

CAPÍTULO III

PROPIEDAD INTELECTUAL: NOCIONES BÁSICAS DEL SISTEMA DE PATENTES

SUMARIO. 3.1 Propiedad Intelectual: Formas de apropiación. 3.2 Concepto de Patente. 3.3 Requisitos de Patentabilidad. 3.3.1 Novedad 3.3.2 Actividad inventiva 3.3.3. Susceptibilidad de aplicación industrial 3.4 Principios Internacionales en materia de patentes 3.4.1 Principio de Trato Nacional 3.4.2 Derecho o Principio de Prioridad 3.4.3 Principio de Independencia 3.4.4 Principio de Agotamiento del Derecho de Patente 3.4.5 Abuso en el ejercicio del Derecho de Patente 3.4.6 Derechos conferidos por la patente 3.5 Tramitación de la patente 3.6 Beneficios derivados del Sistema de Patentes. 3.7 Conclusiones.

El *derecho de propiedad* regula relaciones entre los individuos que tienen como referencia necesaria un bien; la propiedad tradicional otorga al titular el derecho exclusivo al uso, goce, modificación y destrucción del bien objeto del mismo. Así, los derechos de la propiedad intelectual son mecanismos destinados a proteger las invenciones individuales e industriales y generalmente están en vigor durante un período especificado en la legislación respectiva. Estos derechos legales pueden aplicarse a la información si ésta se puede aplicar a la manufactura de un producto singular y útil. Los derechos legales prohíben a terceros la copia, venta o importación de ese producto sin autorización. En esencia existen seis formas de propiedad intelectual: patentes, derechos de criadores de plantas, derechos a la propiedad literaria, marcas de fábrica, diseños industriales y secretos comerciales.¹⁰²

Existen dos razones fundamentales para la existencia de derechos los de propiedad intelectual. En primer lugar la protección de la propiedad personal y en segundo lugar la política económica. El argumento de la propiedad define un invento como un tipo de

¹⁰² Vid. PÉREZ MIRANDA, RAFAEL, *et al.*, *Tecnología y Derecho económico: Régimen jurídico de la apropiación y transferencia de tecnología*. Ed. Porrúa, S.A., México, 1983, p. 34

propiedad sobre el cual se pueden tener derechos similares a los que se tienen sobre cualquier otra propiedad personal. Desde el punto de vista de la política económica, se busca proveer incentivos para promover la inversión y el desarrollo de nuevos productos comerciales mediante la prohibición de la copia directa. La protección de los derechos de la propiedad intelectual favorece el enriquecimiento del patrimonio cultural y tecnológico, y constituyen una contribución real y efectiva al desarrollo económico y social del país.¹⁰³

Para ser patentadas, las invenciones deben ser nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación.¹⁰⁴ En teoría, las leyes de propiedad intelectual pretenden que el inventor y los inversionistas reciban ganancias de sus inversiones si el producto se comercia con éxito. Estos derechos otorgan a los poseedores de patentes el monopolio exclusivo sobre su invención por un período determinado de 20 años, así como los derechos monetarios por el uso de su invención.¹⁰⁵

Las grandes corporaciones saben bien lo eficaz que resulta, en cuanto a costos, el aprovechar el conocimiento de las comunidades que viven con la biodiversidad y dependen de ella para sobrevivir. Las transnacionales farmacéuticas han tomado plantas del bosque lluvioso tropical para usarlas como materia prima en el desarrollo de nuevas drogas. Compañías agrícolas tomaron semillas resistentes a enfermedades, luego de algunas

¹⁰³ Cfr. *Memoria del primer seminario sobre derechos de autor, propiedad industrial y transferencia de tecnología*. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México, 1985, p. 20

¹⁰⁴ De acuerdo al Artículo 17 de la *Ley de Propiedad Industrial (LPI)* de la legislación mexicana “para determinar que una invención es nueva y resultado de una actividad inventiva se considerará el estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud de patente, o en su caso, de la prioridad reconocida. Además, para determinar si la invención es nueva, estarán incluidas en el estado de la técnica todas las solicitudes de patente presentadas en México con anterioridad a esa fecha, que se encuentren en trámite, aunque la publicación a que se refiere el artículo 52 de la presente Ley se realice con posterioridad”.

¹⁰⁵ Vid. PÉREZ MIRANDA, RAFAEL, *et al*, *op. cit.*, nota 102, p. 73.

modificaciones este material genético fue patentado. El mover un solo gen de un sitio a otro dentro de la célula, produzca o no una verdadera variedad en la próxima generación, crea una variedad lo suficientemente nueva como para ser considerada una invención patentable.¹⁰⁶ Las corporaciones han logrado enormes ganancias a partir de su libre acceso a materiales genéticos, es así como se abre tanto un nuevo y vasto mundo ante nuestros ojos como la necesidad de crear un marco regulatorio para las nuevas invenciones biotecnológicas y demás avances en el campo de la ciencia y la tecnología.¹⁰⁷

3.1 PROPIEDAD INTELECTUAL: FORMAS DE APROPIACIÓN

*“Llamamos apropiación de bienes intelectuales a los hechos o actos jurídicos en virtud de los cuales una persona puede excluir a otras de la utilización de una obra o invención (producto o proceso productivo) y logra una situación que le reporta (o puede reportarle) una retribución pecuniaria”.*¹⁰⁸

La **Propiedad Intelectual** tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio. En México, se divide en dos categorías: **la Propiedad Industrial**, que incluye las invenciones, patentes, marcas, avisos comerciales, dibujos y modelos industriales, de denominaciones de origen, secretos industriales y de los

¹⁰⁶ Esto debido a que ha intervenido la mano del hombre, y ya no es un elemento en su estado natural, sino modificado en laboratorio por medio de procesos técnicos novedosos.

¹⁰⁷ Vid. *Biotechnology, indigenous people and intellectual property rights*. Congressional Research Service, Washington, D.C., 1993.

¹⁰⁸ PÉREZ MIRANDA, RAFAEL, *et al*, *op. cit.*, nota 102, p. 71

esquemas de trazado de circuitos integrados;¹⁰⁹ y *el Derecho de Autor*, que abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte, tales como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos.¹¹⁰ Los derechos relacionados con el derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión.¹¹¹

*“La Propiedad Intelectual es un concepto jurídico que tiene que ver con las creaciones del ingenio humano”.*¹¹² Dichas creaciones, sean éstas invenciones, marcas, dibujos o modelos, obras artísticas, tales como la música, los libros, las películas, los bailes, las esculturas o las fotografías se consideran y protegen como propiedad durante un cierto tiempo, siempre que los creadores respeten ciertos criterios tales como, por ejemplo la originalidad,¹¹³ definidos por las leyes pertinentes. La creación intelectual da lugar por tanto, a un bien inmaterial vinculado con la actividad empresarial, por eso las leyes de todo

¹⁰⁹ Cfr. Artículo 2, Párrafo V, de la Ley de Propiedad Industrial: “Esta ley tiene por objeto... (V) Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales...”.

