

# Protección de las creaciones industriales en la Ley de la Propiedad Industrial

Carmen Arteaga Alvarado\*

Sumario: Introducción. I. Las creaciones industriales en la Ley de Propiedad Industrial. A. Patentes. B. Otras creaciones industriales protegidas por la Ley de Propiedad Industrial. II. Derecho nacional e internacional aplicable a las creaciones industriales. A. Disposiciones constitucionales, legales y administrativas. B. Tratados internacionales suscritos y aprobados por México relacionados con las creaciones industriales. III. Procedimiento Administrativo para el Otorgamiento de una Patente. A. Solicitud. B. Fecha de Presentación. C. Divulgación Previa. D. Prioridad Reclamada. E. Examen de Forma. F. Publicación de la Solicitud. 1. Publicación anticipada. 2. Efectos legales de la Publicación. G. Oposición. H. Examen de Fondo. I. Otorgamiento o Negativa de Patente. J. Conservación de Derechos. IV. Fuentes.

## INTRODUCCIÓN

La Propiedad Industrial es una de las áreas que componen la Propiedad Intelectual, su indiscutible importancia en la economía de los países ha sido su propio impulso para lograr la protección y defensa de sus instituciones a través de un complejo sistema internacional determinado principalmente por el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París), columna vertebral y guía de las legislaciones nacionales en esta materia.

---

\* Profesora de Carrera de Medio Tiempo de la Facultad de Derecho de la UNAM, imparte cátedra en la Licenciatura en Derecho desde 1997 y en el Posgrado de la misma Facultad desde 2002; es Profesora adscrita al Seminario de Patentes; Marcas y Derechos de Autor.

En la doctrina, los derechos de propiedad industrial son clasificados en dos grandes rubros: creaciones industriales y signos distintivos. La Ley de la Propiedad Industrial (LPI) protege invenciones (patentes), modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados y secretos industriales, identificados en el primer rubro de las creaciones industriales, en tanto las marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y denominaciones de origen se ubican como signos distintivos.

El Convenio de París establece los derechos y principios que las legislaciones de los países integrantes de la Unión de París, retoman y plasman en sus legislaciones domésticas con el propósito de homologar los sistemas de propiedad industrial, salvo por los aspectos que varían en cada caso porque dependen de la política pública de cada país, por ejemplo, las materias excluidas de patentabilidad; el establecimiento de supuestos de limitación en el ejercicio de los derechos exclusivos que confiere una patente o un registro o los que permiten el libre uso o explotación de las creaciones al amparo de figuras jurídicas como licencias obligatorias o licencias por causa de utilidad pública, entre otros.

En el presente trabajo nos referiremos de manera breve y esquemática a la protección de las creaciones industriales y en particular al procedimiento administrativo para el otorgamiento de una patente, el cual es aplicable, con algunas diferencias; al procedimiento para la obtención de un registro de modelo de utilidad, diseño industrial

y esquema de trazado de circuitos integrados.

Asimismo, para lograr una mejor comprensión y, en su caso, orientar la profundización del lector en este tema, nos referiremos al derecho nacional e internacional aplicable a las creaciones industriales, así como a las autoridades competentes para su protección y defensa.

## I. LAS CREACIONES INDUSTRIALES EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Antes de abordar el tema de las creaciones industriales, a manera de preámbulo, haremos referencia a las características que se atribuyen a los derechos de propiedad industrial en la doctrina: exclusividad, temporalidad y territorialidad.

La *exclusividad* se refiere a que solamente sus titulares gozan del derecho a decidir quién, cómo y de qué manera se explotarán los derechos constituidos a su favor mediante el otorgamiento de patentes o registros, es decir, se otorga un derecho oponible *erga omnes*, y ese derecho permite al titular decidir la forma en que lo ejerce, ya sea por sí mismo o incluso si lo desea transmitir para que terceros lo substituyan en el ejercicio del mismo.

Los derechos de propiedad industrial son *temporales*, es decir, tienen una vigencia limitada. Para las patentes es de 20 años, registros de modelos de utilidad y esquemas de trazado de circuitos integrados de 10 años y

registros de diseños industriales 15 años.

En todos estos supuestos, la vigencia no es renovable, lo que significa que al caducar, se extinguen los derechos y la creación intelectual ingresa al dominio público con el consecuente beneficio para la sociedad de poder disponer y explotar las creaciones sin autorización ni pago de regalías.

Actualmente en el mundo hay una tendencia a regionalizar los registros y más aún a crear registros internacionales a través de la armonización de los sistemas de propiedad industrial mediante tratados o acuerdos internacionales, fuera de estos casos, para explotar en forma exclusiva los derechos sobre creaciones industriales en un determinado país, se debe invocar su protección en cada uno de ellos, sujetándose a las formalidades previstas en las leyes respectivas, para hacerlos oponibles frente a terceros en esos países, por ello estos derechos son *territoriales*.

## A. PATENTES

El ser humano, desde antiguo se caracteriza por contar con un intelecto superior al resto de los seres vivos, su capacidad de raciocinio y la conciencia de su existencia le han permitido manipular cada uno de los elementos habidos en su entorno para adecuarlo a sus necesidades y, en cierto punto, para obtener mayores comodidades. Así, por ejemplo, desde el descubrimiento de los restos

del antepasado humano denominado *homo habilis* se encuentran antecedentes de herramientas rudimentarias manufacturadas por dicho ser.

Si bien dichas características en principio deberían ser una constante en cada ser humano, lo cierto es que para poder crear algo se requieren habilidades y conocimientos poco comunes en la mayoría de los seres humanos. Sólo unos cuantos son dotados por la naturaleza con una destreza fuera de lo normal y una visión del mundo, en ocasiones marcada por la curiosidad, que le incita a perfeccionar lo que tiene a su alcance con el fin de lograr un objeto con una utilidad práctica mayor o, incluso, a crear algo que no tenga precedentes y dar solución así a un problema técnico en beneficio de la humanidad, es decir, aportar un invento.

En este sentido, como un reconocimiento y gratificación a estos seres humanos privilegiados, a lo largo de la historia se ha propuesto establecer una protección legal a dichas aportaciones. Desde 1421 se tiene constancia del otorgamiento del primer título que protegía un invento realizado por Filippo Brunelleschi, respecto de un barco de transporte capaz de cargar mármol.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> IKECHI Mbeoji, *The Juridical Origins of the International Patent System: Towards a Historiography of the Role of Patents in Industrialization*, Osgoode Hall Law School, Toronto, Canada, pág. 411, URL: [http://osgoode.yorku.ca/osgmedia.nsf/0/7C2394EBF0F3C7FF852571CB006E08A3/\\$FILE/Juridical%20Origins%20of%20International%20Patent%20System.pdf](http://osgoode.yorku.ca/osgmedia.nsf/0/7C2394EBF0F3C7FF852571CB006E08A3/$FILE/Juridical%20Origins%20of%20International%20Patent%20System.pdf).

La protección de los inventos y de sus creadores se ha puesto de manifiesto en diversas normas y ordenamientos que han buscado reconocer y recompensar al creador por su trabajo intelectual y la inversión de recursos de toda índole para conseguir el objetivo de aportar productos que beneficien a la humanidad, por ello encontramos diversos ejemplos de privilegios concedidos a los creadores plasmados, finalmente, en las normas nacionales que han trascendido al orden internacional a través de convenciones entre los países del orbe construyendo un sistema de patentes armonizado prácticamente en todo el mundo.

