

Inventar el futuro

PATENTES



Alianza del
Pacífico



IMPI
INSTITUTO MEXICANO
DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Índice

Patente	5
1. ¿Qué es una patente?	6
2. ¿Qué es una invención?	9
3. ¿Por qué se debe considerar la posibilidad de patentar las invenciones?	10
4. ¿Qué otros instrumentos jurídicos permiten proteger los activos de una empresa?	12
5. Si una invención es patentable, ¿se debe solicitar una patente?	16
6. ¿Qué puede patentarse?	19
7. ¿Qué constituye materia patentable?	21
8. ¿Cómo se juzga si una invención es nueva u original?	24
9. ¿Cuándo puede decirse que una invención implica “actividad inventiva”?	24
10. ¿Qué significa “susceptible de aplicación industrial”?	25
11. ¿Qué es el requisito de divulgación?	26
12. ¿Qué derechos conceden las patentes?	27
13. ¿Quién tiene la consideración de inventor y a quién pertenecen los derechos sobre una patente?	28
Cómo obtener una patente	31
14. ¿Por dónde se debería empezar?	32
15. ¿Cómo y dónde se puede realizar una búsqueda del estado de la técnica?	33
16. ¿Cómo se solicita la protección por patente?	36
17. ¿Cuánto cuesta patentar una invención?	40
18. ¿Cuándo se debe presentar una solicitud de patente?	41
19. ¿Cuál es la importancia de mantener la confidencialidad de una invención antes de presentar una solicitud de patente?	43

20. ¿Qué es el “plazo de gracia”?	45
21. ¿Cuál es la estructura de una solicitud de patente?	47
22. ¿Cuánto tiempo lleva obtener la protección por patente?	50
23. ¿Cuándo comienza la protección por patente?	51
24. ¿Cuánto tiempo dura la protección por patente?	52
25. ¿Es necesario un especialista en patentes para presentar una solicitud de patente?	53
26. ¿Se puede solicitar la protección de varias invenciones por medio de una única solicitud?	55
Patentar en el extranjero	57
27. ¿Por qué solicitar patentes en otros países?	58
28. ¿Cuándo debería solicitarse protección por patente en el extranjero?	58
29. ¿Dónde debería protegerse una invención?	61
30. ¿Cómo puede presentarse una solicitud de protección por patente en otros países?	62
Comercialización de la tecnología patentada	67
31. ¿Cómo puede comercializarse la tecnología patentada?	68
32. ¿Cómo se introduce en el mercado la invención patentada?	68
33. ¿Puede venderse una patente?	69
34. ¿Cómo se otorga una licencia de patente?	70
35. ¿Qué tasa de regalías cabe esperar?	73
36. ¿Cuál es la diferencia entre una licencia exclusiva, una licencia no exclusiva y una licencia única?	74
37. ¿Qué tipo de licencia de patente se debería conceder: exclusiva o no exclusiva?	74

38. ¿Cuál es el mejor momento para otorgar una licencia de patente?	75
39. ¿Cómo puede obtenerse permiso para utilizar la patente de un competidor?	76
Observancia de los derechos de patente	77
40. ¿Por qué debería velarse por la observancia de los derechos de patente?	78
41. ¿Quién se encarga de la observancia de los derechos de patente?	79
42. ¿Qué debería hacerse si se utiliza una patente sin la autorización del titular?	80
43. ¿Cuáles son las opciones para solucionar extrajudicialmente una demanda por infracción?	83
Anexos	85
Anexo I	86
Anexo II	88
Anexo III	102
Referencias	109

Patente



1. ¿Qué es una patente?

En México, una patente es un derecho exclusivo concedido por el gobierno mexicano mediante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a una **invención** que es **nueva, conlleva actividad inventiva** y es **susceptible de tener aplicación industrial**¹.

La patente concede a su titular el derecho legal de impedir, durante el periodo de vigencia de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación reconocida de la solicitud², que terceros fabriquen, usen, ofrezcan en venta, o importen la invención patentada. En caso de ser una patente de proceso, también confiere el derecho de impedir que utilicen dicho proceso patentado sin su consentimiento.³ La patente y los derechos que implica su obtención tiene como fin retribuir económicamente a su creador y reconocer su creatividad, promoviendo la innovación.

Es un **poderoso instrumento comercial** para obtener la exclusividad sobre un producto o proceso nuevo y, al mismo tiempo, consolidar una sólida posición en el mercado u obtener ingresos a través de la concesión de licencias. Al mismo tiempo, las patentes estimulan la investigación y el desarrollo impulsando la tecnología. Un producto complejo (por ejemplo, una cámara, un teléfono celular o un coche) puede incorporar muchas invenciones patentadas que pertenezcan a varios titulares.