¹¹⁰ Cfr. Artículo 1 de la Ley Federal de Derechos de Autor: “La presente Ley, reglamentaria del artículo 28 constitucional, tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual”.

¹¹¹ Vid. MENELL, PETER. *Intellectual Property: General Theories*. Berkeley Center of Law and Technology, 1999 p. 69; ALEGRÍA MARTÍNEZ, ABRAHAM *La situación en la propiedad intelectual en México y sus posibles resultados* (Memoria del primer seminario sobre derechos de autor, propiedad industrial y transferencia de tecnología), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 1985, p. 75.

¹¹² Cfr. DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO A. *Contratos internacionales sobre Propiedad Industrial*. Estudios de Derecho Mercantil, Madrid, España, 2000, pp. 37, 39.

¹¹³ Cfr. Artículo 3 de la Ley Federal de Derechos de Autor: “Las obras protegidas por esta Ley son aquellas de creación original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio”.

el mundo le reconocen, a su titular, un derecho absoluto de utilización de esa creación. En la práctica se habla del derecho de *explotación exclusiva*.¹¹⁴

El sistema de propiedad intelectual es dinámico y se caracteriza por su elasticidad, es decir, por su capacidad de evolución y adaptación. Los progresos tecnológicos actuales, especialmente en las esferas tecnológicas de la información y la biotecnología, así como la evolución de la propia sociedad, exigen necesariamente una reevaluación de este sistema. Los cambios rara vez tienen lugar sin suscitar primeramente debates, y con frecuencia controversias, a nivel nacional e internacional.¹¹⁵

En general, la sociedad ha previsto varios sistemas de reconocer derechos de propiedad intelectual: derechos de autor, marcas registradas, patentes y secretos industriales. Ni los derechos de autor, ni las marcas son categorías significativas de protección de propiedad intelectual de la innovación propiamente tecnológica.¹¹⁶ El secreto industrial no tiene mucho sentido si el objetivo final es la comercialización, ya que aunque esconde la innovación de la mirada de los competidores, en el momento en que se coloca en el mercado el producto o proceso, queda a disposición de cualquiera, incluyendo aquellos capaces de desentrañar el modo de repetir su obtención. Además, hay que recordar que muchos productos de las nuevas tecnologías, incluyendo las de base biológica, son fácilmente reproducibles por cualquier laboratorio medianamente dotado, por lo que resulta

¹¹⁴ Se considera al *Derecho de Exclusiva* como el elemento esencial de la propiedad intelectual, el cual recae sobre un bien inmaterial cuyo valor económico trata de salvaguardar, v. gr. el derecho que tiene el inventor sobre el Rollo Styler (cepillo giratorio para alaciar el cabello) a su uso y perfeccionamiento y claro está a las ganancias obtenibles de su comercialización.

¹¹⁵ Vid. CASTREJÓN GARCÍA, GABINO EDUARDO. *El derecho marcario y la propiedad industrial*. Cárdenas Editor Distribuidor, México, D.F., 1999, p. 17.

¹¹⁶ Pues en este campo nos referiremos exclusivamente a las patentes de invención.

casi imposible mantener el secreto industrial.¹¹⁷ Quedan a disposición pues, las llamadas *patentes*, de las cuales hablaremos con más detalle a continuación debido a su importancia y estrecha relación con las secuencias genéticas susceptibles a proteger.

3.2 CONCEPTO DE PATENTE

La *patente* es una concesión¹¹⁸ otorgada por los poderes públicos a un inventor, por la que éste adquiere el derecho civil durante un tiempo limitado (normalmente 20 años)¹¹⁹ de excluir a otros de explotar (hacer, usar o vender) lo que se proclama en dicha patente.¹²⁰ Como contrapartida, el propietario está obligado a revelar los detalles de su invento (descripción escrita, esquemas, depósito de material) de forma que cualquier experto en el campo sea capaz de obtener los mismos resultados. La patente no faculta a su propietario a la explotación comercial, quedando este aspecto regulado por las normativas

¹¹⁷ Una excepción a este argumento es la fórmula química de la bebida Coca Cola (*by Coca Cola Company*), la cual se ha mantenido en secreto mas ha tratado de ser copiada por otras compañías, tal es el caso de el grupo *PEPSICO*, con su bebida PEPSI Cola, muy semejante a la ya mencionada Coca Cola.

¹¹⁸ Privilegio que concede el gobierno para el aprovechamiento de riquezas naturales, ejecución de obras, explotación de servicios públicos, etc. En este caso se refiere a los derechos otorgados al inventor. (*Vid.* Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado de Selecciones del Reader's Digest, Tomo III, México, 1982, p. 834).

¹¹⁹ Este término es admitido por las diversas legislaciones en material de propiedad intelectual, tales como *TRIPS* en su Artículo 23: “*La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud*”, y el *Convenio de París*, entre otros.

¹²⁰ Hacemos alusión a los derechos conferidos por la patente, que, según el Artículo 28 del *TRIPS*: “*1. Una patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos: (a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto objeto de la patente; (b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines, por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento. 2. Los titulares de patentes tendrán asimismo el derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de concertar contratos de licencia*”.

correspondientes (regulaciones laborales, comerciales, ambientales, sanitarias, etc.) plasmado en autorizaciones administrativas.¹²¹

En México, en una acepción más amplia se puede afirmar que una patente es “*un título otorgado por el Estado en forma de certificado, tanto a personas físicas como morales,*¹²² *la cual les permite explotar exclusivamente invenciones que consistan en nuevos productos o procesos durante un plazo improrrogable de 20 años*¹²³ *contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente*”.¹²⁴

Como sabemos, “*el sistema de protección patentaria se caracteriza por su territorialidad, ya que no existe un sistema centralizado; corresponde a la soberanía de cada Estado administrar el sistema de patentes y proteger a los titulares en caso de violación*”.¹²⁵

Las patentes caducan¹²⁶ y los derechos que amparan caen en dominio público en los siguientes casos: *a) el vencimiento de su vigencia, b) por no cubrir el pago de los derechos*

¹²¹ Vid. FRIEND, W. B. *Una introducción a los genes y a las patentes*. Revista de Derecho del Genoma Humano. No. 3, pp. 261 y 270; *Memoria del primer seminario sobre derechos de autor, propiedad industrial y transferencia de tecnología*. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 1985, p. 77.

¹²² Cfr. Artículo 11 de la *Ley de Propiedad Industrial*, cit. por CANO VALLE, FERNANDO. *Clonación Humana*. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2003, pp. 122-123: “*los titulares de patentes o de registros podrán ser personas físicas o morales*”.

¹²³ El Artículo 23 de la *Ley de Propiedad Industrial* establece la duración improrrogable de la patente en 20 años contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente y está sujeta al pago de los derechos que la misma ley señala.

