la materia la pueda llevar a cabo y en las reivindicaciones se define el objeto para el que se solicita la protección que otorga la patente. Los pasos básicos son: Presentación, búsqueda, exámen de fondo, concesión o denegación.

En España una patente se considera como un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva una invención, impidiendo en otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. El derecho otorgado por una patente es *el derecho de excluir a otros* de la fabricación, utilización o introducción del producto o procedimiento patentado en el comercio. Ésta se puede referir a un procedimiento nuevo, un aparato nuevo, un producto nuevo o un perfeccionamiento o mejora de los mismos.

Cualquier persona física o colectiva puede solicitar una patente, ya sea directamente, o bien, mediante agente de la propiedad industrial o representante debidamente autorizado. Los no residentes deben actuar mediante agente de la propiedad y si actúan por si mismos, deben designar un domicilio en España para efectos de notificaciones. La solicitud y demás documentos que la acompañan se pueden presentar:

- Directamente en la Oficina Española de Patentes y Marcas;
- En los registros de cualquier órgano administrativo de la Administración General del Estado, de cualquier Administración de las CCAA;
- En las Oficinas de Correos;
- En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

Para que una invención pueda ser objeto de patente debe reunir tres requisitos que son:

- a) **Novedad.** Cuando no esta comprendida en el estado de la técnica;
- b) **Actividad inventiva.** Si ésta no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia, y
- c) **Aplicación industrial.** Cuando su objeto puede ser fabricado en cualquier tipo de industrial, incluida la agrícola.

Para proteger una invención en otros países miembros del Convenio de la Unión de París o de la Organización Mundial de Comercio, el solicitante puede ejercer el derecho de prioridad, éste cuenta con un plazo de 12 meses desde la fecha de presentación de su solicitud para presentarla en otros países, manteniendo como fecha de presentación de esas solicitudes posteriores, la de la presentación en España (fecha de prioridad). Existen dos procedimientos de concesión que son:

I.- Un procedimiento general, en este se elabora un Informe sobre el Estado de la Técnica (IET) que contiene una lista de divulgaciones anteriores de elementos iguales o similares y una opinión escrita (OE)¹, preliminar y sin compromiso, acerca de si la invención cumple con los requisitos de patentabilidad. Si se tramita por este procedimiento se concede la patente al final de la tramitación, independientemente del contenido del IET.

II.- Un procedimiento de concesión con examen previo, además del IET se realiza un examen de fondo de los requisitos de novedad y actividad inventiva así como de la suficiencia de la descripción. Cuando se realiza la tramitación de la patente por este procedimiento, la concesión o denegación de la patente esta condicionada al resultado del examen de fondo y a la subsanación de las objeciones señaladas en el mismo.

Ambos procedimientos de concesión presentan una primera fase de tramitación común hasta la publicación del informe sobre el Estado de la Técnica. Existen pasos que son comunes para los dos procedimientos de concesión:

El otorgamiento de la fecha de presentación que da origen al nacimiento del derecho de prioridad, solamente se produce cuando se entrega:

- a) Instancia; por la que solicita la patente y debe contener el título de la invención, datos de identificación del solicitante y del representante en su caso, domicilio y nacionalidad y la firma del solicitante o representante.
- b) Una descripción de la invención;
- c) Una o varias reivindicaciones, y
- d) El justificante de pago de la tasa correspondiente.

Dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la solicitud en la OEPM, se procede a examinar para poder otorgar una fecha de presentación, pero si existen deficiencias, estas se notifican al solicitante otorgando un plazo de 10 días para su corrección, si no lo hace la solicitud se considera desistida, si se subsana la fecha de presentación se modifica a la fecha en la que haya presentado la nueva documentación. Una vez adjudicada la fecha de presentación y transcurridos dos meses durante los cuales se mantiene en secreto, se procede al examen de la misma. Si existe algún defecto, la OEPM lo comunica al solicitante para que en un plazo de 2 meses subsane los mismos, si no lo hace se deniega la patente.

Si la solicitud no contiene defectos o una vez subsanados, la OEPM comunica al solicitante, mediante la notificación de continuación de procedimiento, que debe pedir la realización del Informe sobre el Estado de la Técnica (IET); debe de hacerse por escrito y abonar la tasa correspondiente, en un plazo de 15 meses desde la fecha de presentación o en el plazo de 1 mes a contar desde la comunicación de la OEPM, en caso de no pedir la realización del IET, la solicitud se considera retirada, una vez solicitado, la OEPM procede a su realización.

Trascurridos 18 meses desde la fecha de presentación o de prioridad y una vez superado el examen técnico, la OEPM pone a disposición del público la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) y, simultáneamente, publica un folleto con el contenido íntegro de la solicitud de patente junto con el IET. La mención en el BOPI da lugar a la interrupción el procedimiento de concesión por un periodo de 3 meses, durante el cual el solicitante tiene las opciones de solicitar la realización del examen previo o solicitar la reanudación del procedimiento general de concesión.

Ambas deben realizarse por escrito, si no se solicita ninguna la OEPM procederá de oficio a la reanudación del procedimiento una vez finalizado el plazo otorgado al efecto.

La OEPM publicará la mención en el BOPI de que se reanuda el procedimiento general, con dicha publicación, se abre un plazo de 2 meses para que cualquier tercero pueda formular observaciones, debidamente razonadas y documentadas, sobre la novedad y la actividad inventiva. Finalizado el plazo, la OEPM da traslado de las mismas al solicitante, abriéndose un nuevo plazo de 2 meses para que formule las observaciones y comentarios oportunos a las observaciones de terceros y modifique las reivindicaciones, si así lo desea; esta modificación no puede suponer un aumento del objeto de la invención.

Finalizado este plazo la OEPM procede a la concesión, anunciándolo en el BOPI y poniendo a disposición del público los documentos y todas las observaciones y comentarios referentes al IET. La concesión implica el pago de los derechos de concesión; abonados éstos, se expide el correspondiente Título de Patente.

Si se manifiesta la petición de realización de examen previo y se abona la tasa correspondiente, la Oficina publicará en el BOPI la reanudación del procedimiento. La publicación de lo anterior abre un plazo improrrogable de 2 meses para que cualquier interesado pueda oponerse a la concesión de la patente alegando, de forma razonada y documentada, la falta de cualquiera de los requisitos exigidos, incluyendo la falta de novedad y/o actividad inventiva o la insuficiencia de la descripción. Una vez transcurrido el plazo anterior, la OEPM procederá al examen de fondo; en el caso de que no existan posiciones y del resultado del examen se observa que no falta ningún requisito, la OEPM concederá la patente solicitada.

Si en cambio, se presentan oposiciones o del examen resultara que si faltan requisitos, la OEPM notifica al solicitante para que en el plazo de 2 meses desde la recepción de la notificación, el solicitante puede modificar la descripción y las reivindicaciones sobre la base del resultado del examen, en caso contrario, se denegará la solicitud. Si existen oposiciones de terceros, el solicitante esta obligado a contestarlas, de no ser así, la Oficina denegará la patente solicitada. Transcurrido el plazo anterior, la OEPM examina las modificaciones presentadas y/o la contestación

a las oposiciones de terceros; si subsisten objeciones, la OEPM emite una nueva notificación otorgando un plazo de un mes para la contestación; después de la contestación se procede a la concesión de la patente y esto implica el pago de los derechos de concesión, abonados éstos, se expide el correspondiente Título de Patente; si el solicitante no responde a las notificaciones o no subsana las objeciones la OEPM denegará la solicitud de patente.

La duración de la patente es de 20 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y produce sus efectos desde el día en que se publica la debida mención de la concesión en el BOPI; dicha publicación confiere una protección provisional que se extiende desde la fecha de publicación de la solicitud hasta la fecha de concesión.

Para mantener en vigor una patente, el titular debe abonar las anualidades establecidas legalmente; el pago debe hacerse antes de la fecha de vencimiento, que será el último día del mes del aniversario de la fecha de presentación de la solicitud, el periodo hábil para efectuar el pago es de un mes, vencido este plazo, el pago se realiza con un recargo.

Para la obtención de una patente se necesita presentar una solicitud acompañada de:

A. Instancia de solicitud;

B. Memoria descriptiva (por triplicado) que consta de:

- 1.- Impreso (formato que otorga la OEPM);
- 2.- Una descripción de la invención;
- 3.- Una o varias reivindicaciones, y
- 4.- Los dibujos cuando se considere necesario.

Todos los documentos deben presentarse mecanografiados o contestados por computadora; los documentos del apartado B se deben presentar por triplicado en papel blanco liso, en buen estado y formato A4. Las hojas deben estar escritas de una sola cara, numeradas correlativamente en cifras árabes en la parte superior e cada hoja. Las líneas de la descripción y reivindicaciones deben estar numeradas de

cinco en cinco en la parte izquierda, fuera del margen y reiniciando la numeración en cada hoja. Las unidades de peso y medida deben ser expresadas en sistema métrico y las temperaturas en grados centígrados.

El pago de los derechos se debe efectuar mediante ingreso en la oficina de La Caixa situada en la OEPM o en cualquier sucursal del territorio nacional de la citada entidad bancaria. La tramitación de la solicitud dura un mínimo de 30 meses, con o sin examen previo; contra cualquier resolución dictada por la Oficina puede interponer recurso de alzada en el plazo de un mes contado desde la publicación de la resolución en el BOPI.

CAPÍTULO V

“MODIFICACIÓN AL PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UNA PATENTE”

En este apartado se retomará lo expuesto en el numeral 1.7 del presente trabajo de investigación, analizando los aspectos mas relevantes que se cree hacen en demasía lento el procedimiento mediante el cual es concedida una patente dentro del sistema mexicano, así como algunas carencias que el mismo presenta en la actualidad.

Lo anterior surge al apreciar el tiempo que toma de acuerdo al sistema de otorgamiento mexicano, el adquirir una patente acerca de cierta invención y de analizar que tan efectivo es el tiempo de 20 años que tienen aquellas de vigencia dentro del territorio nacional mexicano, de manera que se aprecie a ciencia cierta el periodo por el cual una patente es explotable internamente.