Las patentes son concedidas por el IMPI⁴ o por la **oficina regional de patentes** de un grupo de países, y tienen validez durante un periodo de tiempo limitado, que en México es de **20 años**. siempre y cuando se paguen a tiempo las tasas de mantenimiento correspondientes. Una patente constituye un **derecho territorial**, limitado a las fronteras territoriales del país o región correspondiente. Las otorgadas por el IMPI solo serán válidas en México.

A cambio del derecho exclusivo que proporciona la patente, el solicitante tiene la obligación de incluir en la solicitud de la patente (véase el punto N.º 11) información suficiente y **divulgar la invención** al público de manera suficientemente clara y completa para que pueda realizada por un técnico en la materia, y el mejor método conocido por el solicitante para llevarla a la práctica,

así como la información que sustente la aplicación industrial de la invención. Asimismo, el solicitante deberá proporcionar su nombre, nacionalidad, domicilio y correo electrónico; el nombre y domicilio del inventor; la denominación o título de la invención; una o más reivindicaciones; el resumen de la invención; uno o más dibujos cuando fuesen necesarios para comprender la invención; la constancia de depósito del material biológico en una institución reconocida por el IMPI, así como el listado de secuencias de nucleótidos o de aminoácidos, cuando fuese necesario.⁵

La patente concedida en México se publica en la Gaceta de la Propiedad Industrial.⁶

Las patentes también facilitan la transferencia de tecnología que acaban reforzando la competitividad e implican un mayor beneficio económico.

La inventora mexicana Sandra Pascoe inventó un plástico biodegradable hecho de nopal y que no contamina el medio ambiente ganando el premio a la innovación del IMPI en 2020⁷. La titularidad de la patente es del Instituto Superior Autónomo de Occidente, A.C.

El plástico biodegradable puede tener utilidades en varias industrias, entre otras: embalajes, medicina, productos desechables o agropecuaria. Este plástico soluciona problemas existentes con los plásticos derivados del petróleo. Además, al contener un mucílago, una proteína natural rica en colágeno y productos naturales es flexible y biodegradable rápidamente.



El poder de la innovación

Es importante comprender la diferencia entre “invención⁸” e “innovación”. En la presente guía, el término **innovación** se utiliza para aludir al proceso de **creación de un producto comercial a partir de una invención**. En otras palabras, una invención crea algo nuevo, mientras que una innovación consiste en dar uso a algo nuevo. En consecuencia, el éxito de una invención se determina con criterios técnicos, y el éxito de una innovación se establece con criterios comerciales. La invención tiene lugar cuando la solución técnica a un problema cumple los requisitos legales específicos para poderse patentar. En cambio, la innovación no siempre se basa en ideas patentables.

Existen diferentes razones por las que las empresas muestran interés por las innovaciones tecnológicas, entre otras:

- optimizar los procesos de fabricación a fin de reducir costos y aumentar la productividad;
 - introducir nuevos productos que satisfagan las necesidades de los clientes;
 - mantener la ventaja competitiva o ampliar la cuota de mercado;
 - velar por que el objetivo del desarrollo tecnológico sea cubrir las necesidades actuales y nuevas de las empresas y sus clientes;
 - colaborar con quienes tengan otras patentes complementarias para trabajar en las sinergias;
 - atraer inversiones que ayuden a mantener y desarrollar la empresa;
 - asegurarse del control de elementos esenciales de la cadena de valor evitando cambios o subidas de costes que podrían afectar a su actividad y viabilidad; y
 - evitar la dependencia tecnológica respecto de la tecnología de otras empresas.
- En la economía actual, la gestión de las innovaciones tecnológicas precisa de buenos conocimientos del sistema

de patentes a fin de garantizar que la empresa obtenga el máximo beneficio de su propia capacidad inventiva y creativa, forje alianzas beneficiosas con otros titulares de patentes y evite hacer un uso no autorizado de la tecnología que pertenece a otros.

Históricamente, las empresas han gestionado la elaboración de sus invenciones internamente. Este método de **innovación “a puerta**

cerrada” garantizaba a la empresa mantener el control absoluto sobre su proceso inventivo y depender únicamente de sus propios procesos de elaboración de ideas para tener éxito en el mercado. En cambio, la **innovación “abierta”** reconoce que la elaboración de invenciones restringida a la empresa no permite aprovechar los conocimientos de expertos externos o de otras empresas innovadoras ni el enorme acervo de I+D (investigación y desarrollo) mundial. Las pymes deberían tener presente el concepto de innovación “abierta” al concebir su estrategia empresarial. Si se pueden conseguir mayores beneficios, se reducen los riesgos y se agiliza el proceso de comercialización gracias a las ideas que pueden consultarse en el marco de entornos de confianza establecidos mediante la aplicación de principios de gestión de los secretos industriales (Véase el apartado N.º 5, Confidencialidad frente a divulgación), entonces el concepto de innovación “abierta” puede ser valioso.

2. ¿Qué es una invención?