¹²⁴ BECERRA RAMÍREZ, MANUEL, *op. cit.*, nota 27, p. 158.

¹²⁵ CANO VALLE, FERNANDO. *Clonación Humana*. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México, 2003, p. 122.

¹²⁶ Cfr. Artículo 73 de la *Ley de Propiedad Industrial*: “*Transcurrido el término de dos años contados a partir de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria, el IMPI podrá declarar administrativamente la caducidad de la patente, si la concesión de la licencia obligatoria no hubiese*

*a los que se encuentran sujetas, en el tiempo que fije la ley, o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste, c) transcurrido el término de dos años contados a partir de la fecha de la primera licencia obligatoria, el IMPI podrá declarar administrativamente la caducidad de patente si el titular no comprueba su explotación.*¹²⁷

La idea subyacente es compensar el esfuerzo y dinero invertidos por el inventor, estimulando al mismo tiempo el avance de la innovación científica y tecnológica, que beneficia a toda la sociedad (esta idea fue explícitamente usada en la Constitución norteamericana (*Art. 1, sec. 8, parág. 8*). En resumen, se pretende promover el progreso tecnológico a base de incentivos financieros para el inventor junto con la divulgación clara del invento que permita su reproducción por otros. Además, el sistema de patentes es un poderoso modo de convencer al sector privado para que realice innovación y desarrollo.¹²⁸

Este sistema de patentes no es en absoluto sinónimo de secretismo, ya que si bien el inventor mantiene su mutismo hasta que presenta la solicitud, se le obliga a revelar la información pertinente al concederse la patente.¹²⁹ Con ello se tiende a crear un monopolio temporal de 20 años máximo (de hecho, desde que se solicita la patente hasta que se puede comercializar el producto tras las fases de pruebas clínicas, pueden pasar siete años sin

corregido la falta de explotación de la misma, o si el titular no comprueba su explotación o la existencia de una causa justificada a juicio del Instituto...”.

¹²⁷ Cfr. Artículo 80 de la Ley de Propiedad Industrial.

¹²⁸ Vid. PÉREZ MIRANDA, RAFAEL, *et al.*, *op. cit.*, nota 102, pp. 26, 27, 29, 32.

¹²⁹ Cfr. Artículo 47 de la Ley de Propiedad Industrial: “A la solicitud de patente se deberá acompañar: (I) La descripción de la invención, que deberá ser lo suficientemente clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma y, en su caso, para guiar su realización por una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia. Asimismo deberá incluir el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención cuando ello no resulte claro de la descripción de la invención. En el caso del material biológico en que la descripción de la invención no pueda detallarse en sí misma, se deberá complementar la solicitud con la constancia de depósito de dicho material en una institución reconocida por el Instituto, conforme a lo establecido en el reglamento de esta Ley...”.

explotación comercial, a descontar de la vida útil total de la patente; esto en el caso por ejemplo de los productos farmacéuticos). Tras este período cualquiera puede usar libremente el producto o proceso (de ahí derivan, por ejemplo, los fármacos genéricos). En otros ámbitos nunca se ha considerado problemático que las patentes concedan una ventaja para premiar precisamente la capacidad inventiva. Además, un mismo problema técnico puede tener distintas soluciones, por lo que la patente es una manera implícita de estimular el diseño de diferentes enfoques y su competencia mutua, lo que a su vez redundará positivamente en la sociedad.¹³⁰

La concesión de una patente viene condicionada por el cumplimiento de los tres criterios de patentabilidad: novedad, es decir que sea algo nuevo, algo que no se deduce automáticamente del estado de la técnica; resultado de una actividad inventiva, no obviedad o altura inventiva, debe presentar un paso inventivo que no podría ser deducido por una persona con un conocimiento medio del ámbito técnico; y utilidad, susceptibilidad de aplicación industrial. Estos tres requisitos los explicaré más adelante con mayor detalle para comprensión de la importancia del tema.¹³¹

Las patentes son concedidas por una oficina nacional de patentes; en el caso de México, me refiero exclusivamente al **Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)**, que es el organismo público descentralizado que se encarga de la recepción, estudio y otorgamiento de patentes en nuestro país;¹³² o bien, por una oficina regional que trabaja para varios países, un ejemplo claro lo encontramos en la Oficina Europea de Patentes (EPO) y de conformidad con dichos sistemas regionales, un solicitante pide protección para la invención en uno o más países y cada país decide si brinda protección a la patente dentro de sus fronteras. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), estipula que se presente una única solicitud internacional de patente que tiene el mismo efecto que las solicitudes nacionales presentadas en los países designados. Un solicitante que desee protección

¹³⁰ WARSHOFSKY, F. *The patent wars: the battle to own the world's technology*. Wiley, NY, 1994, p. 122 y 123.

¹³¹ Vid. Artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial: “Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta Ley...”.

¹³² Cfr. Artículo 6 de la Ley de Propiedad Industrial, referente a las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como autoridad administrativa en materia de propiedad industrial.

puede presentar una única solicitud y pedir protección en tantos países signatarios sea necesario.¹³³ Sin embargo, cada oficina de patentes va a revisar las solicitudes recibidas y a determinar si otorga dicha protección al solicitante en base a su legislación nacional.

En México, la Propiedad Industrial se encuentra regulada por la **Ley de Propiedad Industrial**¹³⁴ y su respectivo reglamento, que, con respecto a las Patentes establece en su **Capítulo II, Artículo 15 y Artículo 16** que se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. También nos dice que “serán patentables las invenciones¹³⁵ que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta Ley, excepto: los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales; el material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza;

¹³³ Cfr. International Bureau of WIPO, Industrial Property Law and Treaties, WIPO Pub. No.609. También Cfr. Artículo 29 del Tratado de Cooperación en materia de patentes, referente a las condiciones impuestas a los solicitantes de patentes.

¹³⁴ El maestro Rafael de Pina señala que por Ley de Propiedad Industrial debe entenderse a la *manifestación de la propiedad representada por el derecho exclusivo al uso de un nombre comercial, marca, patente (ahora también modelo de utilidad, diseños industriales), avisos comerciales y denominación de origen conferido de acuerdo a la legislación de origen.* (Vid. DE PINA, RAFAEL. *Diccionario de Derecho.* Ed. Porrúa, S.A., México, 1983, p. 405).

