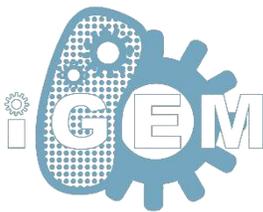


INTRODUCCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL



AUTOR:

**M.Cs. GERARDO
PASTENES**



CONTENIDO

1. Experiencia del autor.....	3
2. Introducción.....	4
3. Propiedad intelectual.....	5
4. Invenciones.....	7
4.1. Cuestiones legales sobre las patentes de invención.....	7
4.2. Categorías de invenciones.....	9
5. Invenciones patentables.....	10
6. Materia no patentable.....	12
7. Otras formas de proteger las innovaciones	14
8. Características de la protección.....	17
9. Derechos de títulos de patentes de invención y registros de modelos de utilidad.....	18
10. Solicitud de título de patente de invención o de registro de modelo de utilidad.....	19
10.1. Trámite en México ante el IMPI.....	20
11. Vías de protección de las invenciones.....	25
12. Los secretos industriales y comerciales.....	27
13. Literatura sugerida.....	29

1. Experiencia del autor

GERARDO PASTENES UGALDE es Maestro en Ciencias Agrícolas por el Colegio de Postgraduados, e Ingeniero Agrónomo Fitotecnista por la Universidad Autónoma Chapingo.

Su experiencia laboral inicia como Auxiliar Investigador en el Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas, de 1996 a 1998. En 1998, ingresa al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) como Especialista en Propiedad Industrial, donde se desempeñó como examinador de fondo de las solicitudes de patentes relacionadas con invenciones del área de Biotecnología Agrícola para luego continuar como Supervisor Analista de la Coordinación Departamental de la Oficina Regional Occidente del mismo Instituto hasta 2011.

Ha incursionado también en el ámbito privado, como Gerente de Propiedad Intelectual, de Representaciones e investigaciones Médicas, S. A. de C. V., de julio del 2011 a octubre del 2012. Actualmente se desempeña como Director General de la Universidad Nacional de Propiedad Intelectual y como Consultor y Gestor en Propiedad Intelectual, principalmente en la redacción y gestión de solicitudes de patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales; así como en búsquedas y análisis de información tecnológica para fines de patentabilidad y/o infracción de patentes, registros de signos distintivos, registros de derechos de autor y conexos y registros de derechos de obtentor de variedades vegetales.



2. Introducción

El desconocimiento de los beneficios otorgados por los derechos de Propiedad Intelectual (PI) sigue siendo una situación generalizada en los países en vías de desarrollo, los cuales, desafortunadamente, representan una mayoría. Este hecho, es aún más marcado en el ámbito de las invenciones, donde los inventores, investigadores o empresas generadoras de nuevas tecnologías desconocen en muchas ocasiones que los resultados obtenidos de sus investigaciones y desarrollos (aplicados en cualquier rama de la economía) pueden ser protegidos bajo el amparo de los derechos de PI. Todo esto, con el objetivo de obtener la exclusividad de su explotación temporal de manera que se les permita obtener una remuneración equiparable a los gastos invertidos en el proceso de investigación y desarrollo.

La presente guía tiene como finalidad servir de apoyo para aquellas personas que de manera consciente o inconsciente generan Propiedad Intelectual, más específicamente, para aquellas personas que transforman la materia y/o energía que existen en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre para satisfacer necesidades concretas. Es decir, para inventores. A través de esta introducción al tema de PI, se pretende orientar a aquellas personas que desarrollan tecnología para saber si sus resultados pueden ser protegidos bajo un derecho de PI (títulos de patentes de invención, registros de modelos de utilidad o secretos industriales y comerciales). Al término de la presente guía, el lector deberá conocer y comprender lo siguiente:

1. Conceptos básicos de Propiedad Intelectual
2. ¿Qué es la propiedad industrial?
3. Principios legales de las patentes de invención
4. Concepto de invención, tipos de invenciones, y cómo detectar una invención
5. La materia no considerada como invención
6. Cuáles invenciones son patentables o registrables como modelos de utilidad
7. Procedimiento administrativo para la solicitud de patentes y de registros de modelo de utilidad
8. Beneficios y obligaciones de los derechos que otorgan las patentes de invención y los registros de modelo de utilidad.

3. Propiedad intelectual

Antes que nada, es muy importante que el lector entienda el concepto de propiedad intelectual y para ello debemos tener en mente el concepto de "**propiedad**". Por lo tanto, el tener el derecho sobre una propiedad es **la facultad de poseer algo y de poder disponer de ello dentro de los límites legales** (Real Academia Española). Dicho de otra manera, el dueño de una propiedad tiene la libertad de (1) utilizarla como sea siempre que no se infrinjan las leyes o reglamentos y (2) de impedir que terceros la utilicen sin su consentimiento. De esto, se puede deducir que para tener todos los derechos de una propiedad, hay que adueñarse legalmente de ella.