Al respecto la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), publicó en su revista que "...generar innovaciones es una cosa, e impedir a los demás que se aprovechen de los frutos de la propia creación innovadora es otra cosa completamente distinta. Nadie invertirá tiempo, dinero y esfuerzo en la innovación si corre el riesgo de que otros copien inmediatamente su invención." Enseguida se menciona que "Los titulares de patentes pueden impedir que otros usen sus ideas, o permitir ese uso contra el pago de una tasa única o de regalías. De esa manera y por tiempo limitado, las patentes impiden que los imitadores, que no asumieron ningún riesgo y sólo realizaron una pequeña inversión, copien los resultados de las activida-

des de investigación y desarrollo de los innovadores."<sup>2</sup>

En nuestro país encontramos diversos antecedentes legislativos que reflejan la prioridad de reconocer y proteger al inventor a través de diversas disposiciones que han ido evolucionando hasta conformar el sistema de protección de las patentes actualmente en vigor.

El autor Luis Portillo considera que "Las patentes constituyen incentivos para investigadores e inventores, ya que les ofrece reconocimiento por su creatividad y recompensa material por sus invenciones comercializables. A su vez, estos incentivos alientan nuevamente la innovación, lo que lleva a una mejora constante de nuestra calidad de vida."<sup>3</sup>

Conforme al derecho de patentes vigente, el inventor siempre es una persona física, en tanto la titularidad de los derechos de explotación sobre la invención de que se trate, puede corresponder a una persona física o a una persona moral.

Además del elemento moral de reconocimiento al inventor, el aspecto económico o de explotación de las

<sup>2</sup> REVISTA DE LA OMPI, núm. 6, Ginebra, Junio de 2002. Pág.10, URL: [http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/pdf/2002/wipo\\_pub\\_121\\_2002\\_06.pdf](http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/pdf/2002/wipo_pub_121_2002_06.pdf).

<sup>3</sup> PROTILLO, Luis, *Patentes y Modelos de Utilidad como Indicadores de Innovación*, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Revista Economía Industrial Núm. 362: China e India: Oportunidades y Estrategias, pág. 191 URL: <http://www.mityc.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/362/191.pdf>.

invenciones es esencial y constituye la principal razón de ser de los derechos exclusivos, la siguiente cita del autor Luis Portillo deja clara esta importancia "La protección que otorgan los títulos de propiedad industrial (como las patentes y los modelos de utilidad) puede ser decisiva a la hora de convertir ideas e invenciones innovadoras en productos competitivos que incrementen los beneficios de una empresa. Además, el titular de una patente puede valerse de ésta para obtener ingresos por regalías, mediante la concesión de una licencia a terceros con capacidad para comercializarla. Se trata, en definitiva, de transformar las invenciones en activos rentables."<sup>4</sup>

La patente es el documento oficial que acredita la protección de una invención que ha cumplido con los requisitos legales para ser protegida. La LPI define a la invención como toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y la satisfacción de sus necesidades concretas.

Básicamente, los requisitos legales para proteger una invención (requisitos de patentabilidad) mediante una patente son tres:

1. Que sea nueva
2. Que implique actividad inventiva
3. Que sea susceptible de aplicación industrial

La novedad en su acepción más amplia significa cualidad de nuevo; cosa nueva; cambio producido en una cosa; enseñanza o admiración que causan las cosas antes no vistas ni oídas; innovar en algo que ya estaba en práctica<sup>5</sup>, esta cualidad atribuida a las invenciones significa que no se encuentren en el estado de la técnica, entendida ésta como el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero.

La Dra. Teodora Zamudio, Profesora de la Facultad Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en el documento intitulado Regulación Jurídica de las biotecnologías<sup>6</sup> se refiere a la novedad bajo tres acepciones: como diversidad; como desconocimiento y como inexistencia.

La primera de ellas, la novedad como diversidad, debe ser entendida como calificada, sustancial, evidente, aunque esto no significa que la invención sea perfecta, ni que el invento cuente con una eficacia máxima desde el punto de vista de su explotación, no debe confundirse con la importan-

<sup>5</sup> Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima primera ed.; Madrid, editorial Espasa Calpe, S.A.; 1992.

<sup>6</sup> ZAMUDIO, Teodora. *Regulación Jurídica de las Biotecnologías*. Ediciones digitales, 2005. Página electrónica <http://www.biotech.bioetica.org/programa/u6/clase6-17.htm>, documento recuperado el 27 de octubre de 2006, consta de 13 páginas.

<sup>4</sup> *Ídem*.

cia comercial, es más bien la exigencia de que el invento, como cualidad propia, contribuya al progreso técnico, que realmente impulse la innovación tecnológica y la competitividad de la industria.

Bajo la concepción de la novedad como desconocimiento, la autora mencionada lo identifica con el concepto de prioridad, considera que en este caso la novedad es un reconocimiento de la existencia al invento desde que se manifiesta en el mundo exterior y no desde la solicitud de la patente.

A este respecto, nuestra legislación prevé dos instituciones que reconocen la existencia y manifestación de la invención antes de la presentación de la solicitud de patente, la primera de ellas, el *derecho de prioridad*, para presentar una solicitud en otros países preservando su fecha de primera presentación, y el *derecho de divulgación previa* de la invención, traducido en un plazo de gracia de doce meses para presentar la solicitud en México, sin que por tal divulgación se vea afectada la novedad del invento, derechos en los que subyacen los mismos prescriptos en el Convenio de París.

En nuestro sistema de patentes, no se establecen limitaciones ni se condiciona su reconocimiento a la forma o magnitud de la comunicación de la invención, como acontece en el sistema inglés en el que cualquier forma de divulgación basta para que se afecte la novedad de la invención y no proceda su patentamiento, o el sistema estadounidense en el que si bien se reconoce este derecho, está sujeto

a que la divulgación del invento no permita la reproducción del mismo.

En la novedad como inexistencia "...se percibe la idea de que no se quiere recompensar y proteger a alguien que no ha hecho nada, ni ha aportado nada al público, sino que se ha apropiado de alguna cosa perteneciente a la comunidad."<sup>7</sup>

Por lo tanto el examen que realiza el IMPI de este requisito de patentabilidad tiene como objeto comprobar, además de que se cumple con los otros requisitos, la novedad absoluta (mundial) de las invenciones que se pretenden proteger.

Conocido también como examen de obiedad, la LPI define a la actividad inventiva como el proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia.

Quienes fungen como técnicos en la materia son los examinadores de patentes adscritos al IMPI. Los examinadores son especialistas en diversas áreas del conocimiento a quienes, de acuerdo a su especialidad, se les asignan las solicitudes para su trámite y resolución.

La Dra. Zamudio<sup>8</sup> hace mención a la metodología sostenida por la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, elaborada con motivo de ciertas resoluciones sobre el requisito que nos ocupa, en la que se sugieren los pasos a seguir en su análisis: 1° Deben ser determinados el contenido y alcance

<sup>7</sup> ZAMUDIO, Teodora, óp. cit. p. 2

<sup>8</sup> *Ídem*, p.3

del estado de técnica; 2° Deben ser establecidas las diferencias entre el estado de la técnica y lo reivindicado como patentable; 3° Se debe resolver el nivel de habilidad ordinaria en la técnica pertinente; 4° Determinar, contra ese trasfondo, si el invento en cuestión es o no es obvio.