¹³⁵ Si no es invención, no será patentable. Cfr. Artículo 19 de la Ley de Propiedad Industrial: “No se considerarán invenciones para los efectos de esta ley: (I) Los principios teóricos o científicos, (II) Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aún cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre, (III) Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos, (IV) Los programas de computación, (V) Las formas de presentación de información, (VI) Las creaciones estéticas y las obras literarias o artísticas, (VII) Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales y (VIII) 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”.

las razas animales; el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y las variedades vegetales.¹³⁶

El *Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)*, también legisla en materia de patentes; el *Artículo 1709* establece lo que las Partes dispondrán el otorgamiento de patentes para cualquier invención, ya se trate de productos o de procesos, en todos los campos de la tecnología, siempre que tales invenciones sean nuevas, resulten de una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.¹³⁷ Para efectos del presente artículo cada una de las Partes podrá considerar que las expresiones "*actividad inventiva*" y "*susceptibles de aplicación industrial*" sean respectivamente sinónimos de las expresiones "*no evidentes*" y "*útiles*".¹³⁸

El *Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio*, mejor conocido como *TRIPS*, o bien, *ADPIC*, establece en su *Artículo 27* que las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, así como que los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los

¹³⁶ Vid. *Artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial*: "Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta Ley, excepto: (I) los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales, (II) el material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza, (III) las razas animales, (IV) el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y (V) las variedades vegetales".

¹³⁷ Se refiere a los mismos requisitos establecidos por el *Artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial*.

¹³⁸ SONÍ CASSANI, MARIANO, *et al.*, *Marco jurídico mexicano de la propiedad industrial*. Ed. Porrúa, S.A., México, 1997, p. 285.

animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación.¹³⁹ Es de suma importancia este artículo ya que, como analizaremos más adelante en el Capítulo V, el TRIPS no prohíbe explícitamente el patentamiento de secuencias genéticas humanas, ni siquiera se encuentra mencionado dentro de las prohibiciones en materia de patentes el material genético como tal.

3.3 REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

El titular de una invención puede lograr su uso exclusivo (i) si reúne los requisitos exigidos para que se le considere patentable y (ii) si su patentamiento no está prohibido. Para que una invención pueda ser objeto de patente debe reunir *tres requisitos*:¹⁴⁰

3.3.1 NOVEDAD

Se considera que una invención es *nueva* cuando no está comprendida en el estado de la técnica.¹⁴¹ El Estado de la técnica comprende, generalmente, todo lo que haya sido

¹³⁹ *Idem.*, p. 627

¹⁴⁰ RANGEL MEDINA, DAVID. *Derecho de la propiedad industrial e intelectual*. 2ª. Ed., México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1992.

divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio antes de la fecha de presentación de solicitud de la patente. También es usual considerar dentro del estado de la técnica el contenido de la solicitud de patente en un registro de propiedad intelectual o industrial o la publicación de la solicitud. Es común encontrar excepciones a la pérdida de la novedad derivadas de actos ilícitos contra el inventor o las exposiciones en ferias científicas o publicaciones en círculos reducidos, etc. Ello, no obstante, es bastante variable de una legislación a otra. La novedad podrá presentarse también en el hecho de constituir una mejora a un invento preexistente.¹⁴²

La legislación mexicana establece el concepto *Estado de la Técnica*: “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”.¹⁴³ Este punto nos es de mucha importancia debido a que, uno de los argumentos invocados a favor en torno a la patentabilidad de secuencias de ADN humano, es que, la preexistencia de la materia en cuestión, no puede perjudicar la novedad. Ello es así porque, al no haber sido aislada anteriormente, su conocimiento no ha sido accesible al público, por lo cual, no forma parte del Estado de la Técnica.¹⁴⁴

3.3.2 RESULTADO DE UNA ACTIVIDAD INVENTIVA

¹⁴¹ Vid. Artículo 12 fracción I de la Ley de Propiedad Industrial: “Para los efectos de este título se considerará como: (I) Nuevo, a todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica”.

¹⁴² BECERRA RAMÍREZ, MANUEL, *op. cit.* nota 27, pp. 158 y 159.

¹⁴³ Vid. Ley de la Propiedad Industrial Artículo 12, inciso II, cit. por SONÍ CASSANI, et al., Marco jurídico mexicano de la propiedad industrial. Ed. Porrúa, S.A., México, 1997, p. 125: “Para los efectos de este título se considerará como: (II) Estado de la Técnica, al conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero”.

¹⁴⁴ Vid. BERCOVITZ, ALBERTO. *Problemática de la Protección de las invenciones biotecnológicas desde una perspectiva europea*. Revista del Derecho Industrial, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1990, p. 61

Se considera que una invención implica *actividad inventiva* si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera *evidente* para un experto en la materia.¹⁴⁵ La importancia del aporte inventivo es de difícil definición práctica y su precisión sólo se puede lograr en el estudio de precedentes nacionales e internacionales. Ello implica por ejemplo, que en muchos casos, el simple cruce de plantas y el resultado obtenido, no tendrán el suficiente nivel inventivo para otorgarles una patente de invención. Diferente es el caso de un organismo resultante de modificaciones mediante técnicas de ingeniería genética (ADN recombinante) las cuales sí pueden ser patentadas.

No siempre las legislaciones nacionales exigen explícitamente el requisito de actividad inventiva, denominada por los norteamericanos como *non-obviousness*. Este requisito supone que hay una invención cuando el resultado no es consecuencia lógica del estado de la técnica, por ejemplo, los simples cambios de forma, proporciones, etc.¹⁴⁶

En México, la *Ley de Propiedad Industrial* establece en su *Artículo 17* que para determinar que una invención es nueva y resultado de una actividad inventiva se considerará el estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud de patente, o en su caso, de la prioridad reconocida.¹⁴⁷ El Instituto reconocerá como fecha de

¹⁴⁵ Vid. Artículo 12 fracción III, de la Ley de Propiedad Industrial: “Para los efectos de este título se considerará como: (III) Actividad inventiva, al proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia”.

¹⁴⁶ Vid. FIGUEIRA BARBOSA, A. L. *Fundamentos económicos y requisitos de protección de los conocimientos tecnológicos intangibles: el caso de la Biotecnología*. Revista del Derecho Industrial, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1990, p. 153

¹⁴⁷ Cfr. Artículo 17 de la Ley de Propiedad Industrial: “Para determinar que una invención es nueva y resultado de una actividad inventiva se considerará el estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Además, para determinar si la invención es

presentación de una solicitud de patente a la fecha y hora en que la solicitud sea presentada, siempre que la misma cumpla con los requisitos establecidos en los *Artículos 38, 47 fracciones I y III. 179 y 180* de esta Ley¹⁴⁸ respecto de la tramitación y procedimientos administrativos de las patentes.

3.3.3 SUSCEPTIBILIDAD DE APLICACIÓN INDUSTRIAL

Se considera que una invención es *susceptible de aplicación industrial* cuando su objeto puede ser fabricado en cualquier tipo de industria.¹⁴⁹ Este requisito es tradicional en la materia y se debe interpretar en sentido amplio, el invento, proceso o producto, debe ser útil a cualquier rama de la producción, no interesando que lo sea en el área industrial, mercantil agropecuaria o de servicios.

nueva, estarán incluidas en el estado de la técnica todas las solicitudes de patente presentadas en México con anterioridad a esa fecha, que se encuentren en trámite, aunque la publicación a que se refiere el artículo 52 de esta Ley se realice con posterioridad”.