En general, se puede dividir la propiedad en dos tipos: la **Propiedad Material (PM)** y la **Propiedad Intelectual (PI)**. Como se sabe, la PM incluye los bienes tangibles, por ejemplo, los terrenos, bienes raíces, infraestructura, entre otros. Por otro lado, la PI comprende los bienes intangibles (o bienes inmateriales) tales como las marcas comerciales, patentes de invención, registros de modelos de utilidad, secretos industriales o derechos de autor por citar algunos ejemplos. Por lo tanto, podemos entender la Propiedad Intelectual como los derechos legales resultantes de la actividad intelectual en los campos industriales, científicos, literarios y artísticos. (OMPI)

Los derechos de propiedad intelectual (DPI) son instrumentos institucionales esenciales para estimular la innovación ya que garantizan las tasas de retorno a los titulares de tales derechos debido a la exclusividad de explotación y uso que se adquiere. Cada día, los DPI son más importantes y valiosos en comparación con los derechos de la Propiedad Material. Un claro ejemplo de esto fue cómo durante el 2006, el valor de la PI en las empresas ascendió a un 90% del su valor total. Debido a esto, es importante que el lector conozca el universo de la PI que se desglosa a continuación:

A) Propiedad Industrial:

i. **Invenciones:**

- Patentes de Invención
- Modelos de utilidad
- Secretos industriales y comerciales

- ii. Diseños Industriales:
 - Dibujos Industriales
 - Modelos industriales
 - Combinación de dibujos y modelos industriales
- iii. Esquemas de Trazados de Circuitos Integrados
- iv. Signos Distintivos
 - Marcas comerciales
 - Marcas colectivas
 - Nombres comerciales
 - Avisos comerciales
 - Denominaciones de origen

B) Derechos de autor-protección a obras primigenias u originales tales como:

- i. Obras literarias:
 - a. Libros
 - b. Revistas
 - c. Folletos
 - d. Fichas técnicas
 - e. Artículos científicos
 - f. Periódicos
- ii. Musicales con o sin letras
- iii. Obras artísticas
 - a. Escultóricas y de carácter plástico
 - b. Pictórica o de dibujo
 - c. Fotográfica
 - d. Arquitectónica
 - e. Obras de arte aplicado que incluye el diseño gráfico o textil
- iv. Obras científicas
 - a. Programas de cómputo
 - b. Programas multimedia

C) Derechos conexos, donde se protege a las obras derivadas:

- i. Interpretación y/o ejecución de las obras primigenias u originales
- ii. Edición de obras literarias
- iii. Producciones de fonogramas
- iv. Programas de radio y televisión
- v. Cinematográficas y de obras audiovisuales
- vi. Caricatura e historieta
- vii. Compilaciones (enciclopedias, antologías, bases de datos, etc.)

D) Derechos de los obtentores de variedades vegetales:

- i. Variedades vegetales
- ii. Híbridos vegetales
- iii. Combinaciones entre variedades e híbridos vegetales

E) Sitios de dominio

Una vez comprendido el universo de la PI, es necesario adentrarse al mundo de las invenciones que representa la parte medular de la presente Guía.

4. Invenciones

Antes que nada, es importante que el lector conozca y comprenda algunos conceptos legales característicos de las patentes de invención, los cuales le serán de utilidad para determinar cuándo es conveniente patentar o registrar una invención.

4.1. Cuestiones legales sobre las patentes de invención

Una **PATENTE DE INVENCION** es un derecho legal que otorga el Estado a una persona física o moral para que explote de manera exclusiva, directamente o a través de un tercero, una invención de su autoría (Artículos 9, 10 y 23 de la Ley de la Propiedad Industrial, LPI).

A partir de dicha definición, se puede comprender lo siguiente:

1. Un título de patente de invención es la escritura de una invención.
2. La exclusividad otorgada es sobre la explotación de la invención y no sobre la copia del documento de patente.
3. Es muy importante comprender el concepto de invención en el lenguaje de las patentes, ya que con esto se podrá detectar una invención.

Por otra parte, una **INVENCION** es toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza de manera que el hombre pueda aprovecharla al satisfacer necesidades concretas (Artículo 15 de la LPI).

Sin embargo, de acuerdo con la Ley Mexicana (LPI) lo siguiente NO es considerado invención (Artículo 19):

- Principios teóricos o científicos
- Descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza aun cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre.
- Esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos materiales.
- Programas de computación
- Formas de presentación de información
- Creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias
- Métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales.
- 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 su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar por separado 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).

Por lo tanto, para interpretar correctamente la definición de INVENCIÓN esta se puede desglosar de la siguiente manera:

- 1) *“Toda creación humana”*: Si no hay participación del hombre, no hay invención.
- 2) *“que permita transformar”*: Dicha contribución del hombre no es artística, comercial, ni espiritual, sino meramente técnica.
- 3) *“la materia o energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas”*: importante en dos sentidos:
 - a. La materia y energía, existentes tal y como se encuentran en la naturaleza, no son útiles para el hombre.
 - b. Se requiere de su transformación a un estado “no natural”.

Durante el proceso de investigación, es recomendable analizar los resultados que se van obteniendo con la finalidad de saber si se pueden calificar como una invención (de acuerdo al concepto que se revisó anteriormente). Por ello, quizá valga la pena preguntarse:

¿Cómo saber cuándo se tiene una invención?