En adición a lo anterior, la autora en cita agrega el listado de las consideraciones que mencionamos a continuación y de las cuales, precisa, sin ser automáticamente decisivas, serán indicativas de que en el caso examinado hay actividad inventiva, a saber:

- Que fuera necesario un trabajo en equipo y una investigación planificada, metódica y prolongada para alcanzar el invento en cuestión;
- Si fuera necesario, una serie de pasos concatenados para arribar al invento (también llamada teoría de los pasos múltiples);
- Cuando satisface una necesidad largamente sentida, cuando soluciona un problema con éxito después de una búsqueda de varios años;
- Cuando otros también se han ocupado del mismo problema resuelto por el invento y fracasaron;
- Cuando sea recibido como sorprendente, hasta con escepticismo o incredulidad por la comunidad técnica;
- El enriquecimiento que trae aparejado el invento para el progreso técnico cuando el invento supera un prejuicio técnico generalizado; o
- Cuando la solución es alcanzada orientándose en un sentido diver-

gente del señalado por el arte anterior.

Por lo que hace a la aplicación industrial, nuevamente apoyados en el estudio de la Dra. Zamudio, de acuerdo con la ley argentina sobre la materia, este requisito se cumple cuando el objeto de la invención conduzca a la obtención de un resultado o de un producto industrial, entendiendo al término industrial en un sentido amplio que abarca a la agricultura, industria forestal, ganadería, pesca, minería, industrias de transformación y los servicios.

Asimismo señala que el resultado industrial contribuye a la identificación del invento y puede caracterizarlo de otros con lo cual preserva y coadyuva a su novedad. Asimismo, en el análisis sobre la presencia de este requisito en el invento, no debe considerarse la finalidad del producto en que consista el mismo, o que se fabrique a partir de él.<sup>9</sup>

Por su parte la LPI dispone que la aplicación industrial es la posibilidad de que una invención tenga una utilidad práctica o pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica, para los fines que se describan en la solicitud.

Ante la falta de cualquiera de estas exigencias legales, el IMPI debe requerir al solicitante para que manifieste lo que a su derecho convenga, sin embargo, si no lo hace en el tiempo otorgado o lo hace en forma deficiente, declarará abandonada la solicitud o negará la patente, según sea el caso.

<sup>9</sup> *Ídem*, p. 5

Si la conclusión de la autoridad es que la invención no es nueva o no es resultado de una actividad inventiva, lo comunicará por escrito al interesado, mencionando las similitudes con las anterioridades y referencias encontradas con la finalidad de que éste exprese lo que a su derecho convenga y manifieste, en su caso, las diferencias entre su invento por un lado y las anterioridades y referencias que le fueron citadas por el otro, o las razones por las que insiste en la patentabilidad de la invención, o modifique, en su caso, las reivindicaciones presentadas.

En esta comunicación que se establece entre los examinadores de fondo de las invenciones y el solicitante, dan lugar a una serie de ajustes a lo inicialmente planteado en la solicitud, sin embargo, la ley es clara al señalar que los documentos que se presenten en cumplimiento de los requerimientos de la autoridad tanto en el examen de forma como en el de fondo, o bien cuando se trata de enmiendas voluntarias, no podrán contener materias adicionales ni reivindicaciones que den mayor alcance al que esté contenido en la solicitud original considerada en su conjunto, y subraya que las enmiendas voluntarias sólo se aceptarán hasta antes de la expedición de la resolución sobre la procedencia o negativa de otorgamiento de la patente.

Por disposición expresa de la ley de la materia, aun cuando una invención cumpla con los requisitos de patentabilidad antes referidos, excluye de protección a:

- a) Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales;
- b) El material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza;
- c) Las razas animales;
- d) El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y
- e) Las variedades vegetales.

Aunado a lo anterior, dicho ordenamiento legal precisa lo que no se consideran invenciones, en este supuesto se ubican:

- 1. Los principios teóricos o científicos;
- 2. Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre;
- 3. Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos;
- 4. Los programas de computación;
- 5. Las formas de presentación de información;
- 6. Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias;

7. Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y
8. La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia.

El derecho exclusivo de explotación de la invención patentada (la patente propiamente dicha), que como se indicó, se traduce en un derecho oponible erga omnes, confiere a su titular las siguientes prerrogativas:

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

La patente puede ser explotada directamente por el inventor, su titular (causahabiente) o a través de terceros mediante el otorgamiento de licencias.

Una vez otorgada, la patente tiene una vigencia no renovable de 20 años, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), a la expiración de la misma, los derechos sobre la invención caen al dominio público.

Cabe precisar que durante la vigencia de la patente el titular está obligado a pagar al IMPI periódicamente una tarifa para mantener vigentes los derechos exclusivos que le confiere. El pago por conservación de derechos debe ser cubierto por adelantado, por quinquenios y por año calendario completo.

La LPI dispone la caducidad de la patente por la falta de pago de las tarifas relativas a la conservación de los derechos pero da la posibilidad de cubrir el pago dentro del plazo de gracia de los seis meses siguientes a la fecha en que se debieron pagar o en su defecto, dentro de los seis meses siguientes a dicho plazo de gracia en cuyo caso se deberá solicitar la rehabilitación de la patente mediante escrito presentado ante el IMPI y previo pago de la tarifa correspondiente a la rehabilitación más la cantidad adeudada con actualización y recargos.

## B. OTRAS CREACIONES INDUSTRIALES PROTEGIDAS POR LA LPI

Existen otras creaciones industriales, de menor rango, que se encuentran protegidas por la LPI entre las cuales comenzaremos por mencionar a los modelos de utilidad.

Los modelos de utilidad surgen en la legislación alemana (*Gebrauchsmuster*)<sup>10</sup> como una mejora funcional a un producto ya existente, no así a procesos, por tanto, también se les denomina invenciones menores, pequeñas invenciones, petit brevets, petty patent, low level inventions, short-term patent, etcétera.

José Javier Villamarín indica que el modelo de utilidad "...constituye una categoría de la propiedad industrial, semejante a la patente de invención, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuan-

to a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana"<sup>11</sup>

La LPI considera 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, y, a diferencia de las invenciones, en este caso la ley únicamente exige dos requisitos:

- a) Que sean nuevos;
- b) Que sean susceptibles de aplicación industrial.

El derecho exclusivo obtenido mediante el registro tiene una vigencia de 10 años improrrogables. Pasado dicho periodo, al igual que ocurre con las patentes, la protección caduca y los derechos se extinguen pasando al dominio público.

Otra de las figuras son los diseños industriales que comprenden los dibujos y los modelos industriales. Los dibujos industriales consisten en toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporan a un producto industrial con fines de ornamentación para darle un aspecto peculiar y propio, en tanto los modelos industriales son formas tridimensionales que sirvan de tipo o patrón para la fabricación de

<sup>10</sup> COMUNIDAD EUROPEA, *Formas de protección jurídica de las invenciones técnicas (en concreto, los modelos de utilidad)*, Helpdesk, Proyecto financiado por la Dirección General de Empresa e Industria en el Sexto Programa Marco sobre IDT de la Unión Europea, febrero de 2006, <http://www.navactiva.com/es/descargas/pdf/aimd/modelutil.pdf>.