¹⁴⁸ *Vid. Artículo 38 Bis de la Ley de Propiedad Industrial: “El Instituto reconocerá como fecha de presentación de una solicitud de patente a la fecha y hora en que la solicitud sea presentada, siempre que la misma cumpla con los requisitos previstos en los artículos 38, 47 fracciones I y III, 179 y 180 de esta Ley. En el caso de que a la fecha en la que se presente la solicitud, ésta no cumpla con los requisitos señalados en el párrafo anterior, se tendrá como fecha de presentación aquella en la que se dé el cumplimiento correspondiente. La fecha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes. El reglamento de esta Ley podrá determinar otros medios por los cuales se puedan presentar las solicitudes y promociones al Instituto”, y también Cfr. Artículo 12, fracción VI de la Ley de Propiedad Industrial: “Para los efectos de este título se considerará como: (VI) Fecha de presentación, a la fecha en que se presente la solicitud en el Instituto, o en las delegaciones de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en el interior del país, siempre y cuando cumpla con los requisitos que señala esta Ley y su reglamento”.*

¹⁴⁹ *Vid. Artículo 12 fracción IV, de la Ley de Propiedad Industrial: “Para los efectos de este título se considerará como: (IV) Aplicación industrial, a la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económico”.*

La patente puede conferirse para un producto, para un proceso (un método de fabricación), para un producto obtenido directamente de la utilización de un proceso o para un nuevo uso de un producto existente.¹⁵⁰

Si bien los descubrimientos¹⁵¹ no son patentables, (es decir lo que ya existe en la naturaleza, pero no se conoce), bajo determinado supuesto se han permitido patentes para microorganismos purificados si cumplen con las condiciones de patentabilidad y los siguientes requisitos:

- Que hubieran sido obtenidos a través de un método artificial tal como selección o depuración
- Que un cultivo del organismo hubiera sido depositado o en caso de ser nuevo o no ser fácilmente recuperable de su medio natural.

No obstante, no todas las legislaciones consideran patentable lo anterior y existen divergencias en la consideración del grado de actividad humana en orden de aislamiento o el desarrollo final del microorganismo, para determinar su novedad y nivel inventivo que distingue el descubrimiento del invento.

¹⁵⁰ Cfr. Artículo 27 del TRIPS, Párrafo 1: “En perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones sean de productos o procedimientos, en todos los campos de la tecnología...”.

¹⁵¹ El elemento de intervención del hombre es clave para determinar si es o no invención. El hombre al transformar, está creando, está inventando. En algunas legislaciones, v. gr. la de la India, se habla de “...if a starting material is subjected to a process of operation to cover it in such a manner as to produce a new and useful substance, it is patentable invention” (Vid. SUBBARAM, N.R. *Legal Protection of Invention: Indian Scenario, La propriété intellectuelle dans le domaine du vivant*. París, 1995, p. 60. Colloque Internacional organizado por L’Académie des Sciences.)

En ocasiones si la complejidad de la invención lo determina (cual es el caso de la mayoría de las invenciones sobre materia viva), puede sustituirse o complementarse la descripción con el depósito de la invención.¹⁵² Un ejemplo muy concreto es el caso del material biológico.

El ámbito de protección del derecho de patente es definido en las llamadas *reivindicaciones*¹⁵³ las cuales fijan los alcances del derecho conferido. Estas deberán ser claras y concisas y no podrán exceder del contenido de la descripción.¹⁵⁴ Por ejemplo, se reivindica una planta con una secuencia genética novedosa que hace posible mayores niveles de ácido. Normalmente son estas características las patentables y no toda la variedad vegetal.¹⁵⁵

3.4 PRINCIPIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE PATENTES

A medida que se aceleraba el desarrollo industrial en el siglo pasado y se incrementaban los cambios mercantiles en el mundo, surgieron presiones para que se estableciera un sistema internacional de protección a los inventores. Éstas se intensificaron con motivo de la realización de ferias industriales en las que se invitaba a los países de mayor desarrollo a exhibir sus avances más significativos en ese campo, y en los cuales se participaba con temor de que las invenciones pudieran ser plagiadas.

¹⁵² Cfr. Artículo 47 de la Ley de Propiedad Industrial. (Vid. Supra., nota 129).

¹⁵³ El Artículo 12 fracción V, de la Ley de Propiedad Industrial, define a la Reivindicación como la característica esencial de un producto o de registro y se otorga, en su caso, en el título correspondiente.

¹⁵⁴ Vid. Artículo 47, fracción III de la Ley de Propiedad Industrial: “A la solicitud de patente se deberá acompañar: (III) Una o más reivindicaciones, las cuales deberán ser claras y concisas y no podrán exceder del contenido de la descripción”.

¹⁵⁵ Vid. CASTREJÓN GARCÍA, GABINO EDUARDO, *op. cit.*, nota 115, pp. 47 y 48.

Las primeras reuniones se realizaron precisamente en Viena en 1873, simultáneamente con la feria industrial internacional, y con el mismo motivo en París en 1878. A partir de este encuentro se realizó la Conferencia de París de 1880 y sus resultados fueron presentados en una pequeña convención realizada en 1883, de la cual surgió la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial.¹⁵⁶

La misma estableció principios suficientemente elásticos¹⁵⁷ como para no chocar con las legislaciones nacionales. La elasticidad de las normas previstas tenía por objetivo lograr la aprobación de los dos principios que más interesaban a los inventores y a los países que realizaban una mayor actividad inventiva e industrial: el principio de *Trato Nacional* y el *Derecho de Prioridad*. A partir de aquí, las diversas normativas en materia de patentes han adoptado estos principios para mantener la equidad entre las legislaciones nacionales e internacionales, así como la seguridad que tanto claman los inventores.

3.4.1 PRINCIPIO DE TRATO NACIONAL

El *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial* en su *Artículo 2*, nos habla del *Principio de Trato Nacional*, al exponer que, los nacionales de cada uno de los países de la Unión, gozarán en todos los demás países de la misma, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas

¹⁵⁶ Vid. BECERRA RAMÍREZ, MANUEL, *op. cit.*, nota 27, p. 36

¹⁵⁷ Refiriéndonos al hecho de que estos principios y la legislación nacional ya establecida pueden correlacionarse, adaptarse y complementarse entre sí, es decir, que no son principios rígidos que de por descartada en su totalidad la legislación nacional preexistente.

concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio.¹⁵⁸

En el *Tratado de Cooperación en materia de Patentes, en su Artículo 3, y en el Artículo 3, Apartado 1 del Acuerdo sobre los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (TRIPS/ADPIC)* encontramos el llamado *Trato Nacional*, en cuya virtud cada Estado contratante debe otorgar a los nacionales de los restantes miembros los mismos derechos que a sus ciudadanos; ese beneficio se extiende no sólo a los nacionales, sino también a los extranjeros con domicilio en uno de los países adheridos, o que tengan establecimientos comerciales o industriales en ellos.