5.1 Procedimiento Tardío

En el mundo existen diversos tipos de patente y cada país cuenta con un procedimiento diferente para la expedición de dicho instrumento de protección. Ya sea que se solicite el otorgamiento del título por primera vez, o bien, que con apego a un tratado internacional del cual la nación ante quien se solicita la patente forme parte se requiera el reconocimiento de la calidad de inventor respecto de un producto o método, se deben seguir las reglas que para dicho efecto establezca cada uno de los Estado Nación ante los cuales se pretenda registrar el invento. En este supuesto, la autonomía de cada una de estas naciones resulta en una gama amplia de requisitos y tiempos que deben cubrirse, donde en ocasiones un mismo título de patente puede ser útil o reconocido en zonas geográficas comprendidas por diversos países o ser válido únicamente en alguno de ellos, dándose también el caso en que el medio de protección se consiga más fácilmente o de forma más rápida en determinado país.

En lo particular, el sistema mediante el cual se lleva a cabo el otorgamiento de las patentes en México resulta demasiado lento en comparación con otros sistemas

de concesión como el español, donde existe un compromiso adquirido por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas, mediante un convenio en con el público que solicita a diario sus servicios, así se aprecia que para determinados pasos del procedimiento, la ley española señala un plazo dentro del cual debe llevarse a cabo el acto correspondiente y, por otra parte, el propio organismo expide de forma local un convenio por medio del cual se compromete a realizar lo correspondiente dentro del plazo señalado, pero sin llegar al término del mismo; por el contrario, el convenio al que se alude tiene el efecto de reducir los plazos señalados por la legislación aplicable para la realización de ciertos trámites, lo que es conveniente para el promovente en cuanto a economía procesal se refiere y en cuanto a la facilitación en el trámite de su título.*

La problemática se encuentra en que el ordenamiento legal encargado de regular el procedimiento y la expedición de las patentes dentro del territorio nacional mexicano está llena de lagunas y datos imprecisos, puesto que en algunos de sus numerales la ley concede plazos para llevar a cabo ciertos actos, siendo que a simple lógica, tomando en consideración el nivel de desarrollo de tecnología y metodología por la cual transita el país y en comparación al nivel de avances que en el mismo medio presentan otros países como Estados Unidos de América, Japón y diversos miembros de la unión Europea, el plazo otorgado por la nación mexicana es por demás excesivo, toda vez que en observancia a la carga de trabajo que existe en aquellos países en cuanto a la expedición de títulos de protección a la industria se refiere, México difícilmente podría competir con aquellos, es decir, que en México se presentan menos solicitudes para el otorgamiento de estos medios y por ende el tiempo que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tarda en revisar la documentación presentada por el solicitante y la realización de los diversos exámenes debería ser en teoría menor al que les demora a aquellos países el desempeño del mismo acto del procedimiento homólogo aplicable en sus territorios.

En ese orden de ideas se aprecia que el procedimiento para adquirir una patente en el territorio nacional mexicano tiende a ser más largo de lo que pudiera

*Ver anexo 3

apreciarse, lo que acarrea ciertas problemáticas y repercusiones a quien solicita este medio de protección y de las cuales se hablará más adelante, además que el procedimiento puede llegar a volverse tedioso para quien intentase registrar una invención de acuerdo al sistema nacional.

5.1.1 Plazo con el que cuenta el IMPI para la publicación de la solicitud de un registro tratándose de patente.

En el contenido del presente trabajo se han estudiado diversos sistemas de otorgamiento de patentes a nivel mundial, analizando tanto sus requisitos como los pasos a seguir para la obtención de dicho medio de protección a la industria; en todos los procedimientos analizados, en cuanto al término que cada ley adjetiva del país del cual se trate concede a la oficina correspondiente para realizar una publicación respecto de la solicitud que se está tramitando, se puede observar el término común de 18 meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud sobre la cual se ha de resolver.

En la República Mexicana, la Ley de la Propiedad Industrial en su numeral 52 indica el plazo con el que cuenta el IMPI para que realice la publicación de la solicitud de patente efectuada ante sus oficinas, coincidiendo este plazo con aquel que se ha señalado como común en la mayoría de los países que regulan esta figura de protección industrial, siendo este el de 18 meses, mismos que han de contarse desde la fecha de presentación de la solicitud que se analiza y tiene la finalidad de hacer del conocimiento del público en general acerca de la intención que tiene otra persona que presume ser el inventor del objeto descrito, de patentar ese objeto proveniente presuntamente de su ingenio y su capacidad inventiva.

Este punto va de la mano de lo narrado en párrafos anteriores puesto que se retoma la idea si en verdad el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene una carga de trabajo suficiente como para competir con la que presentan países de mayor desarrollo, y de esta forma poder justificar el tiempo que tarda en realizar el análisis de forma acerca de la documentación presentada por el solicitante suficiente para realizar la publicación correspondiente. Resulta lógico que un país con un mayor desarrollo inventivo, ya sea de productos nuevos o de invenciones de mejoras

acerca de objetos existentes en la industria, presentará a su vez un mayor número de solicitudes y en una periodicidad menor, generando con esto un incremento en la exigencia de las labores de la oficina correspondiente y justificando a todo momento la tardanza en la publicación de la que se habla.

Por otra parte, un país cuya capacidad de desarrollo de productos nuevos se ve menguada por el burocratismo y por la fuga de cerebros ocasionada por la falta de oportunidades o campo de trabajo de los investigadores, científicos y técnicos que son preparados dentro de sus instituciones, presentará a su vez, un menor número de solicitudes de otorgamiento de algún medio de protección a la Industria, como lo es la Patente, repercutiendo esto en la carga de trabajo que tiene la institución encargada de la expedición de las mismas en el territorio mexicano. Con ello es apreciable que el tiempo con el cual cuenta una Institución en estas circunstancias debe ser menor al que tienen las oficinas homólogas en países de mayor desarrollo, quedando de esta forma sin justificación que el IMPI cuente con el mismo plazo con que cuentan las naciones de referencia para realizar un mismo trámite.

No se puede dejar pasar que para los efectos de la publicación que se plantea, la Oficina Española encargada del otorgamiento de estos instrumentos de protección también cuenta con un compromiso de realizar el mismo trámite pero en un menor tiempo, reduciendo este de 18 meses a 6 meses y medio contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en trámite, lo que a la larga, aunado al compromiso general que tiene de reducir lo mayor posible los plazos señalados en su legislación de la materia, arroja una disminución notable en cuanto a la demora del procedimiento en general que se sigue en aquel Estado Nación para la obtención de una patente.

Aquello puede tomarse como un ejemplo claro acerca de lo que podría adoptar el IMPI para efecto de mejorar sus servicios y una forma básica de observar el desempeño de la Oficina Española de Patentes y Marcas es comenzar por reducir en la medida de lo posible y en relación al número de solicitudes presentadas ante sus oficinas el tiempo con que cuenta esta Institución para publicar dichas solicitudes. Este simple cambio apoyaría en gran medida a los inventores que gusten de registrar sus creaciones en la República Mexicana y no resulta un cambio

agresivo que pueda ocasionar confusión entre las partes que intervienen el procedimiento de expedición de patentes.

5.1.2 Falta de un término fijo para el posible reclamo de terceros con mejor derecho.

Como se ha mencionado, el hecho que una legislación no contemple un posible caso que pudiese darse durante su aplicación se conoce como laguna legal, lo anterior genera desconcierto en las personas implicadas en el acto que busca regularse y este hecho acarrea como consecuencia la falta de criterio de la persona encargada de la aplicabilidad de la norma respectiva. De esto se puede analizar que la resolución buscada no siempre es la más satisfactoria para la parte solicitante de lo que resulta que aquella promueva un recurso buscando que el superior jerárquico de la autoridad que le negó su solicitud cambie la resolución que dictó el segundo enunciado; puede darse también que al concederse lo peticionado en la primera instancia, se transgredan los derechos de otra persona que hasta ese momento se mantuvo en el anonimato y que sin embargo, puede ocasionar severos dolores de cabeza tanto al solicitante como a la autoridad que emitió la resolución cuestionada.

En ese orden de ideas, la Ley de la Propiedad Industrial Cuenta, además de los problemas tratados en puntos anteriores, con una laguna de la naturaleza que se ha tratado; puesto que pasa por alto el caso en que dos personas, independientes una de la otra, que dedican su tiempo y sus recursos a la investigación y que llegan en tiempos similares a la misma conclusión, desarrollando productos similares, o bien, desarrollando procedimientos nuevos o mejorando alguno ya empleado en la industria.

En el supuesto anterior, bien puede una persona en el Estado de Nuevo León buscar una forma de mejorar la industria maquiladora asentada en la frontera norte de México, desarrollando a través de investigaciones propias una máquina de bordado que permita un mejor acabado, o bien que permita realizar un mayor trabajo en un menor tiempo; y por otra parte, una persona en Tijuana, en una situación similar a la primera, encontrándose inmerso en la idea de mejorar la productividad de su empresa maquiladora desarrolla una máquina similar a la del primer caso; en

ambos casos los inventores van a buscar inscripción de sus creaciones y la obtención de la patente respectiva a su favor. Al no tener conocimiento uno de la existencia del otro y de la creación similar que los relaciona, solicitarán el medio de protección citado de forma independiente ante las oficinas regionales respectivas y si aquellas no realizan una publicación de la solicitud en la gaceta correspondiente, ninguna de las oficinas conocerá del trámite que se realiza en su homóloga, dando como resultado el otorgamiento de dos títulos diferentes e independientes uno del otro con el riesgo conflictual latente en que ambos choquen al momento de explotarse la creación a nivel nacional.

Debe notarse que la publicación de la que se habla es solamente acerca de la solicitud que se realiza en una de las oficinas del IMPI y al momento de hacerse saber este trámite, acompañado de la documentación debida, las demás oficinas que realizan el mismo trámite a nivel nacional estarán sobre aviso para el caso en que se presentara ante ellas una solicitud similar, siendo completamente aplicable para este caso el término para que este tercero haga valer el derecho que cree poseer acerca de la invención de la que se trata, basado en las manifestaciones que estime suficientes y aportando las pruebas que considere sustentan su dicho, debiendo resolver el IMPI a través de la oficina correspondiente a favor de quien, a su criterio, le asiste mejor derecho.