En México, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPI) define una **invención** como toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas⁹. Por su parte, la actividad inventiva es el proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma obvia o evidente para un técnico en la materia.¹⁰

Una patente requiere **novedad, actividad inventiva y aplicación industrial**¹¹. Son productos, procesos o usos completamente nuevos, o simplemente **mejoras progresivas** de un producto o proceso ya conocido. El mero hecho de encontrar algo que ya existe en la naturaleza no se considera una invención; para que lo sea, debe emplearse una cantidad considerable del ingenio, creatividad y el espíritu inventivo típicos del ser humano.

En general, las invenciones son el resultado de esfuerzos considerables y de inversiones a largo plazo en I+D. No obstante, muchas mejoras técnicas sencillas y poco costosas han reportado ingresos y beneficios importantes a sus inventores o empresas.

3. ¿Por qué se debe considerar la posibilidad de patentar las invenciones?

La exclusividad que otorga una patente puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en un entorno comercial exigente, arriesgado y dinámico. En promedio, la duración del trámite para obtener una patente está entre los 3-5 años y tiene un costo mayor al de un modelo de utilidad¹².

A continuación se exponen algunas de las razones fundamentales para patentar:

- **Impedir la concesión de patentes a terceros.** Al obtener una patente, su titular podrá impedir que otros consigan una patente por la misma invención en cualquier parte del mundo. La fecha de presentación es clave para poder solicitar la prioridad e impedir a solicitantes posteriores que obtengan una patente por la misma invención.
- **Consolidar la posición en el mercado.** Una patente concede a su titular el derecho exclusivo de impedir a terceros que utilicen la invención patentada —reduciendo así la incertidumbre, el riesgo y la competencia de los ventajistas y los imitadores— o de obligarlos a que dejen de hacerlo. Los derechos sobre una invención patentada pueden dificultar el acceso al mercado de nuevos competidores. Ello ayudará a ampliar la ventaja sobre la competencia y a consolidar la posición del titular de la patente.
- **Incrementar los beneficios o el rendimiento de las inversiones.** Si una empresa ha realizado importantes inversiones en I+D, la protección por patente puede contribuir a que recupere el gasto y aumente el rendimiento de la inversión.
- **Generar ingresos adicionales fruto de la concesión de licencias.** El titular de una patente puede servirse de una licencia para ceder a terceros sus derechos sobre la invención a cambio de un pago a tanto alzado o del cobro periódico de regalías. La venta (o cesión) de una patente transfiere la titularidad, mientras que la concesión de licencias solo entraña la autorización para utilizar la invención según unas condiciones específicas (véanse los puntos N.º 31 a 39).

- **Acceder a la tecnología mediante la concesión de licencias recíprocas.** Si una empresa necesita acceder a tecnología que es propiedad de terceros, puede utilizar sus propias patentes para negociar acuerdos de concesión de licencias recíprocas, en virtud de los cuales los titulares se autorizan mutuamente a utilizar todas las patentes pertinentes según unas condiciones estipuladas (véase el punto N.º 39).

Entrar en mercados nuevos. La concesión de licencias de patente a otras empresas (incluso sobre las solicitudes de patente pendientes de aprobación) puede proporcionar acceso a nuevos mercados que, de otro modo, serían inaccesibles a causa de obstáculos legales al comercio. Para sacar provecho de los nuevos mercados internacionales, la invención tiene que estar protegida también en los mercados extranjeros correspondientes. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)¹³ es una opción para proteger una invención en cualquier país miembro del PCT mediante una única solicitud (véanse los puntos N.º 27 a 30).

Reducir el riesgo de copias ilícitas de la invención por parte de terceros. Para obtener una patente debe hacerse pública determinada información sobre la invención a fin de que terceros puedan ver que goza de la protección que brinda una patente. Ello puede reducir la probabilidad de que se cometa una infracción o, como mínimo, servirá de base para que los competidores dejen de infringir los derechos de patente y se pueda reclamar una compensación por daños y perjuicios (véase el punto N.º 40).

Aumentar la capacidad de obtener financiación. Los inversores valoran la certidumbre que implican las patentes. La salvaguarda de los derechos de patente, o incluso de las solicitudes de patentes pendientes de aprobación, puede aumentar la capacidad de una empresa para obtener el capital necesario para comercializar un producto. De hecho, en algunos sectores —como la biotecnología— contar con una cartera de patentes es, con frecuencia, un requisito para **atraer inversores**.

- **Dotarse de un poderoso instrumento contra imitadores y ventajistas.** Para hacer valer de forma eficaz la exclusividad de una patente, puede que deba notificarse la infracción o que deba interponerse una demanda. El titular de una patente tiene más probabilidades de obtener la satisfacción de sus derechos en las

actuaciones judiciales iniciadas contra quienes copien o imiten la materia patentable (véase el punto N.º 42).