3.4.2 DERECHO O PRINCIPIO DE PRIORIDAD

Otro de los principios que encontramos en el *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial* establecido en su *Artículo 4*, y en el *Tratado de Cooperación en materia de Patentes* en su *Artículo 8*, es el llamado *Principio de Prioridad*, según el cual, quien solicita una patente en alguno de los países contratantes, goza de prioridad durante un plazo de un año para efectuar el registro en los restantes, plazo que se reduce a seis meses en el caso de marcas, dibujos y diseños industriales.

Así también, la *Ley de Propiedad Industrial*, en sus *Artículos 40 y 41*, establece el ya mencionado *Principio de prioridad*, estableciendo una serie de requisitos para el reconocimiento de dicho principio.¹⁵⁹

¹⁵⁸ Vid. International Bureau of WIPO, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883*, as amended up to September 1979, WIPO Pub. No. 201

¹⁵⁹ Vid. Artículo 40 de la *Ley de Propiedad Industrial*: “Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros países podrá reconocer como fecha de prioridad la de la presentación en aquel en lo que lo fue primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de patente en el país de origen”. Vid. Artículo 41 de la *Ley de Propiedad Industrial*: “Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior se deberán satisfacer los requisitos siguientes: (I) Que al solicitar la patente se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país, (II) Que la

3.4.3 PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA

Otro de los principios que encontramos en el *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial* establecido en su *Artículo 4BIS*, es el *Principio de Independencia*, en virtud del cual la concesión de una patente en un país, no da derecho a exigir patentamiento en los otros. Así mismo, la denegación o caducidad de la patente en un país no será argumento suficiente para rechazar la petición en otro.¹⁶⁰ Este principio tiene una importancia revelante respecto a este trabajo de investigación ya que, el hecho de que se conceda una patente respecto de una secuencia genética en Estados Unidos por ejemplo, no quiere decir que también en México se deba conceder (en base al TRIPS y al TLCAN).

3.4.4 PRINCIPIO DE AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE PATENTE

Encontramos también en el *Artículo 5, Apartado A, Inciso 1* del *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, el *Principio de agotamiento del derecho de patente*, en virtud del cual la introducción de un producto fabricado con un procedimiento patentado en el país, otorga al titular de la patente los mismos derechos que él tiene sobre

solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero... (III) Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, se cumplan los requisitos que señalen los Tratados Internacionales, esta Ley y su reglamento y (IV) Se deroga”.

¹⁶⁰ PÉREZ MIRANDA, RAFAEL, *et al.*, *op. cit.*, nota 102, p. 42.

los productos fabricados en ese país. La importación de un producto patentado que realice el titular de la patente, no implica su caducidad.¹⁶¹

El **agotamiento del derecho de patente** también lo encontramos en **Acuerdo sobre los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (TRIPS/ADPIC)** en su **Artículo 6**, el cual nos dice que para los efectos de la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo, no se hará uso de ninguna disposición del presente Acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de derechos de propiedad intelectual.

De la misma manera, la **Ley de Propiedad Industrial** en su **Artículo 22**, reconoce el **Agotamiento de Derechos**.¹⁶²

3.4.5 ABUSO EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PATENTE

¹⁶¹ Vid. Artículo 5, Apartado A, Inciso 1 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial: “La introducción, por el titular de la patente, en el país donde la patente ha sido concedida, de objetos fabricados en otro de los países de la Unión no provocará su caducidad”.

¹⁶² Cfr. Artículos 22 de la Ley de Propiedad Industrial: “El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra: (I) Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado, (II) Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio, (III) Cualquier persona que, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de prioridad reconocida, utilice el proceso patentado, fabrique el producto patentado o hubiere iniciado los preparativos necesarios para llevar a cabo tal utilización o fabricación, (IV) El empleo de la invención de que se trate en los vehículos de transporte de otros países que formen parte de ellos, cuando éstos se encuentren en tránsito en territorio nacional, (V) Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con materia viva, utilice el producto patentado como fuente inicial de variación o propagación para obtener otros productos, salvo que dicha utilización se realice en forma reiterada, y (VI) Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con productos que consistan en materia viva, utilice, ponga en circulación o comercialice los productos patentados, para fines que no sean de multiplicación o propagación, después de que éstos hayan sido introducidos lícitamente en el comercio por el titular de la patente, o la persona que tenga concedida una licencia. La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley”.

El último principio en materia de patentes que encontramos en el *Artículo 5, Apartado A, Incisos 2,3 Y 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial* y en el *Artículo 31 del Acuerdo sobre los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (TRIPS/ADPIC)* es el llamado *Abuso en el ejercicio del derecho de patente*, como la no explotación, éste sólo puede ser sancionado con el otorgamiento de *licencias obligatorias*, no exclusivas ni cesibles, luego de un plazo de cuatro años a partir del depósito de la solicitud o de tres años a partir del otorgamiento del derecho, el que venza más tarde; y sólo el si titular no hubiera comenzado la explotación dos años después de otorgada la primera licencia obligatoria, se podrá decretar la caducidad.

La *Ley de Propiedad Industrial* reconoce el *Abuso en el ejercicio del derecho exclusivo de patente*, mediante el otorgamiento de *Licencias obligatorias*, de las cuales habla en su *Capítulo VI, Artículo 62 AL 77*.

3.4.6 DERECHOS CONFERIDOS POR LA PATENTE

En México, la *Ley de la Propiedad Industrial* en su *Artículo 25* establece que el *derecho exclusivo de explotación* de la invención patentada confiere a su titular las siguientes prerrogativas: “*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; 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”.¹⁶³

En el **Artículo 28** de **TRIPS** y el **Artículo 1079, fracción 5** del **TLCAN** encontramos también los mencionados **Derechos conferidos**, los cuales presentan gran semejanza con los establecidos por nuestra legislación.¹⁶⁴

3.5 TRAMITACIÓN DE LA PATENTE

El primer paso para obtener una patente consiste en presentar una *solicitud escrita de patente*; en el caso específico de México, este trámite se llevará a cabo ante el *IMPI* (*Vid. Anexo 3. Solicitud de Patente*). La solicitud de patente contiene, por lo general, el título de la invención, así como una indicación sobre *su ámbito técnico*; debe incluir los *antecedentes* y una *descripción* de la invención, en un lenguaje claro y con los detalles suficientes para que una persona con un conocimiento medio del ámbito en cuestión pueda utilizar o reproducir la invención. Estas descripciones están acompañadas, generalmente, por *materiales visuales* como dibujos, planos o diagramas que contribuyen a describir más

¹⁶³ Cfr. Artículo 25 de la Ley de Propiedad Industrial: “El derecho exclusivo de explotación de la invención patentada confiere a su titular las siguientes prerrogativas: (I) 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 (II) 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 explotación realizada por la persona a que se refiere el artículo 69 de esta Ley, se considerará efectuada por el titular de la patente”.