Es muy probable que cuando se tiene “**ALGO**”, se tiene una invención. Es especial cuando ese “algo” es el resultado de una transformación de la materia y/o energía hecha por el inventor o investigador. Por ende, se requiere llevar a cabo una caracterización técnica para conocer el qué y el cómo de dicha transformación (Art. 29 del Reglamento de la LPI, RLPI). Se debe saber cómo se usa o se emplea (aplicación industrial) para resolver un problema o enfrentar una necesidad y de esta manera corroborar que sea una invención y no un descubrimiento.

Como referencia, si los resultados obtenidos de la investigación se pueden clasificar en las categorías de invenciones que se describen a continuación, se puede tener la certeza de que realmente son invenciones. No obstante, esto no implica que sean patentables.

4.2. Categorías de invenciones

INVENCIONES DE APARATOS Y MÁQUINAS

Por lo general están estructuradas por partes, piezas, o componentes “sólidos” sin importar el material del que estén fabricados. Se encuentran más relacionadas con las áreas tecnológicas mecánicas, eléctricas y electrónicas. Algunos ejemplos de ellas pueden ser las máquinas, aparatos, herramientas, utensilios, mecanismos, sistemas, accesorios, dispositivos, prótesis, accesorios, etc. No obstante, el nombre de “aparatos y máquinas” es meramente enunciativo y no limitativo.

INVENCIONES DE PRODUCTOS

Para distinguirlas fácilmente de las invenciones de aparatos y máquinas, se podría decir que este tipo de invenciones están constituidas por los “ingredientes” del proceso; sin embargo, también es común agrupar en una sola categoría a las

invenciones de aparatos y máquinas con las de producto y se les denomina simplemente invenciones de “productos”. Comúnmente, estas invenciones están relacionadas con las áreas tecnológicas de la química, la farmacéutica y la biotecnología, entre otras. Entre los ejemplos de este tipo de invenciones se encuentran las composiciones farmacéuticas, fórmulas químicas, medicamentos, mezclas alimenticias, combinaciones de fertilizantes, formulaciones de agroquímicos; moléculas de ADN, ARN, proteínas, enzimas; y células, plantas y animales, modificados genéticamente (transgénicos).

INVENCIONES DE MÉTODOS O PROCESOS

Son aquellas invenciones que se conforman de una serie ordenada de pasos o etapas para lograr un objetivo. Estas invenciones están relacionadas con todas las áreas tecnológicas. Ejemplos de este tipo de invenciones son los métodos, procesos o procedimientos para producir, obtener, preparar, armar o construir algún producto, aparato o máquina.

INVENCIONES DE USOS

Estas invenciones no tienen una configuración definida como las categorías anteriores, más bien hacen referencia a una indicación de los usos que se les da a las invenciones de productos. En esta tipo quedan incluidos los usos secundarios o posteriores que se les descubre a los productos.

5. Invenciones patentables

Una vez que se haya detectado y clasificado la invención en cuestión, se procede a averiguar si dicha invención tiene probabilidades de ser protegible o no. En caso afirmativo, será necesario conocer cuál es la mejor manera de protección: patente de invención o registro de modelo de utilidad.

Para determinar si las invenciones son patentables se deben de cumplir los siguientes criterios de patentabilidad (Artículos 12, fracciones I, II, III, IV y VI; y 16 de la LPI):

a) *Novedad*

Se considera nuevo todo aquello que NO se encuentra en el **estado de la técnica** previo a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de registro, en donde el estado de la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral, escrita, por explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero.

En concreto, la invención deber ser nueva a nivel mundial y hasta la fecha de presentación de la solicitud de patente. Sin embargo, la divulgación de una invención no afectará que siga considerándose nueva si- en caso de que dentro de los 12 meses previos a la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o su causahabiente hayan dado a conocer la invención (por cualquier medio de comunicación, por la puesta en práctica de la invención o porque la haya exhibido en una exposición nacional o internacional)- se presenta el documento comprobatorio de dicha divulgación previa, al momento de presentar la solicitud (Art. 18 de la LPI).

Dicha divulgación previa es válida únicamente para aquellos países cuyas legislaciones en materia de patentes pueden dar títulos de patentes de invención a inventos que hayan sido divulgados antes de iniciar con los trámites de una solicitud de patente. Por lo tanto, más que considerarse como regla, esto podría representar una caso único o excepción. Por ejemplo, México y los Estados Unidos dan un periodo de gracia de 12 meses, mientras que la Unión Europea, 6 meses y Alemania, ninguno.

De esto se deriva la importancia de analizar primero si los resultados pueden ser patentados o no y de determinar el país en donde se realizaría el trámite para deliberar si se puede llevar a cabo su publicación. Esto con el fin de evitar publicar previamente la invención y no poder obtener la protección de la patente debido a que el país no permite la divulgación previa.

b) *Actividad inventiva*

La invención no resulta obvia para un experto en la materia (considerando el estado de la técnica anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente).