- **Potenciar la imagen corporativa.** A menudo, los socios comerciales, inversores y clientes consideran que las carteras de patentes son una prueba del alto nivel de conocimientos, especialización y capacidad tecnológica de la empresa. Ello puede ser de utilidad no solo para encontrar socios comerciales, sino también para mejorar la imagen pública de la empresa e incrementar su valor de mercado. De hecho, algunas empresas describen sus patentes en anuncios a fin de proyectar hacia el público una imagen innovadora.
- **Creación de alianzas tecnológicas, económicas o comerciales.** Ser titular de una patente puede favorecer la creación de alianzas en México o en el extranjero. Podría, por ejemplo, encontrar un distribuidor de su producto patentado en el extranjero (por ejemplo, en Estados Unidos) que, además, ayudaría a tener un efecto multiplicador de las campañas de publicidad y de dar a conocer el producto en México como país de origen.

4. ¿Qué otros instrumentos jurídicos permiten proteger los activos de una empresa?

Esta guía se centra en las **patentes**. Sin embargo, en función de los productos o servicios que ofrezca una empresa, puede haber otros derechos de propiedad intelectual (PI) adecuados para proteger características innovadoras, entretantos:

Modelos de utilidad. Es una figura de protección de la propiedad industrial muy utilizada en México. Un modelo de utilidad requiere **novedad** y que tenga **aplicación industrial**. En cambio, al contrario que en la patente, no requiere actividad inventiva. Los modelos de utilidad son los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad¹⁴. Tiene una vigencia de 15 años desde la fecha de la presentación¹⁵. En muchos países, se les conoce también como “patentes de corta duración”, “pequeñas patentes” o “patentes de

innovación". Consideremos que algunos tipos de invenciones en constante evolución o pequeñas adaptaciones de productos pueden protegerse como modelos de utilidad (Vease el apartado N.º 6).

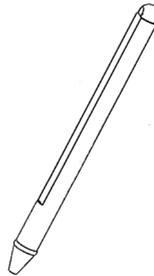
En promedio, el trámite para obtener un modelo de utilidad es de 1 año y medio y tiene un costo menor al de una patente¹⁶.

- **Secretos industriales.** La información empresarial confidencial puede beneficiarse de la protección de los secretos industriales siempre que tenga valor comercial, no sea conocida en general por terceros y el propietario haya tomado medidas razonables para mantenerla en secreto. Asegúrese de que mantiene la confidencialidad de los nombres o las marcas de productos nuevos que todavía no se hayan usado o registrado¹⁷.
- Se requiere que se hayan adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma (por ejemplo, limitar el acceso a aquellos casos justificados y suscribir acuerdos de confidencialidad o de no divulgación, muy conocidos por sus siglas en inglés, NDA-Non-Disclosure Agreement (Vease el apartado N.º 5)).¹⁸
- **Diseños industriales.** Los diseños industriales comprenden dibujos o modelos industriales. Los primeros son una combinación de figuras, líneas o colores que se incorporan a un producto industrial o artesanal con fines de ornamentación y que le dan un aspecto peculiar y propio. Los modelos industriales están constituidos por una forma tridimensional que sirve de tipo o patrón y que da a los productos industriales o artesanales una apariencia especial¹⁹.

La apariencia especial o la exclusividad respecto de las características estéticas de un producto que cumplen ciertos criterios puede obtenerse por conducto de la protección de los diseños industriales, que en algunos países se denomina "patentes de diseño". Para estar protegido de conformidad con la mayoría de las legislaciones nacionales, un diseño industrial ha de ser nuevo u original, o ambas cosas. En México, la LFPI pide para que sean registrables diseños nuevos y susceptibles de aplicación industrial²⁰.

La protección de los diseños industriales no abarca ninguna característica técnica del artículo sino sólo el aspecto ornamental peculiar y propio y solo podrá aplicarse a una forma que no esté determinada íntegramente por una función técnica. Los derechos sobre un diseño industrial tienen una duración limitada de 5 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, siendo renovable hasta un máximo de veinticinco años, siempre sujeto al pago de las correspondientes tarifas²¹. En derecho comparado el periodo de protección está comprendido entre un máximo de entre 10 y 25 años, dependiendo de la legislación del país), pero confieren derechos exclusivos. Permiten al titular del derecho impedir la comercialización de nuevos productos con una forma idéntica o ligeramente similar, haya habido copia o no, e independientemente de que los consumidores lleguen o no a confundirse. Es importante señalar que si desea proteger su diseño industrial, en la mayoría de los países este debe ser confidencial hasta que se registre.²²

Un modelo industrial de pluma con cuerpo semicircular con una cara plana de Juan Jesús Marcos Padilla fue registrado como diseño industrial con el número MX 32733 B.