Otro ejemplo sería el caso en que dos personas que colaboran en el desarrollo de cierto producto quisieran patentar el resultado de su actividad inventiva; sin embargo uno de aquellos acude secretamente ante las oficinas competentes a realizar el trámite correspondiente al otorgamiento de una patente a su favor respecto del producto que desarrollo en asistencia del otro individuo. En este caso y de igual forma se realiza la publicación respectiva a la solicitud y la persona afectada con el dolo del solicitante se entera del trámite y acude ante el IMPI a hacer valer su derecho.

Para ambos casos el hecho de no establecerse un tiempo fijo para que el tercero haga valer su derecho puede desembocar en un retraso más en el procedimiento que se analiza, puesto que nada le impide ejercer su derecho a los 15 días de haberse publicado la solicitud de la que se trata o bien ejercerlo a los 6 meses e incluso ejercerlo días antes de otorgarse el título de patente respectivo. El

hecho de que pueda ejercerlo indiscriminadamente, hablando de temporalidad, podría afectar al primer solicitante, toda vez que se debe recordar que para que el título sea expedido, debe realizarse el procedimiento establecido en la Ley de la Propiedad Industrial y deben cubrirse los derechos que del mismo se desprenden y por si fuera poco se cuenta además con la incertidumbre acerca de la aparición de alguien más.

Como se mencionó al principio del punto de desarrollo, la existencia de una laguna legal afecta a todas las partes que intervienen en un acto jurídico, así se observa que la afectación a la parte que intenta hacer valer un derecho que considera mayor o de mejor calidad respecto al producto a patentar pudiera darse que al momento de ejercer su acción, el titular de la oficina encargada considere, de acuerdo a un criterio completamente subjetivo y personal, que el intento de aquella parte fue fuera de tiempo, negándole toda participación dentro del procedimiento del que se trata; afectando con esto los derechos de la parte que intentó regularizar su derecho respecto de la invención controvertida.

La falta de este término sorprende en demasía por las siguientes razones:

Primero, con los medios de comunicación y de investigación actuales, así mismo de los tratados y reuniones internacionales es posible conocer el criterio jurisdiccional no solo de diversas entidades dentro de una misma federación, sino también de países distintos integrantes de una comunidad ligada por semejanzas lingüísticas, y en caso de contar con los medios suficientes, se puede conocer incluso el criterio de naciones con distinto habla; lo que arroja como consecuencia una unificación en las distintas áreas de la industria y de la justicia, lo que significa en instituciones similares con tareas y responsabilidades análogas, siendo por ello que al contemplarse distintas legislaciones internacionales en el presente trabajo, en las cuales es apreciable la existencia del plazo otorgado para ejercer el derecho al que se alude, no es entendible la falta de señalización del mismo en la legislación nacional mexicana. Segundo, al estudiarse las legislaciones que dieron origen a la figura de la patente en México pudo apreciarse, de igual forma, que en muchas de ellas se encontraba perfectamente delimitado este tiempo en que otra persona podía manifestar un mejor derecho acerca de una invención, por lo mismo al existir ya este

término a lo largo de la historia de la patente resulta intrigante e ilógico que la legislación actual no retomara lo establecido por las leyes que le anteceden.

No importa de qué lado se analice la razón por la cual no existe este término en la Ley de la Propiedad Industrial, la falta de éste resulta siempre en el ataque a los derechos ya sea de el primer solicitante o de la persona que considera tener mejor derecho sobre la invención controvertida, dando a notar las deficiencias de la legislación que regula el procedimiento del que se trata, además habla de las personas que tienen a su cargo la creación de las leyes en México y pone siempre en jaque el criterio de las personas que deben aplicar la norma a casos concretos y dirimir este tipo de controversias.

5.2 Disminución en la vigencia del derecho de uso, goce y disfrute

El derecho de uso, goce y disfrute en el tema que compete al presente trabajo, es claramente visible al momento de la explotación de un producto patentado; este derecho, como se ha mencionado corre a favor del titular de la patente. Puede suponerse que el derecho del que se habla corre a partir del otorgamiento del medio de protección en estudio, pero eso es incorrecto.

Se debe recordar que el tiempo durante el cual una patente es vigente en el territorio nacional mexicano es de 20 años y que estos son computables desde el momento mismo en que se solicitó el otorgamiento de la patente respectiva, es decir, desde el momento en que se inició el procedimiento que dará como resultado la obtención del título de patente.

De lo anterior es notable que el derecho de uso, goce y disfrute del que se habla no es de 20 años, sino que el mismo sufre una reducción en su temporalidad directamente proporcional al tiempo que demore el procedimiento por el cual un inventor obtiene el título que ampara su calidad de creador respecto de un producto o un método aplicable al campo de la industria.

Todos los actos que vuelven tardío el procedimiento traen aparejadamente como consecuencia la disminución de la amplitud del propio derecho de uso, goce y disfrute del inventor respecto de una creación, es así como afecta al procedimiento el

término de 18 meses con que cuenta el IMPI para realizar la publicación de una Solicitud y como lo podría llegar a afectar el hecho que no exista en la legislación aplicable a este caso, un término fijo para que un tercero que se considere con mejor derecho respecto del objeto de la solicitud haga sus manifestaciones y ejerza lo que a su bien corresponda.

Si bien es cierto que el inventor puede comenzar a explotar su creación bajo la leyenda de “patente en trámite”, también es cierto que muchos no están dispuestos a exponer sus productos hasta tener a su favor el reconocimiento de único inventor. Lo anterior se debe a que en la actualidad se cuenta con increíbles avances tecnológicos que significan un gran riesgo de que los productos sean copiados y lanzados al mercado de forma apócrifa, repercutiendo directamente en el beneficio económico que supone el derecho de uso, goce y disfrute del que es titular el inventor del producto.

Otro escenario contemplado y poco deseado por los inventores es que con el material que se publica durante el procedimiento de obtención de una patente, aunado a la pronta y desprotegida explotación del producto, una persona que cuente con los recursos necesarios, pueda alegar a su favor un mejor derecho respecto de la creación del primero y que pueda desplazarlo de los beneficios de su actividad inventiva.

Por las razones anteriores muchos inventores prefieren realizar primero el procedimiento que les de como resultado el reconocimiento de su calidad y la protección de sus derechos respecto de el producto de su creación y posteriormente comenzar a explotar el mismo; pero el hecho que la legislación aplicable contemple plazos innecesarios o exagerados o que la misma abra la puerta a que alguien pueda volver lento el procedimiento de concesión de una patente al no fijarle un plazo exacto durante el cual deba hacer valer un derecho específico, siempre repercutirá en el derecho de explotación del que es titular el inventor.

La razón por la que se afirma que el retraso en el procedimiento y con ello la reducción del derecho de uso, goce y disfrute lo provoca la misma legislación parte de la misma lógica, puesto que es natural que en cuanto hace al inventor, desde el principio del procedimiento tomará las precauciones necesarias para no demorar el tiempo más de la cuenta, puesto que eso repercutirá directamente en su derecho de

explotación y con ello en el aspecto de económico al reducir el tiempo durante el cual obtendrá las ganancias de su invención; por otra parte el IMPI no puede tomarse más tiempo del contemplado en la legislación para hacer cierto acto, pero si puede extenderse al máximo marcado por la misma. No importa la razón por la cual el procedimiento se extienda o si el tiempo que el mismo demore en resolverse, siempre repercutirá en la economía del inventor al reducirse su derecho de uso goce y disfrute.

5.3 Modificación al Artículo 52 de la Ley de la Propiedad Industrial

De lo analizado dentro del presente trabajo es comprensible la necesidad de modificar los plazos utilizados dentro del procedimiento de obtención de patentes nacional, buscando su reducción por medio de reajuste en el tiempo que demora el mismo, así como buscar la subsanación de las lagunas que el mismo presente, a efecto de lograr establecer un procedimiento más completo, más justo y por ende más cómodo y benéfico para el solicitante.

Es así como se observa la necesidad de modificar el Artículo 52 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que es esta ley la que rige el procedimiento mediante el cual son concedidos los títulos de patente en el territorio nacional mexicano. Este Artículo comprende lo relativo a la publicación de las solicitudes planteadas ante las oficinas competentes del IMPI, mismo que a la letra dice:

“Artículo 52.- La publicación de la solicitud de patente en trámite tendrá lugar lo más pronto posible después del vencimiento del plazo de 18 meses contados a partir de la fecha de presentación, en su caso, de prioridad reconocida. A petición del solicitante, la solicitud será publicada antes del vencimiento del plazo señalado.”

El precepto normativo citado en líneas anteriores debe sufrir una serie de modificaciones tendientes a solidificarlo y darle claridad y certeza jurídica a lo que pretende regular dicho numeral. La primera de las modificaciones consistiría en extraer del mismo la frase *lo más pronto posible* puesto que esta leyenda resulta oscura e incierta; al referirse como **lo más pronto posible** respecto de un término

judicial respecto del cual debe cumplirse o llevarse a cabo un paso del procedimiento de obtención de un título de protección a la industria como del que se habla trae consigo la subjetividad, desplazando con ello la certidumbre jurídica que en teoría debe brindar un cuerpo normativo y sobre todo con carácter procedimental como lo es la Ley de la Propiedad Industrial.

La subjetividad que se menciona comienza en el momento en que señala que la publicación de la solicitud que se tramita ante las oficinas competentes en la materia se llevará a cabo lo más pronto posible posterior a un plazo de 18 meses, pero no precisa a consideración de quien ha de realizarse el computo del plazo denominado como “lo más pronto posible”. Es entendible que durante el plazo de 18 meses que señala la propia legislación en el multicitado numeral, el propio Instituto, a través del personal a su cargo, realizará los exámenes debidos y con apoyo del solicitante cubrirá y rectificará todas y cada una de las requisiciones previstas para que se pueda llevar a cabo esta etapa procedimental, siendo por ello que la extensión de este término resulta innecesaria; además, al ser esta prórroga imprecisa en cuanto a su extensión y a criterio de quien correrá, trae como consecuencia la incertidumbre acerca si ese acto se realizará a los 15 días, 3 o 6 meses, 2 años o más posteriores al ya excesivo término de 18 meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud con que cuenta el IMPI para los efectos precisados, lo que reduciría aún más el bien mermado derecho de uso, goce y disfrute que tiene el inventor reconocido, afectándolo directamente en la riqueza que pueda percibir aquel respecto del ejercicio de la explotación de sus productos.