Este concepto es un tanto complicado de entender, ya que es muy subjetivo porque depende mucho de los efectos técnicos (ventajas) de nuestra invención, del estado de la técnica y de los conocimientos del experto en la materia que vaya a examinar la solicitud. Por ello, es muy importante que la solicitud de patente incluya los efectos técnicos logrados y que se demuestre que estos superan a los efectos técnicos del estado de la técnica.

c) *Aplicación Industrial*

La invención se pueda aplicar o reproducir en cualquier rama de la economía. Este concepto se debe entender como la utilidad de la invención, es decir, esta debe de servir para algo, no es válido inventar por inventar. Y el término “industrial” se refiere a todos los campos técnicos comprendidos en la economía.

En algunas legislaciones de patentes, como la de México, se utiliza el término de “aplicación industrial”; no obstante, en países como Estados Unidos se hace uso del término “utility o utilidad”, que provee de una mayor cobertura en cuanto a la materia a proteger. De ahí la importancia de conocer la legislación de patentes en el país donde se desea patentar.

Nota importante: Las invenciones deben cumplir necesariamente los tres criterios de patentabilidad. De no cumplir con alguno de ellos, dejará de ser patentable.

6. Materia no patentable

Es muy importante tener en cuenta que si nuestra invención cumple con los tres criterios de patentabilidad, aún podría no ser patentable si se ve afectada por los

Artículos 4 y 16 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), los cuales excluyen lo siguiente de la patentabilidad:

- i. No serán sujetas de patentes aquellas **invenciones contrarias al orden público**, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal (Artículo 4, LPI).
- ii. Tampoco es patentable la materia señalada en el Artículo 16 de la LPI:
 - **Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales**
 - Lo anterior involucra métodos reproductivos por selección y cruce, métodos de propagación sexual y asexual, y métodos de producción por prácticas culturales (tradicionalmente utilizados en agricultura y ganadería que no involucren intervención técnica-científica). Sin embargo, cuando estos métodos requieren de una intervención técnica-científica, dejan de ser métodos esencialmente biológicos y podrían ser sujetos a patentarse.
 - **Material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza**
 - Cuando del material en cuestión se conoce sólo su función, actividad y/o fenotipo, pero no sus características estructurales, además de que no se encuentra en un estado idóneo para ser aplicado en algún campo de la ciencia o la tecnología. Es decir, cuando se conocen las características estructurales (genéticas) de dichos materiales y se transforman a un estado idóneo que pueda ser aplicado en la industria, es entonces cuando ya se podrían patentar porque no se encuentran más en su estado natural.

- Las razas animales
- El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen
 - Se refiere a aquellas razas que se obtienen por selección o cruzamiento. Cuando una raza es obtenida por métodos diferentes tales como ingeniería genética entonces sí sería viable su patente.
- El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen
- Variedades vegetales
 - Aquellas variedades vegetales obtenidas por métodos tradicionales de fitomejoramiento como la selección y/o hibridación (no se encuentran incluidas las plantas transgénicas). Ver Ley de Variedades Vegetales, D.O.F. 25/10/1996.

7. Otras formas de proteger las innovaciones

Además de las patentes de invención, existen otras formas de protección para las invenciones. Las más conocidas son los modelos de utilidad y los secretos industriales/comerciales.

REGISTROS DE MODELOS DE UTILIDAD

Un título de registro de modelo de utilidad, es un derecho que otorga el estado a una persona física o moral, para que explote, directamente o a través de un tercero (bajo licencia), de un “aparato o máquina”, modificado o mejorado técnicamente.

Se consideran modelos de utilidad a los objetos, utensilios, aparatos o herramientas (invenciones de aparatos o máquinas) 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 (Art. 28 de la LPI).

Dicho de otra manera, solamente las invenciones de la categoría de “aparatos y máquinas” pueden ser protegidas como modelos de utilidad, siempre y cuando tengan *novedad y aplicación industrial*. Es decir, los modelos de utilidad pueden ser obvios para un experto en la materia (la *actividad inventiva* es opcional).

BÚSQUEDAS DEL ESTADO DE LA TÉCNICA

Hasta este punto, el lector se preguntará ¿cómo saber si mi invención tiene *novedad, actividad inventiva y aplicación industrial*? Y ¿cuál es la mejor manera de protegerla (patente de invención o un modelo de utilidad)?

Estas preguntas se responderán a través de una búsqueda internacional sobre el estado de la técnica de la invención. Es casi seguro que el inventor o investigador haya realizado una búsqueda bibliográfica al momento de plantear su proyecto de investigación, pero también es seguro que esa búsqueda no se haya hecho en bases de datos de documentos de patentes de invención.

En caso de que el inventor o investigador no haya realizado ninguna búsqueda tecnológica o que la haya realizado sólo con documentos científicos, se recomienda hacer una búsqueda internacional o complementarla con documentos de patentes para enterarse de cuáles son las probabilidades de patentabilidad de su invención. Esta búsqueda se puede solicitar a un experto en búsquedas de información tecnológica, o se puede llevar a cabo personalmente para lo que necesitará familiarizarse con las bases de documentos de patentes existentes, tanto públicas y privadas.