Marcas, Avisos y Nombres Comerciales. Su protección proporciona exclusividad sobre las palabras, números, olores, sonidos, hologramas, formas tridimensionales, y colores utilizados para determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.^{23, 24}

- **Derechos de autor y derechos conexos.** Las obras literarias y artísticas originales pueden estar protegidas por derecho de autor. Esas obras pueden ser, por ejemplo, libros, revistas, manuales de instrucciones, música, dibujos, fotografías, anuncios publicitarios, logotipos, algunos tipos de bases de datos, programas informáticos, etc. La protección del derecho de autor es automática (es decir, no es necesario el registro) y tiene una duración en México de 100 años contados a partir de la muerte del creador/autor. Sin embargo, es más fácil ampararse si la obra se encuentra inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor que administra el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR)²⁵.
- En México el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR)²⁶ es la institución encargada de proteger y fomentar los derechos de autor; promover la creatividad; controlar y administrar el registro público del derecho de autor; mantener actualizado el acervo cultural de la nación y promover la cooperación internacional y el intercambio con instituciones encargadas del registro y protección del derecho de autor y los derechos conexos²⁷.
- **Obtenciones vegetales.** En México, un obtentor de una nueva obtención vegetal puede conseguir protección en forma de “derechos de obtentor”.²⁸ Las variedades vegetales son el resultado de la innovación que se realiza para alcanzar mejores condiciones de adaptación, mayores tolerancias a plagas y enfermedades.

El derecho de obtentor está regulado en la Ley Federal de Variedades Vegetales y las condiciones para la protección es que sean nuevas, distintas, homogéneas y estables²⁹.

- **Esquemas de trazado (o topografías) de circuitos integrados.** En México son protegibles los esquemas de trazado originales, incorporados o no a un circuito integrado³⁰.

5. Si una invención es patentable, ¿se debe solicitar una patente?

El que una idea tecnológica sea patentable no es garantía de éxito comercial. De hecho, la gran mayoría de las invenciones patentadas no se comercializan y, a menudo, puede recurrirse a otros medios para proteger de forma más eficaz un producto o innovación tecnológica. Por tanto, antes de presentar una solicitud de patente es fundamental llevar a cabo un cuidadoso análisis de costos y beneficios y un estudio de mercado, que incluya el examen de posibles alternativas. Una patente puede resultar cara y difícil de obtener, mantener y hacer valer. La decisión debería basarse principalmente en la probabilidad de obtener una protección de la invención que resulte útil desde el punto de vista comercial.

A continuación, se exponen algunas cuestiones que cabe plantearse para decidir si es adecuado presentar una solicitud de patente:

- ¿Hay un mercado para la invención?
- ¿Cuáles son las alternativas, y de qué modo pueden compararse con la invención?
- ¿La invención resulta útil para mejorar un producto previo o para desarrollar un producto nuevo? En el segundo caso, ¿el producto nuevo se ajusta a la estrategia comercial de la empresa?
- ¿Hay posibles licenciatarios o inversores que estarían dispuestos a ayudar en la comercialización de la invención?
- ¿Qué valor tendrá la invención para la empresa y qué ventaja obtendrán frente a sus competidores?
- ¿Es fácil aplicar la “ingeniería inversa” a la invención a partir de un producto comercializado y copiarla o resulta sencillo diseñar otros productos basándose en él?
- ¿Qué probabilidades hay de que otros, en especial los competidores, inventen y patentes lo que se ha inventado si no se registra como patente?
- Los beneficios previstos de una posición exclusiva en el mercado, ¿justifican los costos de la obtención de una patente? (Véase el punto N.º 17 sobre los costos de obtención de patentes).

- ¿Cuál es el alcance de la protección que puede reivindicarse al solicitar una patente? ¿En caso de concederse, brindará una protección útil desde el punto de vista comercial?
- ¿Merece la pena el tiempo, el esfuerzo y los costos para el beneficio previsto?
- ¿Será fácil detectar infracciones de la patente (en el caso de las patentes de procedimiento, por ejemplo, es más fácil mantener en secreto la infracción) y se está dispuesto a invertir tiempo y recursos financieros para velar por la observancia de los derechos de patente? (Conseguir una patente y no vigilar las infracciones por falta de estrategia o de medios para hacerlo, puede no resultar rentable).

Confidencialidad frente a divulgación

Si hay probabilidades de que la invención cumpla los requisitos de patentabilidad (véase el punto N.º 6), la empresa se enfrentará a una decisión con múltiples opciones: conservar la invención como secreto industrial, patentarla o divulgarla para que nadie más pueda patentarla (lo que se conoce comúnmente como **publicación preventiva**), asegurando así su incorporación al “dominio público”.

En México, los secretos industriales se encuentran regulados en la LFPII³¹. Sin embargo, en función del ordenamiento jurídico del país, la protección de los secretos industriales puede regirse en virtud de la legislación contra la competencia desleal, la jurisprudencia sobre protección de la información confidencial, las disposiciones contractuales incluidas en acuerdos con empleados, asesores, clientes y socios comerciales, o de una combinación de todas las opciones anteriores.