<sup>11</sup> VILLAMARÍ, José Javier n, *El Régimen del Modelo de Utilidad en la Normativa de la Comunidad Andina de Naciones. La decisión 486*, Secretaría General de la Comunidad Andina, pág. 5, URL: <http://www.comunidadandina.org/bda/docs/CAN-INT-0025.pdf>.

un producto industrial, que le de apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

En El Simposio Internacional Sobre Diseños Industriales “*Proteger los Diseños Industriales. Cuestiones Actuales. Nuevas Tendencias*”, celebrado en Buenos Aires, Argentina, el 20 y 21 de marzo de 2007, a instancia de la Oficina Española de Patentes y Marcas, se sostuvo que “Hoy día y sobre todo en los últimos años, el diseño se ha convertido en una herramienta competitiva de primera magnitud. Hay sectores industriales donde el diseño tiene una importancia capital, sectores que abarcan creaciones extremadamente dispares, obras de oficios de arte, joyería, bisutería, cristalería, cerámica, etc., como innovaciones de forma destinadas a ornamentar los objetos de uso corriente, incluso en los sectores más funcionales, de manera que la estética está aquí estrechamente unida a lo funcional”<sup>12</sup>

En dicho Simposio se comentó el alcance de los diseños en una época en que se le da preferencia a la forma más que a la utilidad práctica de los objetos, y se definió también que “Si el público exige que el diseño acompañe al producto útil, está claro que habrá que darle una protección jurídica, y fomentar las inversiones en creación de diseños como factor de política

industrial... Vemos pues, que el diseño de los productos es un gran activo de la empresa que puede ser muy importante con el tiempo, llegando a ser incluso parte de la imagen de dicha empresa y económicamente muy rentable, porque se relaciona un diseño directamente con la empresa en muchos casos: por ejemplo, algunos tipos de joyas que identificamos inmediatamente, relojes, o un diseño de frasco de perfume, e igual en la moda o en muñecos que se han hecho famosos”<sup>13</sup>

Estas creaciones industriales alcanzan la protección legal cuando reúnen los siguientes requisitos:

- a) Que sean nuevos;
- b) Que sean susceptibles de aplicación industrial.

No obstante que los requisitos de protección coinciden con los exigidos para los modelos de utilidad, en el caso concreto, la ley considera nuevos los diseños que sean de creación independiente y difieran en grado significativo de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños; su protección se otorga mediante un registro con vigencia de 15 años improrrogable.

Es importante resaltar que los derechos otorgados por el IMPI a través de patentes o registros, confieren a sus titulares la facultad exclusiva de explotarlos por sí o por terceros mediante su transmisión (cesión de derechos) o licencia. Más adelante nos referiremos

<sup>12</sup> SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE DISEÑOS INDUSTRIALES “*Proteger los Diseños Industriales. Cuestiones Actuales. Nuevas Tendencias*”, Buenos Aires, 2007, Pág. 5 [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/wipo\\_dm\\_sym\\_bue\\_07/wipo\\_dm\\_sym\\_bue\\_07\\_www\\_78206.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/wipo_dm_sym_bue_07/wipo_dm_sym_bue_07_www_78206.pdf)

<sup>13</sup> *Ídem*

a la diferencia y alcance de ambos actos jurídicos.

La LPI también protege los esquemas de trazado de circuitos integrados o topografía que sean originales, cuyo registro tendrá una vigencia de diez años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro ante el IMPI.

Los requisitos de protección difieren de los exigidos para las figuras antes analizadas, esto atiende a su naturaleza y el alcance de la protección no obstante, son aplicables los principios como el relativo a la conservación de derechos y vigencia improrrogable, asimismo, son aplicables las disposiciones legales relativas a las patentes, con excepción de lo relativo a la publicación anticipada (al décimo octavo mes) y lo conducente a las reivindicaciones.

El secreto industrial también es una figura prevista en la LPI, y si bien no necesariamente la información que lo constituye puede ser una creación industrial, existen casos en que, por las ventajas que su adopción acarrea, el interesado prefiere proteger una creación industrial con esta figura, pues, a diferencia de las patentes de invenciones, o de registros de las otras creaciones, su duración está condicionada a la permanencia de las condiciones que salvaguarden la información correspondiente; asimismo, cabe precisar que su protección no está sujeta a ningún registro ni sanción de ningún tipo por parte de la autoridad administrativa, la ley se concreta a señalar qué características debe cumplir la infor-

mación que puede ser protegida por su poseedor como un secreto industrial.

Es importante mencionar que es facultad exclusiva de quien posee información confidencial atribuirle la calidad de secreto industrial, por ello es su responsabilidad adoptar los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

## II. DERECHO NACIONAL E INTERNACIONAL APLICABLE A LAS CREACIONES INDUSTRIALES

### A. DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos da sustento a la protección de las creaciones industriales en sus artículos 28 párrafo noveno al disponer expresamente que no constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora para el uso exclusivo de sus inventos, así como, el artículo 73 fracción XXIX inciso F) relativo a la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de transferencia de tecnología y sobre la generación, difusión, y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que sean necesarios para lograr el desarrollo nacional. Por su parte el artículo 89, fracción XV se refiere a la facultad del Ejecutivo Federal para

conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.

En el ámbito administrativo aplican la Ley de la Propiedad Industrial<sup>14</sup> y su Reglamento<sup>15</sup>; supletoriamente, en el orden, las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo<sup>16</sup> y del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Asimismo, en virtud de que la LPI confiere facultades al IMPI para dictar medidas provisionales en los procedimientos de infracción, incluyendo aquellas que evitan el ingreso a territorio nacional de productos en los que se materializa la comisión de infracciones, también resulta aplicable la Ley Aduanera, específicamente por lo que hace a los requisitos que debe cumplir toda solicitud a la autoridad para que dicte una medida de esta naturaleza,

comúnmente conocidas como *medidas en frontera*.

Desde el punto de vista penal, salvo el caso de los secretos industriales, en materia de creaciones industriales la LPI no contiene tipos penales expresamente referidos a estas instituciones, la configuración de ilícito lo determina la reincidencia en las conductas consideradas por el mismo ordenamiento como infracciones, por lo tanto, en este rubro, la aplicación de la LPI en su parte conducente corresponde a la autoridad ministerial y, en su caso, a la judicial para correspondiente su sanción.

También son aplicables otras disposiciones administrativas que se manifiestan a través de acuerdos del Director General del IMPI mediante los cuales se da certeza jurídica a los usuarios sobre la tramitación de los derechos que otorga, facilitándoles la presentación de solicitudes y los requisitos a cumplir; difundiendo disposiciones como la tarifa por los servicios que presta el propio IMPI; suspensión de la prestación de servicios; entre otros.

La facultad del Director General del IMPI para expedir acuerdos tiene sustento en los ordenamientos que le atribuyen el carácter de representante legal del organismo, y de manera específica en el RLPI que confirma dicha facultad al disponer que podrá expedir mediante acuerdo las reglas y especificaciones de los documentos en los cuales se contenga la información relativa a las descripciones, reivindicaciones, dibujos y resúmenes para ser admitidos, así como establecer procedimientos y requisitos específicos

<sup>14</sup> En realidad es la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991, reformada por Decreto publicado el 2 de agosto de 1994 en el mismo medio de difusión oficial por virtud del cual, entre otros aspectos relevantes, se modificó su denominación por el actual Ley de la Propiedad Industrial, así como sus reformas posteriores.

<sup>15</sup> Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994 y reformas posteriores.

<sup>16</sup> Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1994, en vigor a partir del 1° de junio de 1995, y reformas posteriores.

para facilitar la operación del IMPI y garantizar la seguridad jurídica de los particulares.