¹⁶⁴ Cfr. Artículo 28 de TRIPS, *op. cit.*, nota 120 . También Vid. Artículo 1709, fracción 5 del TLCAN: “Cada una de las partes dispondrá que: (a) cuando la materia del objeto de la patente sea un producto, la patente confiera a su titular el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen o vendan la materia objeto de la patente, sin el consentimiento del titular; y (b) cuando la materia objeto de la patente sea un proceso, la patente confiera a su titular el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan o importen, por lo menos, el producto obtenido directamente de ese proceso, sin el consentimiento del titular de la patente”.

adecuadamente la invención. La solicitud contiene asimismo varias *reivindicaciones*, es decir, información que determina el alcance de protección que concede la patente.¹⁶⁵

La amplitud de las reivindicaciones es una de las fuentes principales de las batallas legales desatadas en torno al patentamiento biotecnológico.¹⁶⁶

Posteriormente, el IMPI realizará un examen de forma de la documentación y podrá requerir las aclaraciones pertinentes. De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento en un plazo de dos meses, se considerará abandonada la solicitud.¹⁶⁷ Después, se llevará a cabo la publicación de la solicitud de patente en un plazo no mayor a los 18 meses contados a partir de la fecha de presentación o, en su caso, de prioridad reconocida.¹⁶⁸ Una vez publicada la solicitud de patente y efectuado el pago de la tarifa correspondiente, el IMPI hará un examen de fondo de la invención para determinar si se satisfacen los requisitos señalados por el *Artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial*, o se encuentra en uno de los supuestos previstos en los *Artículos 16 y 19 de dicha Ley*. Cabe destacar que para la

¹⁶⁵ Vid. SEPULVEDA, CÉSAR. *El sistema mexicano de propiedad industrial: Un estudio sobre las patentes, las marcas, los avisos y los nombres comerciales*. Impresiones Modernas, S.A. México, D.F., 1981, pp. 40 y 41. Cfr. *Artículo 38 de la Ley de Propiedad Industrial*, *op. cit.*, nota 148.

¹⁶⁶ A fin de evitar la acción de posibles competidores, la tendencia natural es a definir el ámbito de la reivindicación lo más ampliamente que sea posible. En el caso de la patente concedida a Chackabarty (*Vid. Infra* Capítulo IV, 4.1.1 Patentes de microorganismos del presente trabajo), *v. gr.* La reivindicación de una bacteria del “genus pseudomonas” cubre varias especies y cientos de tipos de ese microorganismo (OTA, 1981, p. 247). Otro ejemplo notable es el de la famosa patente Cohen-Boyer, la cual, por las debilidades jurídicas emergentes de su amplitud, solo es válida en los Estados Unidos (Crampes y Nathie, 1988, p. 20)

¹⁶⁷ Vid. *Artículo 50 de la Ley de Propiedad Industrial*: “Presentada la solicitud, el Instituto realizará un examen de forma de la documentación y podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario, o se subsanen sus omisiones. De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento en un plazo de dos meses, se considerará abandonada la solicitud”.

¹⁶⁸ Vid. *Artículo 52 de la Ley de Propiedad Industrial*: “La publicación de la solicitud de patente en trámite tendrá lugar lo más pronto posible después del vencimiento del plazo de 18 meses, contado a partir de la fecha de la presentación o, en su caso, de prioridad reconocida. A petición del solicitante, la solicitud será publicada antes del vencimiento del plazo señalado”.

realización de estos exámenes de fondo, el IMPI, en su caso, podrá solicitar el apoyo técnico de organismos e instituciones nacionales especializadas.¹⁶⁹

En el caso de concesión de la patente por parte del Instituto deberá comunicarlo por escrito al solicitante para que, en un plazo de dos meses, cumpla con los requisitos necesarios para su publicación y los demás requisitos establecidos en el **Artículo 57 de la Ley de Propiedad Industrial**. El IMPI expedirá un título para cada patente como constancia y reconocimiento oficial al titular según lo establecido en el **Artículo 59 de dicha Ley**.¹⁷⁰

Si se negara la patente por parte del IMPI, éste deberá comunicarlo por escrito al solicitante, expresando motivos y fundamentos legales de su resolución.¹⁷¹ En este caso, el solicitante tiene la opción de interponer en **Recurso de Reconsideración** que prevé nuestra legislación.¹⁷²

¹⁶⁹ Vid. Artículo 53 de la Ley de Propiedad Industrial: “Una vez publicada la solicitud de patente y efectuado el pago de la tarifa que corresponda, el Instituto hará un examen de fondo de la invención para determinar si se satisfacen los requisitos señalados por el artículo 16 de esta Ley, o se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 16 y 19 de esta Ley. Para la realización de los exámenes de fondo, el Instituto, en su caso, podrá solicitar el apoyo técnico de organismos e instituciones nacionales especializados”.

¹⁷⁰ Vid. Artículos 57 de la Ley de Propiedad Industrial: “Cuando proceda el otorgamiento de la patente, se comunicará por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, cumpla con los requisitos necesarios para su publicación y presente ante el Instituto el comprobante del pago de la tarifa correspondiente a la expedición del título. Si vencido el plazo fijado el solicitante no cumple con lo establecido en el presente artículo, se le tendrá por abandonada su solicitud”, y el Artículo 59 de la misma: “El Instituto expedirá un título para cada patente como constancia y reconocimiento oficial al titular. El título comprenderá un ejemplar de la descripción, reivindicaciones y dibujos, si los hubiere, y en el mismo se hará constar: (I) Número y clasificación de la patente, (II) Nombre y domicilio de la persona o personas a quienes se expide, (III) Nombre del inventor o inventores, (IV) Fechas de presentación de la solicitud y de prioridad reconocida en su caso, y de expedición, (V) Denominación de la invención, y (VI) Su vigencia”.

¹⁷¹ Vid. Artículo 56 de la Ley de Propiedad Industrial: “En caso que el Instituto niegue la patente, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución”.

¹⁷² Cfr. Artículo 200 de la Ley de Propiedad Industrial: “Procede el recurso de reconsideración contra la resolución que niegue una patente, registro de modelo de utilidad y diseño industrial, el cual se presentará por escrito ante el propio Instituto en un plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución respectiva. Al recurso se acompañará la documentación que acredite su procedencia”.