Existen diferentes **ventajas** derivadas de la protección de los secretos industriales en México:

- No entraña costos de registro.
- No requiere su divulgación ni su registro ante una oficina gubernamental y la invención no se publica.
- No tiene límites de tiempo.
- Surte efecto de inmediato.
- Podrá constar en documentos escritos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas o en cualquier otro medio conocido o por conocerse.

Con todo, también puede acarrear diversos **inconvenientes** importantes:

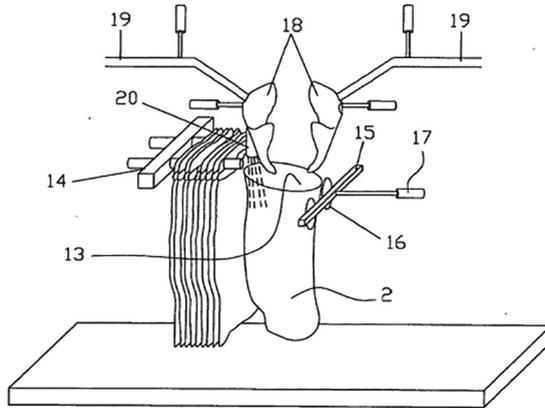
- No es necesario su registro ante el IMPI.³²
- La legislación sobre secretos industriales no prohíbe las invenciones o descubrimientos independientes, solo la adquisición, utilización o divulgación indebidos.
- Si un secreto se divulga públicamente, cualquier persona que acceda a él de buena fe y de manera legítima tendrá la libertad de utilizarlo.
- Si el secreto se ha materializado en un producto innovador, es posible que otros, mediante “ingeniería inversa”, puedan descubrirlo y utilizarlo sin permiso.
- Un secreto industrial puede ser patentado por terceros que, entonces, quizá traten de impedir su uso a quien lo conoció primero y estaba manteniendo en secreto.

Aunque las patentes y los secretos industriales puedan considerarse métodos alternativos para proteger las invenciones, a menudo se complementan mutuamente. En ocasiones, quienes solicitan patentes suelen mantener las invenciones en secreto hasta que el IMPI publica la correspondiente solicitud. Además, a menudo se mantienen bajo secreto industrial muchos conocimientos valiosos sobre el modo de explotar con éxito una invención patentada.

Estudio de caso: Uso simultáneo de secretos industriales y patentes – Grupo Bimbo

El Grupo Bimbo es un grupo empresarial que elabora productos alimenticios y dentro de su estrategia empresarial y comercial aumenta la oferta de productos, al mismo tiempo que optimiza y mejora formas de producción y los procesos.

Dentro de la propiedad industrial, el Grupo Bimbo, combina el registro de marcas, logos y también patentes y secretos industriales. Un ejemplo de ello es la patente n° MX 355646 B concedida en abril de 2018 a los inventores Julio Ricardo Yan Ruz y César Pérez Monroy y cuyo titular es el Grupo Bimbo la cual implica un sistema de suministro automático de bolsas para su llenado con productos varios. El sistema patentado permite suministrar las bolsas una a una hacia un punto por debajo de la zona donde se dosifica y descarga el producto específico, y acondicionarlas para recibir adecuadamente el producto que se trate. El sistema permite un mayor ritmo de operación, haciendo los procesos automáticos, rápidos, eficientes, funcionales y reduciendo los tiempos de proceso y los costos de operación.



Para obtener el derecho de patente se debe ofrecer información completa que será divulgada. No obstante, podemos comprobar estudiando la patente n.º MX 355646 B que no se ofrece la información sobre los productos que se embolsan, la reducción en tiempo, los costos ahorrados o la frecuencia de mantenimiento y revisión de las máquinas. Estos y otros datos quedan como secretos industriales del titular de la patente que dará a conocer a los empleados o expertos que necesiten conocer y, habitualmente, bajo contratos laborales y acuerdos de confidencialidad. De esta manera, aunque termine el derecho exclusivo de uso otorgado por la patente, podría seguir manteniendo una ventaja competitiva basada en los secretos industriales y comerciales.

6. ¿Qué puede patentarse?

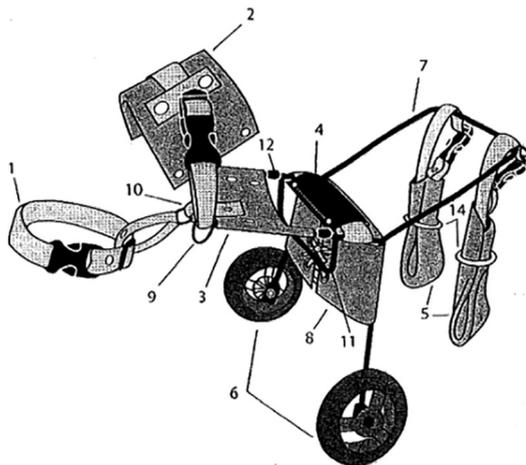
Para tener derecho a la protección por patente, debe tratarse de una invención reivindicada y tiene que cumplir ciertas características³³:

- constituir **materia patentable** (véase el punto N.º 7);
- ser **nueva** (requisito de novedad) (véase el punto N.º 8);
- **implicar actividad inventiva** (requisito de no evidencia) (véase el punto N.º 9);
- ser **susceptible de aplicación industrial** (o ser útil) (véase el punto N.º 10); y

- ser **divulgada** de manera clara y completa en la solicitud de patente (requisito de divulgación) (véase el punto N.º 11).