Por otra parte y siguiendo un orden lógico en las modificaciones propuestas, se plantea la respectiva en cuanto a la reducción al término de 18 meses con que cuenta el IMPI para realizar la publicación en cuestión para quedar comprendidos únicamente por 6 meses dentro de los cuales el Instituto tendrá que hacer lo relativo a la instancia procedimental que se aborda, puesto que se considera excesivo el conjunto de los 18 meses, ya que se debe recordar que la publicación que se precisa es únicamente de la solicitud expuesta ante sus oficinas. La publicación de la solicitud en trámite es efectuada posterior al examen de forma que realiza el propio Instituto y el cual se encuentra normado en el Artículo 50 de la misma Ley que señala:

“Artículo 50.- Presentada la solicitud, el Instituto realizará un examen de forma de la documentación y podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario, o se subsanen sus omisiones. De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento en un plazo de dos meses, se considerará abandonada la solicitud.”

La documentación de la que se habla se encuentra regulada en el Artículo 47 y es comprendida por la descripción de la invención, los dibujos tendientes a la comprensión de la descripción, las reivindicaciones que se ofrezcan y un resumen de la descripción de la invención, todas las documentales referidas son presentadas por el solicitante a la par del escrito de solicitud; por si fuera poco posterior a la realización del examen de fondo el solicitante puede ser requerido a subsanar sus errores u omisiones en un plazo de 2 meses posteriores al mismo.

El examen de forma es practicado únicamente con la intención de verificar que la solicitud cumple con los requisitos y la documentación señalada, en ningún momento dentro de esta etapa procesal es discutida la novedad de la invención; en todo caso podría rectificarse que no haya sido presentada con anterioridad una solicitud que aún este en trámite respecto de una invención similar, lo cual en sí es la esencia misma y la razón por la cual se debe realizar la publicación en mención.

Si se pone atención, al presentarse la solicitud se acompaña de la documentación necesaria y se cuenta con 2 meses posteriores al examen de forma para subsanar alguna deficiencia de la misma, lo cual puede arrojar dependiendo de la carga de trabajo de las oficinas del IMPI un total de 4 meses en los cuales se lleve a cabo la revisión y arreglo de la documentación, por lo tanto el plazo de 6 meses que se proponen resultan por demás convenientes y suficientes para la realización del mismo trabajo.

Por último, una tercera modificación que debe aplicarse al Artículo 52 de la Ley de la Propiedad Industrial es la sustracción de *A petición del solicitante, la solicitud será publicada antes del vencimiento del plazo señalado*, lo anterior por virtud de ser nuevamente ambiguo en cuanto a su contenido al señalar que puede hacerse antes pero no señala cuanto tiempo antes de vencerse el término de 18 meses. Pero esto no es el mayor de los problemas en cuanto a esa oración, puesto que la misma faculta al solicitante para presionar a la autoridad administrativa para

que realice la publicación de la solicitud en trámite antes del término concedido para esos efectos, resultando de esta forma ilógico el establecimiento de un término posterior al cual ha de realizarse un acto si es que el mismo tendrá su aparición a criterio del propio solicitante; si bien es cierto que la carga de trabajo que pueden presentar las oficinas del IMPI es menor a la experimentada por oficinas Homólogas a nivel mundial, también lo es que es la autoridad quien deba determinar los tiempos en los cuales actúa en consideración a sus labores y no así ser el solicitante del servicio quien coercione a las autoridades para que expidan lo requerido antes de tiempo.

Por lo anterior el Artículo 52 de la Ley de la Propiedad Industrial debe modificarse de la forma en la cual aparece actualmente en el cuerpo normativo, debiendo quedar de la siguiente manera:

“Artículo 52.- La publicación de la solicitud de una patente en trámite en las oficinas del Instituto tendrá lugar **al término de 6 meses**, contados a partir de la fecha de presentación de la misma, y en su caso, de la fecha de prioridad reconocida.”

Al eliminarse la última parte del contenido del Artículo en cita, además de aplicarse las demás modificaciones propuestas, se da certeza jurídica al solicitante respecto del tiempo que demorará una etapa más del procedimiento que se está desarrollando, se establece un término lógico y justo para que la misma se lleve a cabo y se le reconoce al IMPI su calidad de máxima autoridad en materia de patentes en México.

5.4 Reglamentación sobre un tercero que se crea con mejor derecho sobre la creación; y el establecimiento de un plazo en el cual pueda ejercitar su derecho.

Por otro lado, queda pendiente la solución aplicable al caso de la laguna legal que se encuentra en el cuerpo normativo aplicable al caso de las patentes en la república mexicana. Como se ha comentado en puntos anteriores, la existencia de

esta laguna trae consigo no sólo un posible retardo más en cuanto al tiempo en que ha de llevarse a cabo un registro de patentes, sino que también expone las deficiencias de los órganos legislativos en México y con ello se puede estar violentando los derechos de un tercero.

La forma en que se pudiera violar las garantías de un tercera persona al momento de otorgar una patente se da al no brindarle la oportunidad de hacer valer su derecho, es decir, el derecho que cree tener en relación al objeto materia del procedimiento que se estudia en el presente trabajo, ya sea porque él es el legítimo inventor o porque cree que su investigación ha servido de base para que otro llegara a los resultados que se desean patentar, o bien porque aquel tuvo participación en el proceso de creación del producto y por alguna circunstancia no ha sido tomado en cuenta al momento de solicitud de la patente respectiva.

Para evitar esto es necesario crear un precepto legal que regule esta conducta a efecto de no pasar por alto la posibilidad de aparición de un tercero y con ello respetar los derechos de aquel y darle la oportunidad de defenderse y hacer valer lo que crea como suyo. Han de tomarse en cuenta distintos puntos al momento de establecerse el canon que ha de brindar solución a lo planteado, puesto que en un descuido podría lejos de significar una ayuda convertirse en una problemática más para quién desee patentar un producto nuevo en el territorio nacional mexicano.

Una forma de buscar abarcar todo lo necesario para dar origen a esta regla es preguntarse ¿Qué conducta se va a regular?, ¿Cómo se ha de realizar? ¿En qué tiempo se ha de actuar? Y en todo caso tratar de tomar en cuenta circunstancias especiales que pudieran darse en cuanto a la conducta que se busca regular.

Así se tiene que la conducta que se busca reglamentar es el reclamo de un tercero con mejor derecho respecto a la titularidad del título de patente del producto amparado por dicho medio; en cuanto a la forma en que se ha de realizar, la propia ley establece que los actos que se sigan en las oficinas del IMPI se realizarán por escrito, así mismo, a efecto de dar certeza a lo que el promovente manifieste, será necesario que aquél presente en el acto los documentos y demás pruebas en los que base todas y cada una de las manifestaciones con las que haga valer su posible derecho; el tiempo en que se ha de realizar resulta de suma importancia puesto que establecer solamente la oportunidad de defender una postura pero sin obligar a que

la misma se realice en tiempo ideal o específico resultaría en una oportunidad más de retardar el procedimiento de obtención de una patente; y por último, las circunstancias especiales son tomadas en cuenta con la intención de no pasar por alto ningún detalle en cuanto a lo que se pretende normar. Por lo anterior se propone el siguiente proyecto de artículo **52 BIS** que sería el encargado de regular la forma en que se ha de hacer valer el derecho que alega un tercero en el procedimiento de patente:

“Artículo 52 BIS.- Posterior a la publicación ordenada en términos del Artículo que antecede, se computará un plazo de 30 días hábiles a efecto que de existir una solicitud previa similar a la que se tramita, o en caso de existir un tercero que considere poseer un mejor derecho respecto de la invención cuyo registro se gestiona, éste último se encuentre en posibilidad de acudir en forma escrita, ante el Instituto, acompañado de las pruebas que acrediten su proceder a manifestar lo que a su derecho corresponde. Dicho plazo deberá contarse a partir del día siguiente de la publicación de la solicitud en trámite.

Para los casos en que el manifestante a que se hace mención resida fuera de la zona geográfica en la que se esté diligenciando la solicitud de patente, el mismo podrá interponer su inconformidad acerca del trámite que se efectúa directamente en las oficinas regionales del IMPI de la localidad en la que se encuentre a efecto de interrumpir el plazo señalado en el párrafo anterior, debiendo presentarse ante las oficinas donde se sigue el procedimiento en un plazo de 5 días hábiles posteriores a aquel en que haya interpuesto su inconformidad.”

En este supuesto se ha considerado los 30 días como suficientes para el caso en que la solicitud sea presentada en un punto específico de la República Mexicana y que el tercero que pudiera presentarse, resida en el otro extremo de la misma; se debe recordar que la publicación de referencia se produce en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la cual tiene circulación nacional y por tal motivo es factible que se produzca el supuesto que se expone, así se observaría el tiempo en que esta acción debe llevarse a cabo, en ese sentido también se es apreciable la

consideración que se toma para este supuesto en particular, puesto que, se brinda la oportunidad de presentar el recurso en las oficinas del IMPI de la localidad en donde habita el tercero a efecto de interrumpir el plazo de 30 días para el caso en que el tercero haya tenido conocimiento de aquello en el día 29 de los 30 que se señalan para hacer valer su derecho, estableciéndole allí mismo un término para que se presente en las oficinas competentes a realizar los trámites a que haya lugar.

La forma en que esto puede ayudar al procedimiento se encuentra en dos formas; la primera es subsanar la laguna presente en la actual legislación con la finalidad de generar un procedimiento de obtención de patentes más justo y previsor, y la segunda se vislumbra al obligar a este tercero a hacer valer su derecho en un periodo de tiempo perfectamente definido, al término del cual el promovente de la solicitud que se resuelve se encontrará en posibilidades de seguir con su trámite sin la incertidumbre que representa la posible aparición de alguien más y el tiempo en que ésta se podría presentar.