Una vez que se tengan los resultados de la búsqueda, los cuales pueden ser cualquier tipo de documento (científico, patente, comercial, conocimiento general, etc.) se deberá hacer un comparativo de los documentos considerados como los más similares a la invención y determinar cuáles son las partes, ingredientes, etapas o usos que se semejan o diferencian de la invención.

A grandes rasgos, si encontramos un documento del estado de la técnica que tenga las mismas partes, ingredientes, etapas o usos de la invención, entonces la invención NO es nueva, ni tiene actividad inventiva, por lo tanto no sería protegible por patente de invención ni como modelo de utilidad.

Si los componentes (partes, ingredientes, etapas o usos) de la invención, no se encuentran en un solo documento del estado de la técnica, sino que más bien se encuentran en documentos separados, entonces la invención es nueva, pero quizá no tenga actividad inventiva. Si no supera los efectos técnicos de los documentos del estado de la técnica (bajo este supuesto), la invención no sería patentable por ser obvia para un experto en la materia al combinar el conocimiento divulgado en los documentos encontrados en el estado de la técnica. No obstante, quizá la invención sería protegible como modelo de utilidad (mu), siempre y cuando se trate de una invención de aparato o máquina. En cambio cuando la invención presenta efectos técnicos superiores a los divulgados en los documentos de anterioridad, la invención podría ser patentable.

Recomendaciones:

1

Llevar a cabo la búsqueda de información tecnológica ANTES de iniciar la investigación y desarrollo de la invención para evitar invertir esfuerzos y recursos en vano en caso de que la invención ya existiera.

2

En caso de que ningún documento del estado de la técnica contenga los componentes de la invención, esta puede ser considerada NUEVA e INVENTIVA. Por lo tanto, sería PATENTABLE.

3

En caso de que la invención resulte NO SER NUEVA, el inventor, investigador o la persona interesada en la invención, tiene que informarse sobre la situación legal de esa tecnología, para asegurarse de NO INCURRIR en infracciones a derechos de terceros. El desconocimiento de la ley no exime la responsabilidad de su cumplimiento ni de la aplicación de su correspondiente acción legal

En el caso de que se tenga la certeza total de que la invención no cumple con al menos uno de los requisitos de patentabilidad, se recomienda no continuar con ningún trámite de patente ante ningún país pues sólo se incrementaría la inversión de una invención que no gozará de exclusividad.

8. Características de la protección

El solicitante debe saber que las patentes de invención y registros de modelos de utilidad (figuras jurídicas de protección) presentan las siguientes restricciones en cuanto a su explotación:

- i. Son **temporales**, siendo la vigencia de las patentes de invención y modelos de utilidad de 20 y 10 años improrrogables, respectivamente, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente de invención o modelo de utilidad. Lo que significa que cuando la vigencia termina, el derecho caduca, por lo que la invención pasa a ser del dominio público y cualquier persona interesada, puede explotar con fines lucrativos esa invención, sin el consentimiento del titular de dicho derecho.
- ii. Son **territoriales**. Para otorgar una patente o un registro, el invento debe ser nuevo mundialmente; sin embargo, la exclusividad de explotación sólo es válida en el país o territorio donde se solicite y otorgue la patente o el registro. Es decir, en aquellos países o territorios donde no se proteja un invento, éste es del dominio público y cualquier persona puede explotarlo libremente en los países y/o territorios donde no se haya patentado o registrado, sin el consentimiento de nadie.
- iii. Son **personales**, ya que son otorgadas a quienes las solicitan y no a quienes las inventan, esto es muy común en aquellos países que se rigen con el derecho romano; mientras que los países que se rigen con el derecho consuetudinario, las invenciones son para quienes las inventan.

9. Derechos de títulos de patentes de invención y registros de modelos de utilidad

La finalidad de perseguir un título de patente de invención o registro de modelo de utilidad sobre una invención es para tener los siguientes derechos o prerrogativas:

1. Usar o explotar, la invención, ya sea directamente por el titular o a través de un tercero, de manera exclusiva como mejor le convenga sin infringir la Ley.
2. Impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen la invención patentada sin su consentimiento en el país o territorio donde se protegió (Art. 25 de la LPI).

Si bien es cierto que los derechos legales que dan los títulos de patentes de invención y registros de modelos de utilidad, son bastante amplios; sin embargo, tales derechos tienen ciertas limitaciones, los cuales se exponen a continuación.

Los derechos de un título de patente de invención y modelo de utilidad, no surten efectos legales contra (Art. 22 de la LPI):

- I. Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice una invención igual a la patentada.
- II. Cualquier persona que comercialice, adquiera o use una invención patentada u obtenida por un proceso patentado luego de que dicha invención hubiera sido introducida lícitamente en el comercio.
- III. Cualquier persona que, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de prioridad reconocida, utilice y fabrique una invención

patentada o hubiere iniciado los preparativos necesarios para llevar a cabo tal utilización o fabricación.

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

10. Solicitud de título de patente de invención o de registro de modelo de utilidad

En caso de que se tenga alguna certeza de que la invención pudiera ser protegible y se tenga la claridad de cual figura jurídica es la adecuada, entonces vale la pena perseguir una protección de la invención ante las oficinas de patentes de invenciones.