En el caso concreto los acuerdos vigentes aplicables al tema que nos ocupa son los siguientes:

- Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;
- Acuerdo que establece las Reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;
- Acuerdo por el que se da a conocer la lista de instituciones reconocidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para el depósito de material biológico;
- Acuerdo por el que se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el instituto mexicano de la propiedad industrial;
- Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;
- Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones relativas a la integración, funcionamiento y actualización del listado a que se refiere el artículo 47-bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, así como el formato de consulta sobre paten-

tes de medicamentos alopáticos. COFEPRIS-IMPI;

Asimismo, sobre aspectos relacionados con la operación del IMPI resultan aplicables los siguientes:

- Acuerdo por el que se dan a conocer los horarios de trabajo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;
- Acuerdo por el que se suspenden las labores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial durante el periodo que se indica;
- Acuerdo por el que se dan a conocer los días del año \_\_\_\_ en los que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial suspenderá sus labores;
- Acuerdo por el que se determinan la organización, funciones y circunscripción territorial de las oficinas regionales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Igualmente integran el marco jurídico aplicable en materia de creaciones industriales, aquellos ordenamientos que sustentan la legalidad de los actos emitidos por las autoridades del IMPI en el ámbito de sus respectivas competencias, en esta categoría encontramos los siguientes ordenamientos:

- LPI en su parte conducente;
- Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;

- Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;
- Acuerdo que delega facultades en los directores generales adjuntos, coordinador, directores divisionales, titulares de las oficinas regionales, subdirectores divisionales, coordinadores departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
- Arreglo de Locarno que establece la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales;
- Tratado de Budapest sobre el reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes y su Reglamento.

Lo anterior, sin perjuicio de los tratados comerciales suscritos y aprobados por México que contienen capítulos sobre derechos de propiedad intelectual entre los que destacamos el Capítulo XVII del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech que establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) relativo a los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

## B. TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS Y APROBADOS POR MÉXICO RELACIONADOS CON LAS CREACIONES INDUSTRIALES

Los tratados especializados en materia de propiedad industrial son administrados por la OMPI. Del universo de ordenamientos que se refieren a esta materia, sólo los siguientes están vigentes en México:

- Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial;
- Tratado de Cooperación en materia de Patentes, conocido como PCT por sus iniciales en inglés (Patent Cooperation Treaty) y su Reglamento;
- Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes;

## III. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA PATENTE

La LPI y su reglamento prevén el procedimiento administrativo para la obtención de una patente. Enseguida se describe el mismo con especial alusión a los rubros más relevantes de cada una de las etapas que comprende.

## A. SOLICITUD

**E**n primer término es indispensable que se presente ante el IMPI solicitud por escrito y redactada en idioma español. Dicha solicitud corresponde al formato IMPI-00-009 inscrito ante el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, el cual contiene los siguientes campos relativos a los requisitos exigidos por la ley y su reglamento y debe presentarse por duplicado:

1. Nombre, nacionalidad y domicilio del inventor y del solicitante;
2. Nombre y domicilio del representante;
3. Domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional;
4. Nombre de la personas autorizadas para oír y recibir notificaciones;
5. Denominación de la invención;
6. Fecha en la que la invención fue objeto de divulgación previa, en su caso;
7. Datos de la prioridad reclamada, en su caso;
8. Firma.

Anexos que deben acompañarse:

- a) Documentos relativos a la descripción, reivindicaciones, dibujos, en su caso, y resumen de la descripción de la invención;
- b) Constancia de depósito de material biológico en institución reconocida por el IMPI, tratándose de invenciones relacionadas con materia viva, en su caso;
- c) Comprobante de pago de las tarifas correspondientes, incluidas las relativas a los exámenes de forma y de fondo;
- d) Documento que acredite la personalidad del representante legal, en su caso;
- e) Documento que acredite al causahabiente, en su caso;
- f) Documento que acrediten la divulgación previa de la invención, en su caso;
- g) Documento de prioridad, en su caso;
- h) Traducción de los documentos presentados en idioma diferente al español;

## B. FECHA DE PRESENTACIÓN

**E**n el acto de presentación de la solicitud de patente el IMPI, a través de sus oficinas centrales en México, Distrito Federal, o sus Oficinas Regio-

nales en Monterrey, Nuevo León, Zapopan, Jalisco, León, Guanajuato, Mérida, Yucatán y Cholula, Puebla, o bien de las delegaciones de la Secretaría de Economía en el interior de la República, se debe poner la fecha y hora de recepción de la solicitud y sus anexos, misma que puede convertirse en fecha de presentación. La diferencia fundamental entre ambas fechas son sus efectos legales.

La entrega de solicitudes de patente ante el IMPI también se puede efectuar por correo ordinario, servicios de mensajería u otros medios equivalentes, en cuyo caso se tendrán por recibidas en la fecha en que sean efectivamente entregadas al IMPI, asimismo, como una facilidad administrativa, adelantada para el tiempo en la que se incluyó en el RLPI, también se permite desde 1994 la presentación de solicitudes por vía telefónica facsimilar (fax), bastando en este caso la sola transmisión de la solicitud, condicionada a su presentación física ante las oficinas del IMPI al día hábil siguiente al de la transmisión facsimilar, con todos los requisitos legales y reglamentarios que corresponden, además del acuse de recibo de dicha transmisión.

La fecha y hora de recepción no necesariamente coincide con la fecha de presentación. La primera es la mera constancia de entrega de una solicitud y sus anexos a la autoridad, en cambio la fecha de presentación es aquella que se impone una vez que la autoridad se cerciora de que la solicitud cumple con los requisitos exigidos por la ley y su reglamento para darle esos efectos.

El Convenio de París se refiere a la fecha de presentación de la solicitud como de depósito nacional regular, entendido como aquel suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, independientemente de la suerte posterior de la misma.

Por disposición legal, la fecha de presentación determina la prelación entre las solicitudes de patente, pero la importancia mayor de ésta estriba en que de la misma depende que la invención pueda ser protegida o no en un determinado país. La fecha de presentación está íntimamente relacionada con el concepto de novedad de la invención porque de ella depende que el desarrollo tecnológico que se pretende proteger se encuentre o no en el estado de la técnica.

La ley de la materia reconoce como fecha de presentación de una solicitud de patente, la fecha y hora en la que sea entregada a la autoridad, siempre que la misma se presente por escrito, redactada en idioma español y debidamente cumplimentada con los requisitos antes mencionados así como sus anexos, dentro de los que se deben incluir, cuando menos, la descripción de la invención y una o más reivindicaciones, ya que de no ser así, se tendrá como fecha de presentación aquella en la que se integre debidamente.

Sobre el particular, el Reglamento de la LPI agrega a lo anterior que también deberán acompañarse los dibujos que se requieran para la comprensión de la invención, la traducción de los documentos que se hubieran exhibido en idioma diferente al español, ade-

más de la exigencia de que los anexos a la solicitud sean legibles y mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio, y en el mismo sentido que la ley, precisa que de no cumplirse con los requisitos legales y reglamentarios, el IMPI sólo reconocerá como fecha y hora de presentación aquella en la que se cumpla con los mismos o se subsanen las omisiones.

### C. DIVULGACIÓN PREVIA

La divulgación previa y el derecho de prioridad están previstos en la LPI como dos instituciones que otorgan un plazo improrrogable de doce meses para presentar una solicitud de patente en diversos países, sin que, de acuerdo a los supuestos específicos a que cada una se refiere, se afecte la novedad de la invención.

La ley de la materia dispone expresamente que la divulgación de la invención hecha por el inventor o su causahabiente, no afecta su novedad siempre que ésta se efectúe dentro de los doce meses previos a la presentación de la solicitud de patente, o en su caso, de la prioridad reconocida. Previene asimismo que hay divulgación previa cuando el inventor o su causahabiente den a conocer la invención por cualquier medio de comunicación, por la puesta en práctica de la misma o por haberla exhibido en una exposición nacional o internacional. Al respecto las disposiciones reglamentarias que aluden a la divulgación previa de la invención exigen la identificación del

medio de comunicación por el que se dio a conocer, los datos referentes a la exposición en la que fuera exhibida o los relativos a la primera vez en se puso en práctica.