5.4.1 Ventajas.

Como consecuencia de la modificación y creación de artículos dentro de la Ley de la Propiedad Industrial se observan cambios en el procedimiento de obtención de una patente en el territorio nacional mexicano; cambios que sin ser del todo bruscos o de gran impacto, si son de gran importancia.

Una primer ventaja es que al reducir los tiempos para que el Instituto realice la publicación de la solicitud que se tramita en sus oficinas, el procedimiento en general también se ve reducido en sus tiempos, generando con esto un procedimiento más corto y por ende más económico para el solicitante, debiéndose entender por económico un procedimiento que impacte en un menor grado el tiempo del promovente.

Una segunda ventaja que va directamente relacionada con la anterior es que al reducirse el tiempo de espera de la resolución definitiva del procedimiento seguido para la concesión del medio de protección a la industria motivo del presente trabajo, el tiempo efectivo del derecho de uso goce y disfrute se aprecia afectado en forma positiva al titular de la patente; tomando en cuenta que el tiempo de vigencia es de

20 años y que son computados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, se entiende, como se ha mencionado en párrafos anteriores, que por motivo tal vez de protección y/o secreto del producto patentado, el derecho de uso goce y disfrute se ve reducido por el tiempo que dura el procedimiento de patentabilidad, y al reducir éste, la prerrogativa a favor del inventor en cuanto a la exclusividad de explotación de su producto se reduce en cuanto a temporalidad se refiere, reflejando con esto una menor ganancia económica.

Una ventaja más se encuentra en la modificación que sufre el Artículo 52 de la ley aplicable a la materia de propiedad industrial en la parte de supresión de la terminología temporal imprecisa, esto es al establecer un plazo fijo dentro del cual ha de llevarse a cabo la publicación descrita en el numeral en cita. La ventaja consiste concretamente en devolver al procedimiento su carácter de definido y definitivo; un procedimiento debe ser claro y comprensible para las personas involucradas en él, debe brindar certeza de lo que se debe realizar para obtener lo deseado y debe contar con una normativa que lo regule que al igual que aquel sea clara y no de lugar a especulaciones y ambigüedades.

Dentro de las modificaciones del Artículo 52 de la Ley de la Propiedad Industrial se encuentra la sustracción del mismo en lo que hace que a petición de parte interesada la publicación a la que se refiere el multicitado precepto legal tenga lugar antes del plazo señalado para esos efectos; la ventaja en este caso tal y como se hizo notar dentro del punto respectivo, consiste en devolver al Instituto su calidad de autoridad máxima en materia de patentes, debiendo ser éste quien establezca sus tiempos y realice los actos a su cargo en observancia de la carga de trabajo que exista en sus oficinas. Es lógico que una persona interesada en el trámite que realiza y que tiene la oportunidad de presionar a la autoridad que está a cargo para que el procedimiento se acelere lo va a hacer, en ese supuesto quien tiene el peso de decidir cuando ha de practicarse el acto sería el solicitante mismo, degradando de esta forma la autoridad del Instituto; al aplicarse la reforma no solo queda en claro la autoridad del IMPI, sino que se reafirma el tiempo en que ha de realizarse la publicación, brindando la certeza jurídica necesaria en cualquier procedimiento y a la que se refiere el párrafo que antecede.

En lo que hace a la creación del artículo **52 BIS** que se propone, la misma contendría el criterio a seguir en caso de presentarse una tercera persona que tenga algo que manifestar en cuanto al trámite que se sigue; la importancia de lo anterior radica en el hecho de considerar la posibilidad que lo anterior ocurra y el respeto al derecho que tienen tanto el solicitante principal como la persona que comparece para declarar un mejor derecho respecto del producto o método que se intenta registrar.

La ventaja aquí es la de volver al procedimiento mexicano un procedimiento que prevé y respeta el derecho de los demás, pero al mismo tiempo considera a su solicitante; es decir, prevé el derecho que pueda ostentar una persona con calidad de tercero en el procedimiento que se tramita puesto que contiene los pasos a seguir en caso de presentarse la situación, respeta su prerrogativa al momento de permitirle ser oído desde la instancia de publicación de la solicitud y considera a su solicitante al establecer un plazo definido en el cual hace valer su derecho este tercero, al mismo tiempo que de darse este supuesto, prevé su aparición y resolución en etapas tempranas del procedimiento y no así en las fases finales del mismo en las cuales el daño ocasionado al promovente principal podría ser mayor.

En sí las ventajas que importaría la aplicación de la reforma propuesta para la Ley de la Propiedad Industrial son visibles en el procedimiento que la misma regula, volviendo a este un procedimiento más claro y más justo y que a pesar de disponer normas previsoras a favor de los derechos de una persona ajena al trámite que se sigue, siempre los resultados que se pueden dar dentro del trámite se inclinan favorablemente hacia el primer solicitante, y brindan una mejor impresión de las Leyes y las instituciones mexicanas. Se debe recordar también que un trámite claro, bien delimitado y lo más simple posible siempre llamará la atención de las personas que dependen de la consecución del mismo para la regularización de su situación jurídica, puesto que consideran que será menos complicado obtener lo que necesitan y más fácil la percepción de ganancias y por un mayor tiempo; ello puede significar en un incremento en el número de solicitudes presentadas ante el Instituto, lo cual promovería el desarrollo de tecnología que no solo brinde comodidad a la cotidianidad sino que en un futuro incremente el desarrollo de la nación.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- El sistema mexicano de concesión de patentes es demasiado lento en comparación a los sistemas que para los mismos efectos establecen los demás países; pudiendo éste mejorar en la medida que tome las ideas que considere mejores de aquéllos y los adapte a la situación y a las circunstancias específicas que se viven en el país.

SEGUNDA.- El origen del letargo del sistema que se sigue en México para otorgar los medios de protección a la industria, radica en la legislación aplicable a la materia, puesto que ésta es el cuerpo normativo que indica los pasos a seguir y dentro de los preceptos legales que la componen se encuentran imprecisiones y ambigüedades que significan un lastre para la agilidad del proceso.

TERCERA.- El plazo de 18 meses con que cuenta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para llevar a cabo la publicación de una solicitud en trámite en sus oficinas es excesivo en consideración de las acciones que se realizan dentro de dicho plazo, por lo que una reducción del mismo resulta benéfica tanto para la agilidad del proceso como para el ejercicio lucrativo del creador, siendo que el plazo de 6 meses que se proponen se aprecian suficientes para que el IMPI realice la tarea a su cargo y cumplan con la misión de agilizar el sistema de concesión.

CUARTA.- Como consecuencia de todas las imperfecciones que sufre la Ley la Propiedad Industrial es la disminución del derecho de uso, goce y disfrute del que goza el titular de una patente, puesto que éste es computable a partir de la fecha de presentación de la solicitud y por ende todo lo que acontezca dentro del procedimiento de concesión del título mengua el aspecto del beneficio económico que trae aparejadamente el ejercicio de dicho derecho.

QUINTA.- Los avances tecnológicos pueden contribuir, en una parte, a la disminución del derecho de use, goce y disfrute, puesto que si bien el solicitante puede explotar su producto aún desde etapas tempranas del procedimiento de patentabilidad bajo la leyenda de *patente en trámite*, el mismo no tiene certeza en cuanto a la seguridad de la conservación del secreto que envuelve a su invención y a consecuencia de ello la mayoría de los solicitantes decide hacer uso del derecho de

explotación hasta el momento en que finalizan el trámite y obtienen el título respectivo.

SEXTA.- El artículo 52 de la Ley de la Propiedad Industrial es uno de los preceptos que más afecta al procedimiento, puesto que su ambigüedad en cuanto al tiempo en que ha de realizarse la publicación de una solicitud, así como las circunstancias en que ésta puede realizarse antes de tiempo, roba de tajo la certeza jurídica que debe ser el objetivo de la norma y al mismo tiempo opaca el carácter de autoridad en materia de patentes del IMPI, por lo que resulta inminente la reforma del artículo con la finalidad de subsanar la deficiencia del mismo, brindando certeza jurídica al acto que regula, así como colocar al IMPI en el lugar que le corresponde como autoridad máxima en la materia.

SÉPTIMA.- Es necesaria la creación del numeral 52 BIS dentro de la Ley de la Propiedad Industrial que prevea la situación planteada en el artículo 52 en la forma como se propone en el tema respectivo del presente trabajo, no sólo subsana ese atropello que pueda darse a los derechos de un tercero en el procedimiento, sino que, de igual forma, al delimitar el tiempo en que aquél ha de actuar y realizar sus manifestaciones, no deja desprotegido al solicitante original, quien sabrá en todo momento los tiempos de espera para poder seguir adelante con su trámite; lo cual vuelve más eficaz y completa a la legislación de la materia.

OCTAVA.- Así como la tardanza en el procedimiento reduce la temporalidad en que puede hacerse valer el derecho de uso, goce y disfrute, a *contrario sensu* al disminuir el tiempo en que se otorga una patente, este derecho aumenta trayendo como consecuencia una mayor ganancia económica al creador, lo que puede apreciarse de cierta manera como un apoyo a aquél para que siga en su favor de investigación, favoreciendo a la nación con el desarrollo de nueva tecnología.

ANEXO I**EJEMPLO DE DESCRIPCIÓN PARA UNA PATENTE DE UN APARATO****SURTIDOR A GRANEL PARA CIGARROS O PUROS**

Nombre del inventor: _____

Nacionalidad: _____

Domicilio: _____

Nombre del causahabiente: _____

Nacionalidad: _____

Domicilio: _____

EXTRACTO

Esta invención se refiere a un surtidor a granel para cigarros o puros cuya combinación de medios que lo forman permite suministrar uno a uno los puros o los cigarros que contiene, con la simple rotación de una perilla.

DESCRIPCIÓN

Se conocen surtidores de cigarros o puros en los que, por ejemplo, para poder extraer el cigarro hay que comunicar al depósito que los contiene, en primer lugar un movimiento de descenso con la mano, mientras la primera detiene la caja y después dejar que regrese ese depósito a su posición primitiva, lo cual es desventajoso.