Se recomienda estudiar lo que han patentado otros en el ámbito técnico de interés para comprender mejor los requisitos. Existen y se pueden consultar numerosas bases de datos sobre patentes (véanse los puntos N.º 14 y 15).

El inventor Francisco Javier Herrera Hernández, de Ciudad de México, creó una silla de ruedas para perros lesionados de los miembros traseros. Solicitó y obtuvo un modelo de utilidad para el cual se requiere novedad y aplicación industrial. No obstante, no es necesario contar con el elemento de actividad inventiva. Cada una de sus partes está pensada para ofrecer al perro una movilidad independiente. La silla de ruedas se caracteriza principalmente porque ofrece rehabilitación a las extremidades traseras lesionadas, con movimientos sincronizados, que evita que los miembros se anquilosen, gracias a la estructura con un ángulo de inclinación de 45°, de donde penden dos bandas, que a modo de arnés, aseguran las patas, para que éstas no vayan arrastrándose. Esta característica no había sido incorporada antes en las sillas de ruedas que existen en el campo de la ortopedia canina.



Modelos de utilidad

A continuación se enumeran algunas de las características esenciales de los modelos de utilidad:

- Las condiciones para la concesión de modelos de utilidad son menos estrictas que para la concesión de patentes, ya que la “actividad inventiva” no es un requisito necesario.
- Al no requerir el trámite de la patente, los costos son, obviamente, inferiores. Los procedimientos para la concesión de modelos de utilidad son más rápidos y sencillos que los correspondientes a la concesión de patentes. En promedio, el trámite para la concesión de una patente dura entre 3 y 5 años. En cambio, para un modelo de utilidad tarda alrededor de un año y medio.
- Las tasas de obtención y mantenimiento son inferiores. La duración máxima de la vigencia de los modelos de utilidad suele ser menor, ya que en México es de 15 años, frente a los 20 años de una patente.
- En México no hay limitaciones de sector o ámbitos para los modelos de utilidad, aunque sí pueden estar limitados a determinados ámbitos de la tecnología, y/o estar disponibles solamente para los productos y no para los procesos.
- Una solicitud de registro de modelo de utilidad o un modelo de utilidad concedido pueden convertirse en una solicitud de patente ordinaria.

7. ¿Qué constituye materia patentable?

En México, como en la mayoría de las legislaciones nacionales o regionales sobre patentes, la materia patentable se define negativamente, es decir, se establece una lista de aquello que no se puede patentar. A continuación se enumeran ejemplos de algunos de los ámbitos que están excluidos de la protección por patente³⁴ directamente en la legislación o por considerarse que no cumplen con alguna de los requisitos necesarios de estas:

- invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o contravengan cualquier disposición legal,
- aquellas cuya explotación deba impedirse para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente

- procedimientos de clonación de seres humanos y sus productos
- procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano y sus productos cuando estos impliquen la posibilidad de desarrollar un ser humano
- las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales
- procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales, que supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de dichos procedimientos
- variedades vegetales y las razas animales, salvo en el caso de microorganismos
- procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales y los productos resultantes de estos procedimientos (no afectará a los procedimientos microbiológicos)
- los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal y los métodos de diagnóstico aplicados a estos
- el cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia total o parcial de un gen

En México tampoco es patentable lo siguiente, por considerarse que no constituye una invención³⁵:

- conceptos generales y las teorías científicas;
- creaciones estéticas, como las obras literarias o artísticas;
- los métodos matemáticos;
- esquemas, planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales o para realizar negocios;
- el material biológico y genético, tal como existe en la naturaleza;
- la yuxtaposición de invenciones conocidas o combinación de productos conocidos, salvo que se trate de su combinación o fusión que no pueda 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;
- programas informáticos.

Protección de los programas informáticos

En algunos países, los algoritmos matemáticos, que permiten mejorar el funcionamiento de un programa informático, pueden protegerse mediante **patentes**, mientras que en otros están explícitamente excluidos por ser **materia no patentable**. México pertenece al último grupo de países, puesto que no considera como invención los programas de computación.

Para obtener más información sobre la patentabilidad de los programas informáticos en otros países póngase en contacto con la oficina nacional o regional de propiedad intelectual que corresponda (consúltese www.wipo.int/directory/es/urls.jsp para obtener una lista de los sitios web de las oficinas).