### D. PRIORIDAD RECLAMADA

El reconocimiento del derecho de prioridad tiene su fundamento legal internacional en el Convenio de París, previsto a favor del inventor o su causahabiente, siempre que hubieran efectuado un depósito con valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación de cada país de la Unión de estados signatarios de dicho instrumento, en el caso de México, a partir de su fecha de presentación. Este derecho confiere a quien realiza un depósito regular un plazo fatal de doce meses contado a partir del día siguiente del depósito, para presentar la misma solicitud en otros países, garantizando que esto no afectará la novedad de la invención que se pretende patentar.

En total armonía con las disposiciones anteriores, nuestra ley reconoce el derecho de prioridad al señalar que cuando se solicite una patente en México, después de hacerlo en otros países se podrá reconocer como fecha de prioridad la de presentación en aquel en la que lo fue primero, siempre que se presente dentro de los doce meses siguientes a dicha primera presentación.

Para que este derecho de prioridad sea reconocido por la autoridad nacio-

nal en la materia, con todos los efectos legales que ello implica, la LPI otorga un plazo de tres meses para cumplir con los requisitos previstos en la misma y en su reglamento, así como en los tratados internacionales.

Sin embargo, es condición indispensable que se reclame la prioridad en la solicitud de patente. El formato autorizado contiene un campo en el que se debe mencionar el país de la prioridad; fecha de presentación (día, mes y año) y el número de serie, asimismo la ley prescribe, en relación con la prioridad reclamada, que la solicitud que se presente en México no pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a los que deriven de la solicitud presentada en el extranjero, pues en tal caso, la prioridad será sólo parcial y las reivindicaciones que pretendieran derechos adicionales, darán lugar a un nuevo derecho de prioridad sólo respecto de éstas.

El RLPI prevé que el cumplimiento de lo establecido en la ley comprende el que debe señalarse en la solicitud el número de la diversa presentada en el país de origen, lo cual se refleja en el formato autorizado, como antes lo mencionamos, asimismo dispone que se deberá exhibir el comprobante del pago de la tarifa correspondiente, en este caso por el concepto de estudio y reconocimiento de cada derecho de prioridad, previsto en la Tarifa por la servicios que presta el IMPI, y deberá exhibir, dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, una copia certificada de la solicitud presentada en el país de origen y, en su caso, de la traducción corres-

pondiente. Llama la atención que en la disposición reglamentaria que contiene tales requisitos se prevé la sanción ante su incumplimiento, consisten en tener por no reclamada la prioridad.

## E. EXAMEN DE FORMA

Una vez que se presenta la solicitud de patente, el IMPI procede a realizar un examen de forma de la documentación y puede requerir que se precise o aclare lo que considere necesario o solicitar la subsanación de omisiones. Para el cumplimiento de tales requerimientos se concede un plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al en que se notifica al interesado, apercibido que de no cumplir dentro del mismo, se considerará abandonada la solicitud.

Cabe precisar que la ley de la materia concede un plazo adicional de dos meses más para cumplir con los requerimientos formulados por la autoridad, pero en este caso por cada uno de los meses adicionales deberá enterarse la tarifa correspondiente al mes en que se dé cumplimiento.

## F. PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD

Una vez concluido el examen de forma, la autoridad procede a publicar la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial (Gaceta), órgano de difusión oficial en materia de propiedad industrial, lo cual deberá ocurrir

después del vencimiento del plazo de 18 meses, contado a partir de la fecha de presentación, o en su caso, de la prioridad reconocida.

La publicación de la solicitud contiene los datos bibliográficos comprendidos en la solicitud presentada, el resumen de la invención y, en su caso, el dibujo más ilustrativo de la misma, o la fórmula química que mejor la caracterice. El dibujo podrá omitirse en la publicación si el IMPI estima que no es útil para la comprensión del resumen.

#### 1. Publicación anticipada.

Previa petición del solicitante, la solicitud de patente puede publicarse en forma anticipada, es decir antes de los 18 meses a que nos referimos, siempre y cuando hubiera aprobado el examen de forma y se pague la tarifa establecida al efecto. En este supuesto la publicación se hará en el número de la Gaceta que corresponda al período en el que se presente la petición, o bien en el número correspondiente al período en el que la solicitud apruebe el examen de forma.

#### 2. Efectos legales de la publicación

El interés de los solicitantes por publicar anticipadamente la solicitud se justifica por los efectos legales de dicho acto. En primer lugar porque legitima a los titulares de la patente, una vez otorgada ésta, para demandar daños y perjuicios a terceros que hubieran explotado sin su consentimiento el proceso o producto patentado, y siempre que dicha explotación se

hubiera realizado después de la fecha en que surte efectos la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, es decir, al día siguiente al en que ésta sea puesta en circulación, fecha que el IMPI hace constar en cada ejemplar.

La publicación en la gaceta tiene como efecto que el acto publicado surta efectos frente a terceros, los que, se presume, conocen el derecho del interesado (hasta entonces expectativa) y, si aun así explotan de forma no autorizada la invención, los hará responsables del pago de daños y perjuicios en la vía civil, una vez obtenida la patente correspondiente.

Todas las solicitudes de patente deben publicarse en la Gaceta, excepto si su contenido o forma son contrarias a las buenas costumbres, a la moral o contravienen cualquier disposición legal, supuestos francamente difíciles de motivar por parte de la autoridad que niegue la publicación.

## G. OPOSICIÓN

A partir del 18 de junio del 2010, los particulares pueden presentar ante el IMPI, dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de la publicación de una solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, toda aquella información referente a si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad contenidos en los artículos 16 y 19 de la Ley de la materia. El IMPI dará vista al solicitante de los datos y documentos aportados, para

que de considerarlo procedente, éste exponga por escrito lo a que su derecho convenga.

En cualquier caso, el IMPI tiene la facultad de considerar la información proporcionada como documentos de apoyo técnico dentro del examen de fondo que se realice sobre la solicitud en cuestión, esto sin quedar obligado a resolver sobre el alcance de la misma.

Es importante señalar, que la presentación de información no suspende el trámite ni atribuye a la persona que la presenta el carácter de interesado, tercero o parte, y, según las circunstancias, se podrán ejercer las acciones de nulidad previstas en el artículo 78 de la Ley.

## H. EXAMEN DE FONDO

La publicación de la solicitud de patente marca la conclusión del examen de forma y la posibilidad de dar inicio al examen que la propia ley denomina de fondo de la invención en el que el IMPI determina si ésta: a) Cumple los requisitos exigidos por la LPI para ser patentable, a saber: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial; b) Si el contenido o forma de la invención no son contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravienen cualquier disposición legal; c) Si no se ubica dentro de los supuestos de no patentabilidad conforme a la ley; d) Que no se trate de lo que la ley no considera invención para los efectos de la misma, d) Verificar que hay unidad de la inven-

ción, es decir que la solicitud se refiere a una sola invención o a un conjunto de ellas relacionadas de tal manera entre sí que conformen un único concepto inventivo, y e) Si la solicitud está correctamente enfocada a la obtención de una patente o si procede su transformación por una de modelo de utilidad o diseño industrial.

Durante el examen de fondo el IMPI podrá requerir al solicitante por escrito para que dentro del plazo de dos meses, presente la información o documentación adicional o complementaria que sea necesaria, incluida aquella relativa a la búsqueda o examen practicado por oficinas extranjeras de patentes, o en su caso una copia simple de la patente otorgada por estas oficinas; asimismo podrá requerirle que modifique las reivindicaciones, descripción, dibujos o haga las aclaraciones que estime pertinentes cuando a su juicio sea necesario para la realización del examen de fondo o bien durante o como resultado del mismo, encontrase que la invención tal y como fue solicitada no cumple con los requisitos de patentabilidad, o es una invención no patentable o bien si se está en presencia de lo que no se considera invención para los efectos de la ley.