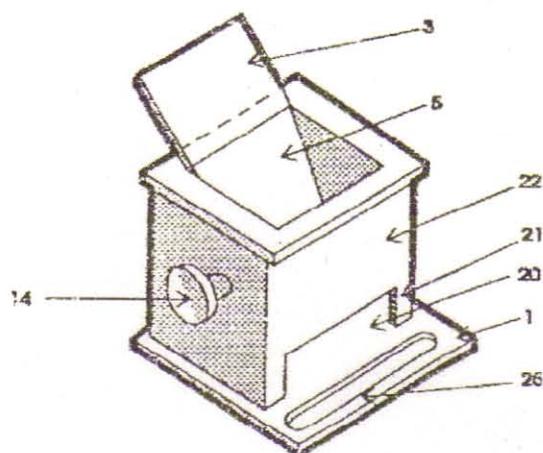


Fig. 1

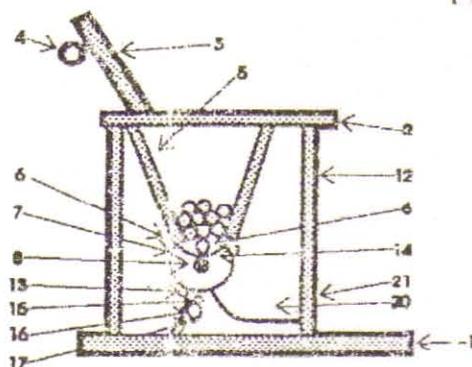


Fig. 2

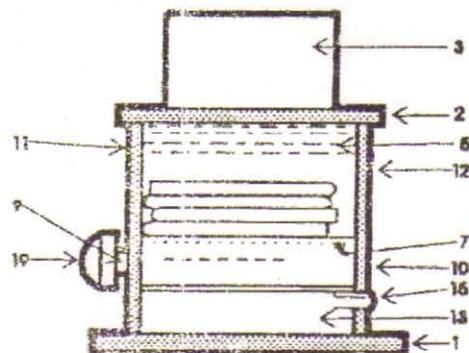


Fig. 3

La figura 1. Es una perspectiva convencional del surtidor.

La figura 2. Es una proyección vertical de una sección transversal para mostrar el mecanismo interior.

La figura 3. Es otra proyección vertical de una sección longitudinal del mismo surtidor.

El objeto de esta invención es suprimir los inconvenientes de esas operaciones por medio del surtidor que aquí se describe, que se maneja de manera más sencilla y es más compacto y duradero en su construcción.

Los detalles característicos de este surtidor se muestran claramente en la siguiente descripción y en los dibujos que la acompañan, como una ilustración de aquella y sirviendo los mismos signos de referencia para indicar las mismas partes en las figuras mostradas.

Con referencia a dichas figuras, este surtidor está formado por la combinación de una base (1) de madera u otro material apropiado que al mismo tiempo forma el fondo de una caja (2) del mismo material, provisto en su parte superior de una tapa (3) embisagrada con una perilla (4) para abrirla. Esta tapa (3) cubre una tolva (5) en la cual se vacían los cigarros y que también sirve para contenerlos. En la extremidad inferior (6) de ésta hay un cilindro (7) en posición horizontal también de madera y otro material, fijo a un eje (8) que puede girar en chumaceras y taladros (9 y 10), de las paredes laterales (11 y 12) de la caja (2), la superficie (13) forma un fondo movable de dicha tolva (5), y este cilindro tiene en su parte superior una muesca longitudinal (14), de forma y profundidad adecuadas para recibir un cigarro. En la posición diametral opuesta hay una lámina (15), doblada y fija en el cilindro como se ve en las figuras 2 y 3, en cuya extremidad se fija la correspondiente de un resorte espiral antagonista (16) estando la otra (17) fija a la base (1). En la pared (12) va fijo un perno (16) a la altura de la lámina 15, y en contacto con ella, para servirle de tope e impedir que el cilindro gire en dirección opuesta a la de trabajo. El cilindro se hace girar por medio de un botón o perilla (19) fija a la extremidad del eje (8).

Una lámina metálica de forma cilíndrica (20) de anchura adecuada, se fija en su borde anterior al pie de la ventana (21) de la caja. El borde posterior de dicha lámina queda tangente a la superficie del cilindro (7), fijándose en esa posición por medios apropiados, por ejemplo, una lengüeta u orejas (23), que se fijan a las paredes laterales (11 y 12), y otra lámina cilíndrica (24), va fija a la extremidad anterior o inferior de la tolva, para guiar al cigarro que es llevado por el cilindro en un movimiento giratorio. En la parte anterior a la base hay una ranura o muesca para recibir el cigarro que sale del surtidor, el cual funciona de la manera siguiente:

Una vez que los cigarros se han vaciado en la tolva (5), uno de ellos se introduce por su peso y por la presión de los otros en la muesca o canal (14) del cilindro (7), de manera que al girar hacia delante el botón (19) se va fijo al eje del cilindro, éste efectúa el giro arrastrándolo en un momento en que éste se encuentra en una posición en la que ese cigarro cae por gravedad a lo largo de la lámina metálica (20) que le sirve de guía para conducirlo hacia el exterior, cayendo en la muesca (25), en donde se le puede tomar.

Un surtidor a granel para cigarros o puros que comprende la combinación de una caja prismática alargada, de madera u otro material adecuado cuya base se prolonga hacia la parte anterior de uno de los lados mayores de aquélla con una muesca o canal en el sentido longitudinal de la misma, a cierta distancia de ese lado, el cual lleva una ventana alargada en contacto con la base, y de una tolva con bisagra que cubre la parte ensanchada de una tolva, en la que se vacían los cigarros: caracterizado por un cilindro de diámetro adecuado, cuya superficie forma un fondo movable en la parte superior del cilindro, que gira en orificios o chumaceras fijas a las paredes transversales de la caja y una perilla o botón asegurado a un extremo del eje para hacer girar a dicho cilindro y hace salir el cigarro o puro al exterior.

REIVINDICACIONES

Un surtidor a granel para cigarros o puros como el especificado en la cláusula anterior, caracterizado porque comprende además en combinación, un medio de retén, como una lengüeta de lámina fija a un extremo del cilindro al cual se une la extremidad superior de un resorte espiral antagonista; la inferior va asegurada a la base, una lámina cilíndrica tangente en su parte superior a la superficie lateral del cilindro y es asegurada por las paredes laterales de la caja, por una lengüeta, estando fija la parte inferior de dicha lámina al pie de la ventana de la pared lateral, y otra lámina cilíndrica fija a la extremidad anterior o inferior de la tolva; ambas con el fin de guiar y recibir al cigarro o puro en su caída hacia el exterior.

En testimonio de lo cual firmo la presente en México, D. F. el _____
de _____ de _____.

(Firma del inventor, causahabiente o apoderado)

ANEXO II



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

12 SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION			21 NÚMERO DE SOLICITUD
31 NÚMERO	DATOS DE PRIORIDAD 32 FECHA	33 PAÍS	22 FECHA DE PRESENTACIÓN
71 SOLICITANTE (S) Enrique PELEGRIN SOLA DOMICILIO c/ Coso, 77 4º dcha - ZARAGOZA NACIONALIDAD ESPAÑOLA			62 PATENTE DE LA QUE ES DIVISORIA
72 INVENTOR (ES) El solicitante			
51 Int. Cl.	GRÁFICO (SÓLO PARA INTERPRETAR RESUMEN)		
54 TÍTULO DE LA INVENCION TALLO FEMORAL PARA PROTESIS TOTAL DE CADERA			
57 RESUMEN			
<p>Tallo femoral para prótesis de cadera.</p> <p>Consiste en un tallo (1) que carece de ensanchamiento, con un hueco logitudinal interno (2) de diámetro constante en toda su longitud y ranuras longitudinales (6) hasta la mitad superior del tallo. Tiene elasticidad y poder de recuperación cuando es presionado lateralmente en el sentido de cerrar la ranura (2a).</p> <p>Se ha previsto una versión con un nervio (5) de escaso relieve en la parte trocantérea.</p>			

TALLO FEMORAL PARA PROTESIS TOTAL DE CADERA

La presente invención se refiere a un tallo femoral para prótesis total de cadera, gracias
5 al cual se consiguen notables mejoras en relación a los tallos de este tipo conocidos hasta
ahora, cuyas mejoras afectan a la simplificación de la intervención que es necesario realizar
en el paciente para implantar el tallo y también a la colocación de un clavo en el interior del
tallo, en caso de una hipotética fractura del fémur, una vez colocado el tallo.

10 ANTECEDENTES DE LA INVENCION

Son conocidos tallos femorales para prótesis total de cadera, que presentan gran
dificultad en el momento de la extracción, a causa de las particulares características de su
mecanismo de anclaje en el hueso y debido, también a su configuración maciza, que impide la
15 disminución de su anchura diametral.

Para evitar los inconvenientes de este tipo de tallos, el titular de la presente invención,
Dr. Enrique Pelegrín Solá, realizó un nuevo tallo, que es objeto del modelo de utilidad U
8600323, cuyas características fundamentales son las siguientes: la presencia de unos nervios
longitudinales externos; la configuración hueca del tallo, debido a que posee una cavidad que
20 abarca toda su longitud; y la presencia de una parte trocantérea notablemente más gruesa que
el resto, dotada de muescas para acoplar un dispositivo mecánico compresor a fin de
disminuir la sección transversal de todo el tallo, para facilitar su extracción.

No obstante, la experiencia ha demostrado que es posible mejorar las características
del tallo objeto del modelo de utilidad U 8600323 y, en consecuencia, se ha ideado un nuevo
25 tallo, cuyas características son el objeto de la presente invención.

DESCRIPCION DE LA INVENCION

El tallo femoral para prótesis total de cadera es del tipo de los que presentan un hueco
a lo largo de su longitud, con una ranura longitudinal que comunica el hueco con el exterior
30 del tallo, dotado en la parte trocantérea de una hendiduras próximas a los bordes de la
acanaladura. A partir de esta realización el tallo se caracteriza esencialmente por el hecho de
que la acanaladura longitudinal tiene un diámetro uniforme en toda su longitud. Además, la
parte superior del tallo, correspondiente a la zona trocantérea, carece de reguesos
pronunciados.