Para ello, el interesado deberá solicitar el título de patente o registro de modelo de utilidad ante la(s) oficina(s) de patente, del(os) país(es) donde haya interés de tener una exclusividad de explotación de la invención. Por lo que se debe presentar una solicitud de patente de invención o de registro de modelo de utilidad que debe al menos contener:

1. Un capítulo descriptivo de la invención (título, campo técnico, antecedentes, descripción detallada y ejemplos). Este capítulo divulga la invención.
2. Un capítulo reivindicatorio, el cual debe contener, al menos, una reivindicación.

Aquí es donde se reclama la invención.

3. Un resumen de la invención.
4. Dibujos, en su caso.
5. Pagos de tasas oficiales por la presentación de la solicitud de protección.
6. Otros documentos (poderes, cesión de derechos, documentos de divulgación previa, etc.)

El éxito del otorgamiento del título de patente de invención o de registro de modelo de utilidad, además de la novedad, actividad inventiva y aplicación industrial que ya el interesado debe tener la seguridad de ello, depende mucho de la redacción de la solicitud de patente de invención o registro de modelo de utilidad. La redacción de estos tipos de documentos se deben de hacer con un lenguaje técnico-legal, no son escritos meramente técnicos-científicos, si no que deben ser redactados a manera de “contratos” entre los gobiernos y el solicitante debido a que los documentos de patentes, además de divulgar la invención, reclaman y protegen a dicha invención. Otro aspecto a considerar en la redacción es establecer con exactitud el alcance de la invención de tal manera que su protección no sea fácilmente evadida por terceros.

Es por ello que se recomienda a los solicitantes de patentes de invención y registros de modelos de utilidad, se asesoren con expertos especializados en redacciones de documentos de patentes y registros de modelos de utilidad. De lo contrario, la solicitud de patente puede demorar más tiempo, ser otorgada deficientemente, desechada, abandonada o, en el peor de los casos, negada.

10.1 Trámite en México ante el IMPI

Para tramitar y obtener, un título patente o de registro en México, se debe tener presente que la solicitud seguirá el siguiente procedimiento administrativo:

1. Presentación de la solicitud de protección
2. Examen de forma
3. Publicación de la solicitud (sólo solicitud de patentes)
4. Examen de fondo (técnico)
5. Otorgamiento
6. Publicación de los títulos concedidos
7. Mantenimiento de los derechos de patente y registro

A continuación se describen brevemente cada una de las etapas.

1. Presentación de la solicitud de protección

- a. En esta etapa, el solicitante o su representante, deberá presentar por escrito la solicitud ante el IMPI, para ello tendrá que preparar la solicitud de acuerdo a los requisitos establecidos en el Capítulo V de la LPI cuyos requisitos son técnicos y formales.

- b. Los requisitos técnicos, se refieren a un escrito técnico o una memoria descriptiva de la invención, la cual comprende: un capítulo descriptivo, capítulo reivindicatorio, resumen y dibujos (en su caso). En cuanto a los requisitos formales se tienen al formato de solicitud, formato de pago y en su caso, carta poder, cesión de derechos, documento de divulgación previa, entre otros.
 - a. La memoria descriptiva es la parte más compleja de redactar de una solicitud de patente, ya que debe contener y describir toda la materia concerniente a la invención, de tal manera que una persona con los conocimientos medios pueda llevar a cabo dicha invención. Se recomienda que el capítulo descriptivo deba incluir:
 - i. Un título de la invención, el cual debe ser corto, connotativo, pero sin palabras de fantasía, signos distintivos, nombre propios, etc.
 - ii. Un campo técnico de la invención, donde se explique el campo tecnológico donde se aplicará la invención.
 - iii. Antecedentes de la invención, donde se describe todo el conocimiento previo a la invención, planteando la problemática existente y que el invento va a solucionar. Para este apartado es

importante contar con una búsqueda tecnológica en patentes relacionada con el invento.

- iv. La descripción detallada de la invención debe describir los pormenores de la invención señalando todas sus características técnicas, así como sus respectivos efectos técnicos. De tal manera que se aprecie cuál es la nueva solución al problema técnico planteado en los antecedentes. Se debe indicar, al menos, un modo de uso de la invención, así como sus posibles variantes que esta pudiera comprender.
- b. En cuanto al capítulo reivindicatorio, éste es de suma importancia legal, ya que es donde recae la protección de la invención. En este capítulo se debe incluir, al menos, una reivindicación; donde una reivindicación se refiere a la característica esencial de un producto o proceso cuya protección se reclama de manera precisa y específica en la solicitud de patente o de registro (Art. 12 de la LPI).
- i. Una reivindicación deberá contener: un preámbulo que indique las características técnicas de la invención que sean necesarias para la comprensión del objeto reivindicado y una parte característica precedida por las palabras “caracterizado en que”, “caracterizado por”, “en el que la mejora comprende”, o cualquiera otras palabras con el mismo efecto que exponga concisamente las características técnicas que se desean proteger (Art. 12 del Acuerdo donde se establecen las Reglas para la Presentación de Solicitudes ante el IMPI).
 - ii. El capítulo reivindicatorio no debe contener materia que no fue descrita en la memoria descriptiva y en caso de varias reivindicaciones, éstas se deben enumerar con número arábigos.