En el caso de la falta de unidad de la invención, igualmente el IMPI puede requerir por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, divida la solicitud en varias, en cuyo caso conservará cada una la fecha de presentación de la solicitud inicial y por lo tanto, si fue el caso, la prioridad reconocida. La ley establece una

excepción a la regla general de publicar las solicitudes en trámite, al excluir a las solicitudes divisionales, lo cual obedece a que si el hallazgo de la falta de unidad ocurrió durante el examen de fondo, la solicitud originalmente presentada ya se había publicado al concluir el examen de forma.

Si lo procedente es dividir la solicitud, la ley ordena presentar las descripciones, reivindicaciones y dibujos necesarios para cada solicitud, eximiendo de la obligación de presentar nuevamente los documentos relativos a la prioridad reclamada y su traducción si ya se encuentran en la solicitud inicial y, en su caso, la cesión de derechos y el poder, asimismo precisa, respecto de los dibujos y las descripciones que se exhiban, que no deberán sufrir alteraciones que modifiquen la invención contenida en la solicitud original.

En el caso incongruencia entre lo solicitado y la invención que realmente es susceptible de protegerse, dicha transformación procederá siempre y cuando la solicitud no hubiera sido abandonada y medie requerimiento por parte de la autoridad para que en un plazo de tres meses, contado a partir de la fecha en que el IMPI requiera, se transforme la solicitud en una de modelo de utilidad o de diseño industrial, según corresponda.

En todos los supuestos en los que la autoridad otorga un plazo de dos meses al solicitante para atender a los requerimientos antes descritos, procede la aplicación del plazo adicional de dos meses, previo pago de las tarifas por la subsanación de omisiones

más la de uno o los dos meses, según corresponda. La falta de cumplimiento en tiempo y forma de los requerimientos formulados por la autoridad dentro de los plazos señalados traen como consecuencia que la solicitud se considere abandonada.

Cabe aclarar que dicho plazo adicional de dos meses, previo pago de tarifas, no es aplicable al caso de la transformación de solicitudes pues la ley habla de un solo plazo de tres meses para transformar, ya sea a partir de que se presenta la solicitud o de que el IMPI requiere, y confiere el mismo efecto por la falta de cumplimiento: el abandono de la solicitud.

En relación con los fenómenos de división y transformación de una solicitud, el IMPI estableció el criterio, acorde con el trabajo administrativo que implican los cambios, de requerir el pago de las tarifas correspondientes a los nuevos trámites, es decir, respecto de los exámenes de la invenciones objeto de solicitudes divisionales como de la nueva figura a examinar derivado de la transformación de la solicitud.

Cabe precisar que este examen es internacional. Los examinadores se apoyan en documentos de patente otorgadas en México y en el extranjero, así como en solicitudes en trámite presentadas con anterioridad a la fecha de la que se examina; en bibliografía especializada y otros elementos de los que se puedan allegarse para realizar un examen lo más detallado posible con lo cual se garantiza el otorgamiento de un derecho exclusivo sólido.

## I. OTORGAMIENTO O NEGATIVA DE PATENTE

Una vez concluido el examen de fondo, si el IMPI resuelve otorgar la patente, lo comunicará por escrito al solicitante para que dentro del plazo de dos meses, cumpla con los requisitos necesarios para la publicación, es decir, presente ante el IMPI el comprobante de pago de la tarifa correspondiente a la expedición del título. Al presentar el pago por la expedición del título, el solicitante deberá entregar tres copias en papel couché de los dibujos, fórmulas químicas o secuencias de nucleótidos o aminoácidos que a juicio del IMPI sean representativos de la invención.

Si vencido el referido plazo no se cumple el requerimiento, y no obstante que ya hay un pronunciamiento de la autoridad sobre la procedencia de la patente, la sanción nuevamente es el abandono de la solicitud.

El título de la patente contendrá el número y clasificación de la patente; nombre y domicilio de la persona o personas a quienes se expide; nombre del inventor o inventores; fechas de presentación de la solicitud, de prioridad reconocida, en su caso, y de expedición; denominación de la invención, y vigencia, asimismo comprenderá un ejemplar de la descripción, reivindicaciones y dibujos, si los hubiere, datos que se incluirán en la publicación que haga el IMPI de la patente en la Gaceta, además de un resumen de la descripción de la invención.

Cuando concluido el examen de fondo el IMPI determina que no procede el otorgamiento de la patente, debe comunicarlo al solicitante por escrito, fundando y motivando su resolución.

## J. CONSERVACIÓN DE DERECHOS

El otorgamiento de la patente confiere a su titular los derechos exclusivos para decidir quién, cómo y cuándo ha de explotarse su invención, asimismo surgen obligaciones de dar, hacer, no hacer y tolerar, por ejemplo, de dar, el pago de la tarifa para mantener vigentes los derechos sobre la patente.

Entre las obligaciones de hacer encontramos la de dar aviso o anunciar en los productos patentados u obtenidos por los procesos patentados, que se encuentran protegidos por una patente, obligación que tiene importantes implicaciones para el ejercicio de las acciones civiles, penales y administrativas derivadas de la violación de los derechos exclusivos, pues se convierte en un requisito *sine qua non* para el ejercicio de las mismas.

Dentro de las obligaciones de no hacer y de tolerar, ubicamos aquellos casos en los que la patente no surte efectos frente a terceros por tratarse de conductas que, pese a que están relacionadas con el uso y explotación de la patente, sus fines son académicos, de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de desarrollo en la investigación, etc., y por lo tanto no constituyen infracciones ni delito.