En una realización opcional, el tallo presenta alrededor de la parte trocantérea, un resalte en forma de nervio en posición inclinada respecto del eje longitudinal del tallo. Este resalte sobresale muy poco en relación a la superficie lateral del tallo y algo más en relación a la parte anterior del mismo.

5 La superficie externa del tallo presenta unas ranuras longitudinales, que abarcan, aproximadamente, la mitad superior de la altura del tallo.

El tallo presenta una elasticidad suficiente, que permite deformarlo temporalmente mediante una presión lateral en el sentido de cerrar la ranura longitudinal del hueco, y recuperar de nuevo su posición al cesar dicha presión lateral.

10 BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

Para la mejor comprensión de cuanto queda descrito en la presente memoria, se acompañan unos dibujos en los que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización del tallo femoral.

En dichos dibujos la figura 1 es una vista en alzado lateral del tallo desprovisto de nervio en la parte trocantérea; la figura 2 es una vista en sección longitudinal del tallo dotado de un nervio inclinado alrededor de la parte trocantérea, que constituye un apoyo calcar una vez colocado el tallo en el interior del hueso; la figura 3 es una vista en alzado por la cara en la que está abierta la acanaladura de un tallo; la figura 4 es una vista en alzado lateral del mismo tallo; la figura 5 es una vista en alzado del mismo tallo, visto por la cara opuesta respecto a la vista de la figura 3; y la figura 6 es una vista en planta vista por el extremo inferior del tallo.

DESCRIPCION DE UNA REALIZACION PREFERIDA

El tallo femoral en cuestión consta de una pieza (1) de un material duro, biocompatible, ya sea de plástico o metálico. La superficie externa de la pieza (1) puede estar dotada de un recubrimiento rugoso, de naturaleza granular, filamentosa o de cualquier otro tipo, para facilitar la regeneración de los tejidos implicados fundamentalmente el óseo. La pieza (1) está dotada de un hueco logitudinal (2), en comunicación con el exterior mediante una ranura longitudinal (2a) o en cualquier otra zona apropiada, abierta en su cara posterior, que va desde la zona trocantérea (3) hasta el extremo inferior (4) del tallo. La pieza (1) disminuye progresivamente de anchura hacia su extremo inferior.

Hasta aquí se han descrito aspectos del tallo femoral, ya conocidos.

Las características esenciales del tallo femoral consisten en la ausencia de resaltes gruesos en la parte trocánterea (3) (figura 1) o, a lo sumo, en la presencia de un nervio inclinado (5) a su alrededor, figuras 2, 3, 4 y 5, que sobresale ligeramente respecto a la superficie de las paredes laterales de la zona (3) y que en la parte frontal forma un resalte (5a) más pronunciado.

Otra característica destacable del tallo femoral consiste en que el hueco (2) tiene un diámetro uniforme a lo largo de toda su longitud (figura 2).

En la superficie exterior del tallo (1) hay unas ranuras longitudinales (6), que abarcan únicamente, la mitad superior de la altura total del tallo.

En la zona (3) hay dos hundidos laterales (7), próximos a la ranura (2a), o en cualquier otra zona apropiada, para colocar un instrumento destinado a presionar la zona (3) en sentido de acercamiento de los bordes de la ranura, a fin de facilitar la introducción del tallo en el hueso.

De todo lo descrito y por la observación de los dibujos, se desprenden las ventajas que presenta el tallo en cuestión, respecto a otras realizaciones precedentes.

En primer lugar hay que destacar la ausencia de una cabeza ancha en la parte superior o trocánterea. Gracias a ello, la colocación del tallo requiere una intervención quirúrgica por la parte lateral del miembro, en vez de una intervención por la parte posterior. Esta intervención quirúrgica por la parte lateral es menos traumática y más sencilla.

Además, la ausencia de la cabeza mencionada, permite eliminar una zona del hueso afectado más reducida, simplificando con ello la intervención y facilitando la recuperación del miembro afectado.

En la versión ilustrada en las figuras 2 a 5, en las que el tallo presenta un nervio (5) que sobresale muy poco en las caras laterales, también es viable la intervención quirúrgica por vía de acceso lateral, gracias al poco relieve del nervio en cuestión. Este nervio proporciona un apoyo calcar sobre el hueso, cortado de forma inclinada, tal como ilustra la figura 2.

Cuando el tallo carece de apoyo calcar (figura 1), el tallo se coloca apretándolo lateralmente en el sentido de acercar los bordes de la ranura (2a) para que, una vez colocado en el interior del hueso, recupere su posición, al cesar la presión lateral y de esta forma el tallo queda perfectamente sujeto en el interior del hueso.

Gracias a la uniformidad del diámetro del hueco (2) en toda su longitud, cuando es necesario colocar un clavo en el interior del tallo, debido a una rotura del hueso producida una

5

vez colocado el tallo, el clavo queda perfectamente ajustado en toda su longitud, sin que se produzcan desplazamientos laterales del mismo.

Serán independientes del objeto de la invención los materiales empleados en la fabricación de los componentes del tallo femoral, formas y dimensiones de los mismos y todos los detalles accesorios que puedan presentarse, siempre y cuando no afecten a su esencialidad.

REIVINDICACIONES

1. Tallo femoral para prótesis total de cadera, del tipo de los que son de configuración hueca, con un hueco a lo largo de su longitud que comunica con el exterior mediante una ranura longitudinal situada en la cara posterior del tallo, dotado en la parte trocantérea de unas hendiduras próximas a los bordes de la ranura, caracterizado esencialmente por el hecho de que el hueco (2) longitudinal tiene un diámetro uniforme en toda su longitud en tanto que, la parte superior del tallo, correspondiente a la zona trocantérea (3), carece de regruesos pronunciados.

2. Tallo femoral para prótesis total de cadera, según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que su superficie externa presenta unas ranuras (6) longitudinales, que abarcan, aproximadamente, la mitad superior de la altura del tallo.

3. Tallo femoral para prótesis total de cadera, según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que presenta una elasticidad suficiente, que permite deformarlo temporalmente mediante una presión lateral en el sentido de cerrar la ranura longitudinal (2a) del hueco, y recuperar de nuevo su posición al cesar dicha presión lateral.

FIG.1

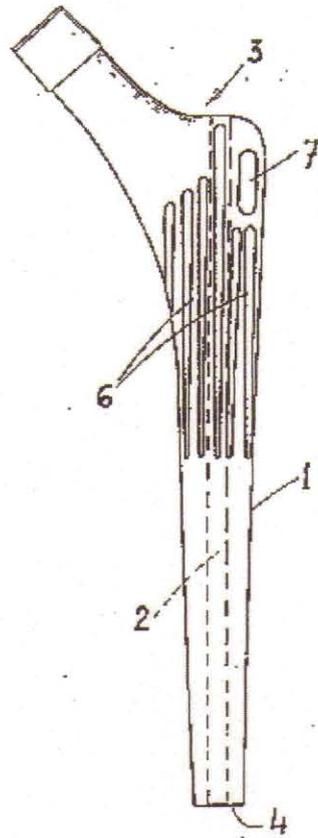


FIG.2

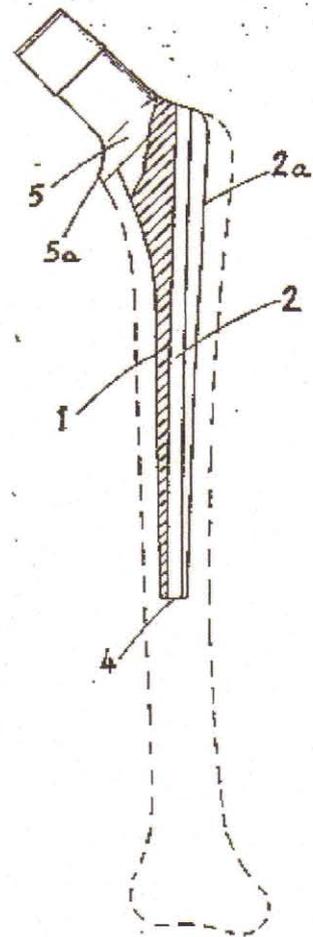


FIG. 3

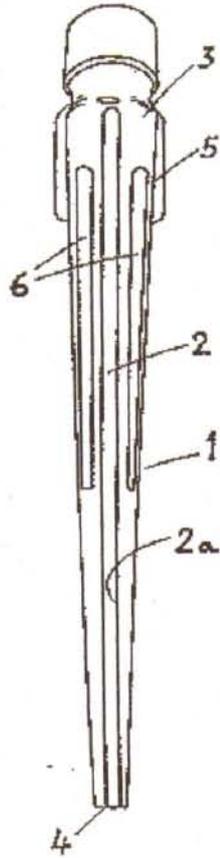


FIG. 4

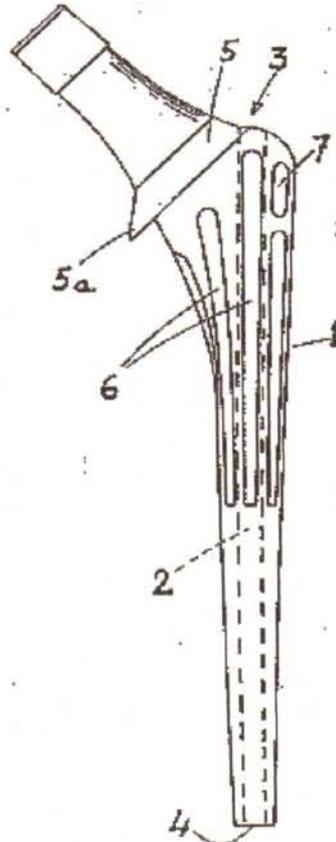


FIG. 5

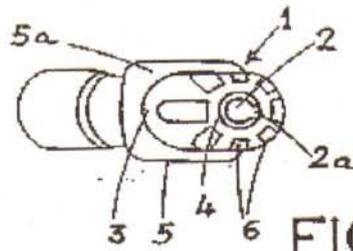
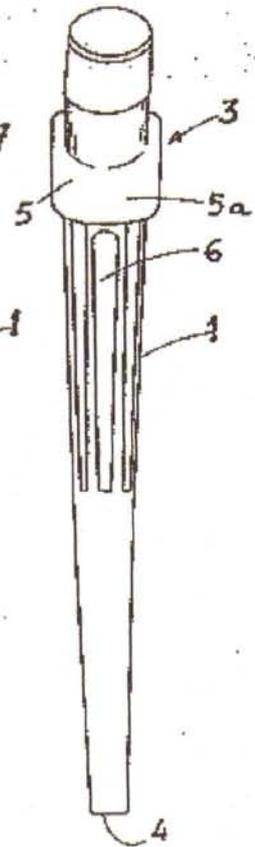