- c. El resumen es meramente con fines de divulgación, en él no recae ninguna protección. Debe contener, preferentemente, entre 100 y 200 palabras.

- d. En el caso de que se requieran dibujos será para complementar la memoria descriptiva, por lo que deben estar referenciados en la descripción y sus partes deben estar señaladas con símbolos. De igual forma, cada figura deberá estar enumerada con números arábigos (únicamente en los dibujos de diseños industriales, no se enumeran las partes de las figuras). La importancia de esta etapa consiste en que a partir de la fecha y hora de la presentación de la solicitud, es cuando inicia la protección de la invención, o en su caso, a partir de la fecha y hora de la prioridad reconocida.

2. Examen de forma

Una vez presentada la solicitud, el Instituto realizará un examen de forma de la documentación el cual se debe realizar dentro de los tres primeros meses, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Se podrá requerir en caso de que la documentación no cumpla con los lineamientos establecidos (Art. 50 de la LPI).

3. Publicación de la solicitud (únicamente solicitudes de patentes)

Solamente las solicitudes de patentes en trámite tienen lugar a una publicación lo más pronto posible después del vencimiento de 18 meses (contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o en su caso, de la prioridad reconocida) a menos que el solicitante pida que se publique antes (Art. 52 de la LPI).

4. Examen de fondo (técnico)

Ya publicada la solicitud de patente en la Gaceta de la Propiedad Industrial, el IMPI hace un examen de fondo de la invención para determinar si cumple con los requisitos de patentabilidad y lo establecido en los Artículos 4, 16 y 19 de la LPI.

En el caso de las solicitudes de modelos de utilidad y diseños industriales, el examen de fondo se les practica después del examen de forma. En esta etapa también el Instituto puede requerir que se subsane o modifique lo que lo crea conveniente para cumplir con dicho requisitos de patentabilidad.

5. Otorgamiento

En caso de otorgar un título de los ya referidos antes, el Instituto invitará el interesado a cubrir las tasas por la expedición del título y de las anualidades correspondientes tal como se señalan en el Art. 59 de la LPI.

6. Publicación de los títulos concedidos

Una vez otorgado el derecho de patente, modelo de utilidad y diseño industrial, el Instituto procederá a hacer su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

7. Mantenimiento de los derechos concedidos

Una vez concedido el título de patente de invención o de registro de modelo de utilidad, el titular de los derechos deberá pagar a su debido tiempo las anualidades durante la vigencia del derecho (patentes 20 años y modelos de utilidad 10 años). En caso de no cumplir a tiempo con tales pagos de mantenimiento, el título de patente de invención y registro de modelo de utilidad caducan por falta en pago y la invención que estaba protegida cae al dominio público.

Comentarios

Como puede notarse, el obtener una protección de una invención, no es fácil, ni rápido, pero tampoco imposible. Quizá lo complicado es la redacción del escrito técnico de la solicitud, debido al lenguaje técnico-legal y la formalidad con lo que se tiene que escribir. De ahí que el punto clave para la obtención de una patente o registro, en el menor tiempo posible, es una buena y clara redacción del escrito técnico y el correcto llenado de los formatos; sin embargo, no está por demás mencionar que también es importante conocer y estar pendiente del procedimiento administrativo por el que dicha solicitud tiene que pasar, ya que se ha detectado que casi el 50 % de las solicitudes de invenciones presentadas ante el IMPI, son abandonadas por la falta de seguimiento administrativos por parte del solicitante.

Si una solicitud de patentes es presentada correctamente, debe estar otorgando alrededor de 36 a 40 meses, mientras que una de modelo de utilidad dentro de 12 a 15 meses; sin embargo, la mayoría de las solicitudes que logran el otorgamiento, tardan más del periodo establecido, debido a una gran cantidad de requisitos que el Instituto se ve obligado a solicitar cuando las solicitudes son presentadas deficientemente.

11. Vías de protección de las invenciones

Debido a que los derechos de protección de las patentes y registros, son territoriales, lo que quiere decir que la invención es del dominio público en aquellos países o territorios donde no se protegió, éstas se deben proteger en los países y territorios de interés para el solicitante y lo puede hacer mediante las siguientes vías:

1. **Vía nacional:** El solicitante deberá presentar su solicitud país por país de su interés, de un plazo no mayor a 12 meses, contados a partir desde la fecha de la presentación de la primera solicitud, con la finalidad de que las solicitudes posteriores, gocen de protección a partir de esta fecha, lo que se conoce como “reconocimiento de prioridad”, tal como lo establece el Art. 4 del Convenio de París.

2. **Vía Regional:** En la actualidad existen convenios entre países, para el otorgamiento y reconocimiento de los derechos de Propiedad Intelectual. En el caso de las patentes, los convenios más importantes son: la Organización Euroasiática de patentes, Organización Europea de Patentes, Organización Africana de Propiedad Intelectual y la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual. En estos casos bastará con presentar una única solicitud de patentes y se obtiene un título de patentes reconocido por todos los países miembros de dichas Organizaciones.