En el caso de México, la patente son estrictamente nacionales, la protección ofrecida a su invención por una patente se extiende entonces, solo a las fronteras nacionales. Toda vez que una patente le otorga derechos exclusivos para hacer, usar, o vender su invención en México, otras personas no pueden producirla en otro país e importar la invención para venderla aquí luego de que su invención sea patentada. Esto violaría sus derechos exclusivos para vender y usar la invención en México. “*Los derechos de propiedad industrial presentan pues, un ámbito de validez espacial limitado al territorio del Estado que los confiere; se trata del principio de territorialidad condicionante del régimen de los derechos de propiedad industrial*”.¹⁷³ Sin embargo, otras personas pueden producirla y venderla fuera del territorio nacional y fuera de los países donde el individuo tenga su patente.

Como se mencionó con anterioridad, la tramitación de una “*patente internacional*” se lleva a cabo por medio del Tratado de Cooperación de Patentes (PCT por sus siglas en inglés) y la Oficina Europea de Patentes.

3.6 BENEFICIOS DERIVADOS DEL SISTEMA DE PATENTES

En nuestro país, el sistema de patentes es sumamente importante debido a que con este tipo protección, que algunos llaman *monopolio temporal*,¹⁷⁴ el Gobierno de nuestro país promueve la creación de invenciones de aplicación industrial, fomenta el desarrollo y

¹⁷³ DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO A, *op. cit.*, nota 112, pp. 146 y 147.

¹⁷⁴ De acuerdo al Artículo 28 Constitucional, *no constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.*

explotación de la industria y el comercio, así como la transferencia de tecnología.¹⁷⁵ Ahora bien, no sólo a nivel nacional sino internacional, hoy en día existen tres relevantes beneficios en relación al otorgamiento de la patente:

Primero, se tiene absoluta seguridad de la protección que la patente le ofrece al inventor, motivando así su creatividad, toda vez que tiene la garantía de que su actividad inventiva estará protegida durante 20 años y será el único en decidir si es él quien explota su invención, o bien, concede licencias para su explotación a una o a más personas. El titular de la patente tiene el derecho de excluir a terceros de la explotación de dicha patente.

Segundo, si la patente tiene buen éxito comercial o industrial, el inventor se beneficia con la o las licencias para explotación de la patente¹⁷⁶ que decida otorgar a terceras personas, ya que sin la patente otorgada su actividad creativa sería poco remunerada y se expondría al plagio de sus ideas inventivas. Por ejemplo, las nuevas tecnologías permiten habitualmente elaborar productos conocidos con un costo menor o similar pero de mejor calidad.

Tercero, debido a que la actividad inventiva no es algo que tenga como fin guardarse el inventor siempre quiere dar a conocer, publicitar y explicar los beneficios que la invención conlleva, por lo que está expuesto a que sus ideas sean plagiadas (en caso de no

¹⁷⁵ PÉREZ MIRANDA, RAFAEL, *et al.*, *op. cit.*, nota 102, pp. 13-15

¹⁷⁶ *Vid.* Artículo 63 de la Ley de Propiedad Industrial: “El titular de la patente o registro podrá conceder, mediante convenio, licencia para su explotación. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros...”.

contar con dicha patente), con la consecuencia gravísima de que si la invención no está patentada y el plagiario obtiene primero la patente, el inventor se verá envuelto en acciones de tipo legal para adquirir o recuperar sus derechos, con los consabidos costos y tiempos perdidos.¹⁷⁷

Las nuevas tecnologías han provocado en gran medida la necesidad de modificar criterios y políticas legislativas en ambos sentidos; por una parte los países desarrollados han presionado para que se amplíe el campo del patentamiento a las innovaciones científicas hasta hace poco no patentables como las vinculadas con la vida animal y vegetal, y en especial, las innovaciones en el campo de la biotecnología; y por la otra parte, los países en vías de desarrollo se han visto obstaculizados por la falta de transferencia de tecnología así como de recursos suficientes para explotar con la que ya cuentan, además de la constante presión que los países desarrollados ejercen sobre los primeros.¹⁷⁸

3.7 CONCLUSIONES

Como derechos de propiedad intelectual la ley se refiere, en general, a las patentes, marcas y nombres comerciales, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, denominaciones de origen, esquemas de trazados de circuitos integrados y derechos de autor. Cada país debe contar con políticas nacionales claras y regulaciones apropiadas de los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, no hay una normativa

¹⁷⁷ *Memoria del primer seminario sobre derechos de autor, propiedad industrial y transferencia de tecnología.* Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) México, D.F., 1985, pp. 264-271.

¹⁷⁸ *Memoria del primer seminario sobre derechos de autor, propiedad industrial y transferencia de tecnología., op. cit.,* nota 177, pp. 305-308.

internacional aceptada y reconocida para el manejo de estos derechos, y existe toda una gama de opiniones en relación con su utilidad. Es importante que los cambios que se están adoptando a nivel internacional compartan soluciones jurídicas que garanticen el equilibrio de los distintos grupos de intereses involucrados.

Las tendencias actuales se resumen en la liberalización de los regímenes de transferencia tecnológica y el aumento de la protección otorgada a la propiedad intelectual. Se están llevando a cabo negociaciones internacionales con el fin de armonizar las regulaciones nacionales, sin embargo los derechos de propiedad intelectual en relación a la biotecnología y a sus innovaciones aún no están claros, y requieren de mayor estudio y análisis,¹⁷⁹ debido al enorme impacto que podría tener una errada decisión respecto a la patentabilidad en este campo.

Es de suma importancia señalar que el derecho de patentes es el mejor incentivo para promover la capacidad de innovación nacional así como la investigación y el desarrollo de productos, y que gracias a su existencia hay avance científico, siempre y cuando se cumplan con los tres requisitos de patentabilidad adoptados tanto por la legislación nacional como por las diversas legislaciones internacionales: *nuevo, resultado de una actividad inventiva y susceptibilidad de aplicación industrial*, las cuales constituyen el alma de este sistema de protección a la innovación.¹⁸⁰

¹⁷⁹ Vid. BECERRA RAMÍREZ, MANUEL, *op. cit.*, nota 27, p. 152.

¹⁸⁰ Vid. SOLLEIRO, JOSÉ LUIS, *et al.*, *Patentes en Biotecnología: Oportunidades, amenazas y opciones para América Latina*. Revista del Derecho Industrial, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1990, pp. 111-115

La creación de derechos de propiedad intelectual potencia la innovación y el desarrollo tecnológico puesto que no proteger al innovador del imitador lleva a sacar al primero del mercado.

Las patentes como privilegio temporal exclusivo garantizan un sistema que otorga sólidos derechos de propiedad para creaciones intelectuales y deben estar claramente establecidos para que el mercado esté en capacidad de asignar eficientemente los recursos. Es por ello que en el siguiente capítulo, nos introduciremos al tema de las patentes en el ámbito de la Biotecnología y pretendiendo analizar la imperante necesidad y la urgencia que tenemos de la creación de un sistema jurídico sólido que nos regule en este nuevo campo, en este caso, el llamado sistema de patentes, en particular, en relación a secuencias genéticas humanas.