FIG. 6

ANEXO III

CONCESIÓN ACELERADA DE PATENTES (CAP)

ACTO O TRÁMITE	PLAZO LEGAL	COMPROMISO OEPM
Examen de admisión a trámite, otorgamiento de fecha de presentación e inclusión en programa CAP	10 días	9 días
1ª Notificación de defectos o no por examen formal y técnico y, en su caso, exclusión del programa CAP	---	3.5 meses (desde la fecha de presentación)
Entrega IET al interesado	---	6 meses (desde la fecha de presentación)
Publicación de la solicitud y del IET	Transcurridos 18 meses desde la fecha de presentación, salvo que el solicitante permita anticipar la publicación	6.5 meses (desde la fecha de presentación)
Concesión de la patente SIN examen previo	14 meses (desde publicación de la solicitud)	5.5 meses desde la publicación de la solicitud (12 meses desde la fecha de presentación)
Concesión de la patente CON examen previo	24 meses (desde publicación de la solicitud)	15.5 meses desde la publicación de la solicitud (22 meses desde la fecha de presentación)

PROGRAMA CAP: Para que la OEPM pueda cumplir los plazos de concesión a los que se compromete la OEPM el solicitante debe actuar rápidamente en dos casos:

- El plazo establecido para que el solicitante opte por el procedimiento de concesión con examen previo o por el procedimiento general de concesión es de **tres meses** desde la fecha de publicación del IET. El solicitante debe manifestar su voluntad de continuar por uno de los procedimientos de concesión establecidos lo antes posible, sin agotar el plazo máximo disponible al efecto.
- Finalizado el plazo otorgado a los terceros para la presentación de observaciones al informe sobre el estado de la técnica, el solicitante debe formular las observaciones que estime pertinentes al informe sobre el estado de la técnica o hacer los comentarios que crea oportunos frente a las observaciones de terceros lo antes posible, siempre en un plazo inferior a 1 mes.

PROCEDIMIENTO GENERAL SIN EXAMEN PREVIO

ACTO O TRÁMITE	PLAZO LEGAL	COMPROMISO OEPM
Examen de admisión a trámite y otorgamiento fecha de presentación	10 días	9 días
1ª Notificación de defectos o no por examen formal y técnico	---	Dentro de los 6 meses antes de publicación IET
Entrega IET al interesado	---	15 días antes de la publicación IET
Publicación de la solicitud y del IET	Transcurridos 18 meses desde la fecha de presentación de la solicitud	A la mayor brevedad en función de las disponibilidades a partir de 18 meses (desde la fecha de presentación de la solicitud)
Concesión de la patente sin examen previo	14 meses (desde la publicación de la solicitud)	8 meses (desde publicación en BOPI de la reanudación del procedimiento)

PROCEDIMIENTO CON EXAMEN PREVIO

1ª Notificación del Examinador del resultado del examen y concesión si es positivo y no hay oposiciones	---	6 meses (desde publicación en BOPI de la reanudación del procedimiento)
Resolución tras examen inicial con objeciones u oposiciones	24 meses (desde la publicación de la solicitud)	18 meses (desde publicación en BOPI de la reanudación del procedimiento)

OTROS ACTOS Y TRÁMITES

Resoluciones de inscripción de transferencias que no tengan defectos	6 meses	3 meses
Resoluciones de inscripción de transferencias que tengan defectos	8 meses	6 meses
Resoluciones de inscripción de licencias contractuales que no tengan defectos	6 meses	3 meses
Resoluciones de inscripción de licencias contractuales que tengan defectos	8 meses	6 meses
Resoluciones de inscripción de licencias de pleno derecho y obligatorias	8 meses	6 meses
Entrega de títulos de patentes	---	1 mes
Expedición de certificaciones y copia autorizadas	---	1 mes
Resoluciones sobre peticiones de restablecimiento de derechos que no tengan defectos	6 meses	3 meses
Resoluciones sobre peticiones de restablecimiento de derechos que tengan defectos	6 meses	4 meses

PLAZO LEGAL: Es el plazo máximo de resolución establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 11/1986, de Patentes. Con respecto al restablecimiento de derechos este plazo se halla en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 17/2001.

COMPROMISO OEPM: El cómputo del plazo de resolución a que se compromete la OEPM se realiza a partir de la recepción de las solicitudes y escritos en la Oficina. El compromiso se refiere a la mayoría de los expedientes relativos a solicitudes de patentes o a patentes concedidas sin perjuicio de que, en supuestos excepcionales, puedan dictarse resoluciones superados estos plazos.

FUENTES CONSULTADAS

BIBLIOGRÁFICAS

- ABAD SANCHEZ, Antonio. Manual del Diseñador, Porrúa, México, 1993, 175 Pág.
- Breuer Moreno, Pedro C. Tratado de Patentes de Invención, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1957, 789 Pág.
- CHACÓN FERNANDEZ, Marco Vinicio. Régimen Mexicano de la Propiedad Intelectual, Legis, México, 2005, 648 Pág.
- CORREA, Carlos, Propiedad Intelectual y Políticas de Desarrollo, Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires Argentina, 2005, 489 Pág.
- DE PINA VARA, Rafael. Elementos de Derecho Mercantil Mexicano, Vigésima octava edición, Porrúa, México, 2002, 589 Pág.
- DELGADO REYES, Jaime. Patentes de Invención, Diseños y Modelos Industriales. Oxford University, México, 2001, 101 Pág.
- G. Gaye, citado por DELGADO REYES, Jaime. Patentes de Invención, Diseños y Modelos Industriales. Editorial OXFORD UNIVERSITY PRESS, México, D. F., 2001, 92 Pág.
- GÓMEZ LARA, Cipriano. Teoría General del Proceso. Primera reimpresión, Textos Universitarios, México, 1974, 327 Pág.
- MILTON PENROSE, Edith. La Economía del Sistema Internacional de Patentes, Editorial siglo XXI, México, 1974, 253 Pág.
- MITELMAN, Carlos Octavio. Cuestiones de Derecho Industrial, Buenos Aires Argentina, 1999, 261 Pág.

- O' DONNELL, Gastón Alejandro. Elementos de Derecho Empresarial, Mecchi, Buenos Aires, Bogotá, 1993, 257 Pág.
- PÉREZ MIRANDA, Rafael. Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia: patentes, obtentores de vegetales, informática : un enfoque de derecho económico, Tercera edición corregida y aumentada, Porrúa, México, 2002, 365 Pág.
- RALUY POUDEVIDA, Antonio. Breve Diccionario Porrúa de la Lengua Española, Vigésima segunda edición, Editorial Porrúa, México, 1989, 461 Pág.
- RANGEL MEDINA, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1991, 155 Pág.
- RANGEL MEDINA, David. Derecho Intelectual, Mc Graw Hill, México, 1998, 220 Pág.
- RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario, las Marcas Industriales y Comerciales en México, Editorial Libros de México, México, 1960, 471 Pág.
- RANGEL ORTÍZ, Horacio. Usurpación de Patentes, Universidad Panamericana, México, 1994.
- SEPÚLVEDA, Cesar. El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, Segunda edición, Porrúa, México, 1981, 258 Pág.
- SERRANO MIGALLON, Fernando. La Propiedad Industrial en México, Segunda edición corregida y aumentada, Porrúa, México, 1995, 504 Pág.

BIBLIOGRAFÍA METODOLÓGICA

- GARCÍA FERNANDEZ, Dora. Metodología del Trabajo de investigación, Trillas, México, 1998, 86 Pág.

- LOPEZ RUÍZ, Miguel. Elementos para la Investigación, Segunda edición, UNAM, México, 1995, 235 Pág.

LEGISLATIVAS

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley de la Propiedad Industrial.
- Ley Federal de Variedades Vegetales.
- Decreto expedido por las Cortes Españolas de 2 de octubre de 1820.
- Ley del 7 de mayo de 1832.
- Ley de Patentes de Invención o Perfeccionamiento, 7 de junio de 1980.
- Ley de Patentes de Invención del 1 de septiembre de 1903.
- Ley de Patentes de Invención de 1928.
- Ley de la Propiedad Industrial de 1942.
- Ley de Invenciones y Marcas de 1975.
- Ley Federal del Trabajo de 01 abril de 1970
- Ley de Patentes de Invención de 1975.
- Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.

- Ley Chilena 19 039, D.O. 25/1/91

HEMEROGRÁFICAS

- CONACYT. “Indicadores de actividades científicas y tecnológicas, México 2000”, Publicación anual, Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología, México, 2001, Pág. 83.

ELECTRÓNICAS

- http://www.canacintrahermosillo.com/web/I_M_P_I.asp#Scene_1. 20 de abril de 2008. 04:35 PM.
- http://www.centrodeasesoriafiscal.com/otros/dicfinanciero.htm#_M. 25 de abril de 2008, 5:30 PM.
- <http://es.wikipedia.org/wiki/Patente>. 25 de abril de 2008, 6:30 PM.
- http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/que_es_el_impi_18 de junio de 2008, 6:30 PM
- http://www.uprm.edu/library/patents/espanol/patentes_eu.html. 29 de julio de 2008, 4:18 PM.
- http://www.inapi.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=69&lang=es. 12 de septiembre de 2008, 7:00 PM.
- http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144779245976&classIdioma=_es_es&idPage=1144779245976&pagename=OEPMSite%2FPage%2FtplListaGestion&numPagActual=1. 11 de enero de 2009 12:20 PM.