3. **Vía internacional:** En este caso, cabe señalar que esta vía se logra gracias a un convenio establecido entre varios países, denominado Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés, Patent Cooperation Treaty). Este Tratado, es un sistema de presentación de solicitudes y no de concesión (no hay patentes internacionales). Este Convenio simplifica la presentación de varias solicitudes de patentes ante todos los países contratantes (142 países), debido a que basta con presentar una sola solicitud de patente en un solo idioma, en la Oficina Receptora del país al que pertenece el solicitante o directamente ante la Oficina de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). El PCT cuenta con dos fases, la Fase Internacional que inicia con la presentación de la solicitud internacional, en donde dicha solicitud se somete a una búsqueda del estado del arte internacional, a una opinión escrita para determinar si cumple con los criterios de patentabilidad y a una publicación internacional, la cual se realiza a los 18 meses contados a partir desde la fecha de la presentación internacional de la solicitud o de su prioridad en su caso. La Fase Nacional inicia cuando la solicitud internacional es presentada ante cada país (vía nacional o regional) para obtener el derecho, lo cual puede suceder a partir del mes 20 y a más tardar hasta el mes 30 en la mayoría de los países, contados desde la fecha de la presentación internacional de la solicitud o de su prioridad.

Cuando una solicitud de patente es presentada en fase nacional, es porque tiene altas posibilidades de ser otorgada la patente, lo cual nos lo revelan los resultados de la búsqueda internacional y la opinión escrita, en caso contrario, no valdrá la pena invertir

recursos y tiempo en presentar una solicitud internacional de patente que a priori se observa que no será otorgada.

12. Los secretos industriales y comerciales

Otra manera muy peculiar de proteger algunas invenciones, es mediante la figura jurídica conocida como secretos industriales y comerciales. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado cuando se desea proteger una invención por esta figura, ya que no todas las invenciones pueden ser protegidas de esta manera.

Cabe aclarar al lector que los secretos industriales y comerciales no permiten una divulgación de la invención a cambio de la protección o exclusividad de la explotación como sucede con las patentes de invención y los registros de modelos de utilidad. Por lo tanto, antes de decidir optar por este tipo de protección para sus invenciones, deberá entender a fondo cuáles son sus respectivas ventajas y desventajas.

Antes que nada, un **secreto industrial** se define como aquella **información de aplicación industrial o comercial** que guarde una persona física o moral, con carácter 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 (Artículo 82 de la LPI).

De la anterior definición, se entiende que la protección de un secreto industrial y comercial, es dada por la persona física o moral que posee el secreto industrial o comercial y no por una institución gubernamental.

Características importantes de los secretos industriales y comerciales

- La información del secreto industrial y comercial, debe estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los procesos de

producción o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o servicios.

- Esta información debe constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros similares.

Como ya se habrá percatado el lector, los secretos industriales y comerciales pueden proteger aquella materia que las patentes de invención no permiten, como lo son los métodos de negocio, métodos de comercialización, entre otros.

Medios o sistemas para conservar la confidencialidad

- Contratos de confidencialidad, secrecía, no divulgación, etc., con las personas involucradas con la información confidencial.
- Restricción al área de acceso donde se encuentra la información confidencial.
- Fragmentar la información confidencial entre las personas involucradas.
- Usar leyendas o avisos de confidencialidad, en los medios y áreas donde se encuentre la información confidencial.

Aspectos a considerar en los secretos industriales

- Que la información confidencial no sea ya del dominio público.
- Que la invención a proteger como secreto, no sea fácilmente de ser descubierta, por medio de tecnologías sofisticadas de ingeniería en reversar, en al menos, 20 años.
- Una información confidencial no se debe solicitar su registro ante ninguna institución de protección de propiedad intelectual.
- La protección de los secretos industriales corren a cuenta de la empresa o persona que posea tal información.

A pesar de que los secretos industriales y comerciales parecieran la mejor forma de protección para las invenciones, se recomienda al inventor o investigador que para

elegir esta figura jurídica, debe tener en mente el tipo de invención, la manera de comercialización de la invención y el hecho de que la invención no se podrá dar a conocer.

13. Literatura sugerida

- Ley de la Propiedad Industrial.
- Reglamento de la Ley de la Propiedad industrial
- Reglas para la presentación de solicitudes de invenciones ante IMPI.
- Ley Federal de Derechos de Autor
- Reglamento de la Ley Federal de Derechos de Autor
- Tratado de Cooperación en materia de Patentes
- Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes
- Arreglo de Madrid
- Reglamento del Arreglo de Madrid
- Acuerdo de los ADPIC's
- Alenka Guzmán M. P. Z. s/f. Patentes en la industria farmacéutica de México: los efectos en la investigación, el desarrollo y en la innovación. Comercio Exterior, Vol. 54, Núm. 12, Diciembre 2004. pp: 1104-1121.
- Jalife Daher, M. 2014. Derecho Mexicano de la Propiedad Industrial. Editorial Tirant lo Blach. México, D. F. 741 pp.
- Solorio Pérez, O. J. 2014. Derecho de la Propiedad Intelectual. Editorial Oxford University Press. 444 pp.