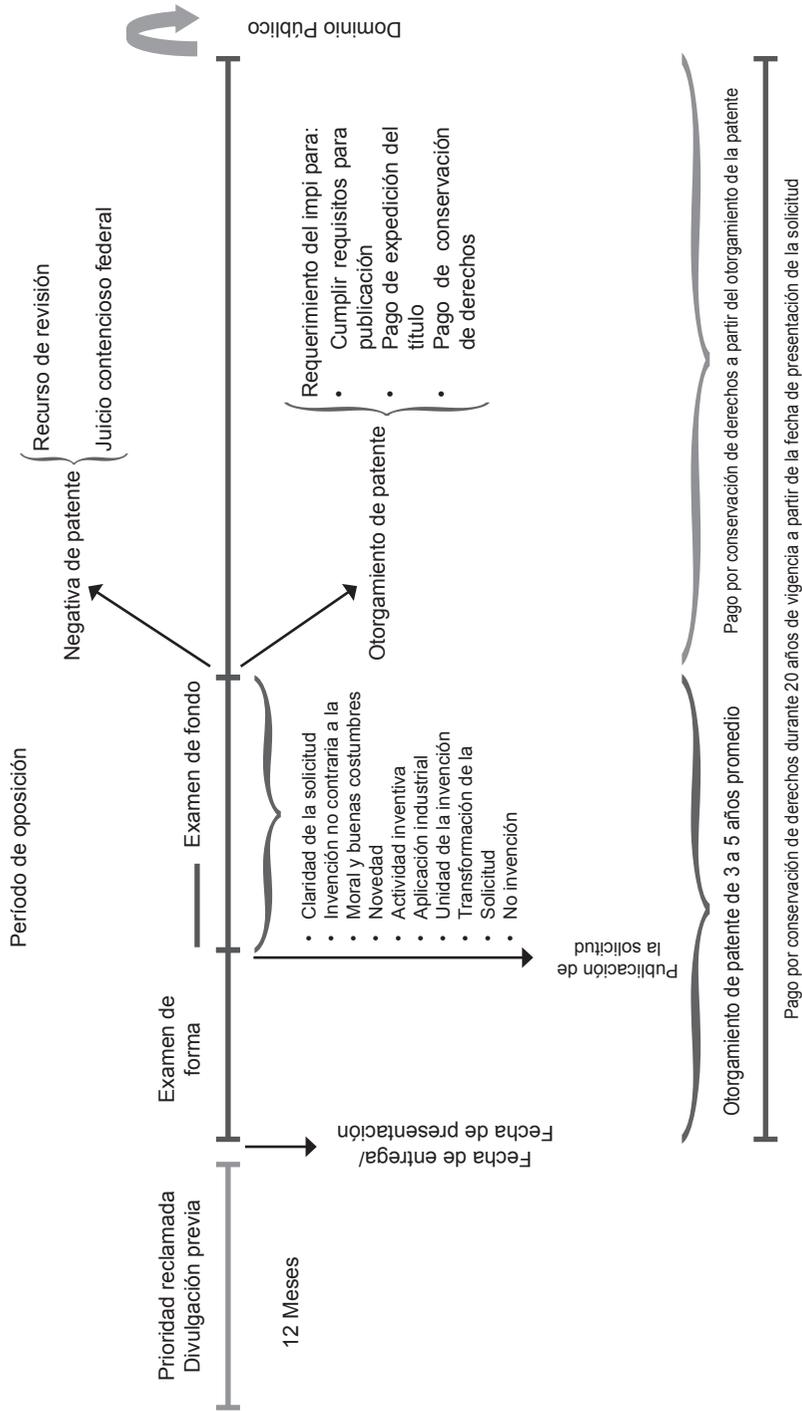
De las obligaciones antes mencionadas la relativa a la conservación de los derechos es vital para mantener vigente la patente. En el derecho de patentes, la expedición del título constituye a favor del inventor o su causahabiente, el derecho exclusivo por veinte años contados partir de la presentación de la solicitud, pero su vigencia queda sujeta al pago por la conservación de los derechos que de acuerdo con la Tarifa por la Servicios que presta el IMPI, debe ser por quinquenios anticipados y en casos excepcionales en forma anual.

En la comunicación que el IMPI envía al solicitante para hacer de su conocimiento que procede el otorgamiento de la patente le requiere también para que realice el pago de la tarifa correspondiente a la expedición del título así como por conservación de los derechos.

El procedimiento antes descrito se desarrolla en un período de tiempo de entre 3 y 5 años, sin embargo, esto no implica que el solicitante deba esperar hasta que le otorguen el título de la patente para poder explotarla, esto puede ocurrir desde un año antes de presentar la solicitud, situación que está cubierta por la denominada divulgación previa. Más aun la sola expectativa de derecho de obtener la patente le permite al solicitante otorgar licencias o transmitir sus derechos.

Finalmente para concluir, y con fines didácticos y de claridad, he realizado el diagrama de flujo que se anexa, en el que se resumen los supuestos que pueden ocurrir en cada etapa del procedimiento administrativo para el otorgamiento de una patente, así como sus consecuencias legales.

# PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA PATENTE



FUENTES

A. BIBLIOGRAFÍA

ABOITES A., Jaime y SORIA L., Manuel, *Innovación propiedad intelectual y estrategias tecnológicas. La experiencia de la economía mexicana*, México, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco-Miguel Ángel Porrúa, 1999

ALVAREZ SOBERANIS, Jaime, *La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia tecnológica*, México, editorial Porrúa, 1979

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, *Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica y Disciplina de la Competencia Desleal*. 2ª ed., actualizada, España, editorial Civitas, 1993

BECERRA RAMÍREZ, Manuel, *La propiedad intelectual en transformación*, México, UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004

CARRILLO TORAL, Pedro, *El derecho intelectual en México*, México, Universidad Autónoma de Baja California, 2002

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA, *Generación y protección de nuevas tecnologías: patentes e intermediación*, Madrid

PÉREZ MIRANDA, Rafael J., *Derecho de la propiedad industrial y derecho de la competencia*, 3ª ed., México, editorial Porrúa, 2002

RANGEL MEDINA, David, *Derecho de la propiedad industrial e intelectual*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1992

SEPÚLVEDA, César, *El sistema mexicano de propiedad industrial*, 2ª ed., México, editorial Porrúa, 1981

SERRANO MIGALLÓN, Fernando, *La propiedad industrial en México*, 2ª ed., México, editorial Porrúa, 1995

VILALTA, Esther y MÉNDEZ, Rosa M., *Acciones para la protección de patentes y modelos de utilidad*, España, editorial Bosch, 2000

B. LEGISLACIÓN Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

Ley de la Propiedad Industrial

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

Código Federal de Procedimientos Civiles

Ley Federal de Procedimiento Administrativo

Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

### C. FUENTES ELECTRÓNICAS

COMUNIDAD EUROPEA, *Formas de protección jurídica de las invenciones técnicas (en concreto, los modelos de utilidad)*, Helpdesk, Proyecto financiado por la, Dirección General de Empresa e Industria en el Sexto Programa Marco sobre IDT de la Unión Europea, febrero de 2006, <http://www.navactiva.com/es/descargas/pdf/aimd/modelutil.pdf>.

IKECHI Mbeoji, *The Juridical Origins of the International Patent System: Towards a Historiography of the Role of Patents in Industrialization*, Osgoode Hall Law School, Toronto, Canada, pág. 411, URL: [http://osgoode.yorku.ca/osgmedia.nsf/0/7C2394EBF0F3C7FF852571CB006E08A3/\\$FILE/Juridical%20Origins%20of%20International%20Patent%20System.pdf](http://osgoode.yorku.ca/osgmedia.nsf/0/7C2394EBF0F3C7FF852571CB006E08A3/$FILE/Juridical%20Origins%20of%20International%20Patent%20System.pdf).

PORTILLO, Luis, *Patentes y Modelos de Utilidad como Indicadores de Innovación*, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Revista Economía Industrial Núm. 362: China e India: Oportunidades y Estrategias, pág. 191 URL: <http://www.mityc.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/362/191.pdf>.

REVISTA DE LA OMPI, núm. 6, Ginebra, Junio de 2002. Pág.10, URL: [http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/pdf/2002/wipo\\_pub\\_121\\_2002\\_06.pdf](http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/pdf/2002/wipo_pub_121_2002_06.pdf).

VILLAMARÍ, José Javier, *El Régimen del Modelo de Utilidad en la Normativa de la Comunidad Andina de Naciones. La decisión 486*, Secretaría General de la Comunidad Andina, pág. 5, URL: <http://www.comunidadandina.org/bda/docs/CAN-INT-0025.pdf>.

SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE DISEÑOS INDUSTRIALES "Proteger Los Diseños Industriales. Cuestiones Actuales. Nuevas Tendencias", Buenos Aires, 2007, Pág. 5 [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/wipo\\_dm\\_sym\\_bue\\_07/wipo\\_dm\\_sym\\_bue\\_07\\_www\\_78206.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/wipo_dm_sym_bue_07/wipo_dm_sym_bue_07_www_78206.pdf)

ZAMUDIO, Teodora. *Regulación Jurídica de las Biotecnologías*. Ediciones digitales, 2005. Página electrónica <http://www.biotech.bioetica.org/programa/u6/clase6-17.htm>