En la mayoría de los países, el código objeto y el código fuente de los programas informáticos pueden protegerse mediante **derecho de autor**. En México, según la Ley Federal del Derecho de Autor³⁶, los programas de computación se protegen en los mismos términos que las obras literarias y debemos considerar que la protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o de código objeto. La protección mediante derecho de autor no está supeditada al registro³⁷. La protección mediante derecho de autor tiene un alcance más limitado que la protección por patente, ya que protege únicamente la expresión de una idea y no la idea en sí misma. Muchas empresas protegen el código objeto de los programas informáticos mediante derecho de autor, mientras que el código fuente se conserva como **secreto industrial**.

En la solicitud de patente MX/W/2019/014357 se puede ver cómo, tras un análisis de fondo, el IMPI rechaza las reivindicaciones relativas a los programas de computación de una “Aplicación digital para el turismo en México” pues no se consideran invenciones y no cumplen con un requisito esencial para otorgar un derecho de patente.

8. ¿Cómo se juzga si una invención es nueva u original?

Uno de los requisitos esenciales para poder conceder un derecho de patente es que exista una invención y que esta sea nueva u original, esto significa que la invención **no forme parte del estado de la técnica**, que es el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho accesibles al público 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, antes de la fecha de presentación de la solicitud o prioridad reconocida.³⁸ Se debe considerar el estado de la técnica en la fecha y hora de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.³⁹

El estado de la técnica incluye las patentes, las solicitudes de patente y todo tipo de literatura distinta de las patentes.

La definición del estado de la técnica puede variar de un país a otro. En muchos países, cualquier información divulgada al público en cualquier lugar del mundo por escrito, a través de comunicación oral, mediante exhibición o por conducto de su uso público forma parte del estado de la técnica. Así pues, por ejemplo, la publicación de la invención en una revista científica, su presentación en una conferencia, su uso en el comercio o su aparición en el catálogo de una empresa podrían destruir la novedad de la invención y hacer que no sea patentable.

Se considera importante tratar las invenciones como secretos industriales desde el primer momento a fin de evitar su divulgación accidental antes de la presentación de la solicitud de patente.

En todo caso, un especialista en patentes podrá informarle con más precisión sobre el estado de la técnica.

9. ¿Cuándo puede decirse que una invención implica “actividad inventiva”?

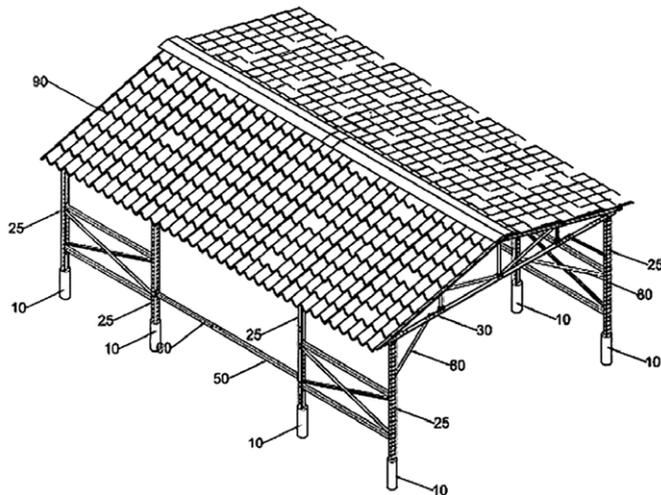
Se considera que una invención implica una **actividad inventiva** cuando los resultados del proceso creativo no puedan deducirse del estado de la técnica en forma obvia o evidente por un técnico en la

materia.⁴⁰ El objetivo del requisito de no evidencia busca que solo se concedan patentes a los logros realmente creativos e inventivos y no a invenciones que un técnico en ese ámbito pueda deducir fácilmente de lo que ya existe.

Algunos ejemplos de lo que no puede considerarse inventivo, tal y como se ha establecido en anteriores fallos judiciales en varios países, son el mero cambio de tamaño, la conversión de un producto en portátil, la inversión de las piezas, el cambio de materiales, o la mera sustitución por una parte o función equivalente.

10. ¿Qué significa “susceptible de aplicación industrial”?

Para ser patentable, una invención debe ser susceptible de ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica, para los fines que se describan en la solicitud⁴¹. Una invención no puede ser un fenómeno meramente teórico: debe ser útil y proporcionar un beneficio práctico. El término “industrial” se entiende, en este contexto, en su sentido más amplio, que abarca cualquier cosa distinta de la actividad puramente intelectual o estética. En algunos países, este criterio consiste en la **utilidad**.



La invención MX 354172 B está relacionada con la industria de la construcción y más particularmente, con el desarrollo de estructuras tubulares para soportar un techo de fácil instalación, armado y desarmado para poder tener un techo seguro en donde más se necesita. La estructura de la invención permite proporcionar un techado a través de una estructura ligera, fácil de armar y ajustable a lo largo, ancho y alto, que no necesita de muros sólidos debido a la capacidad de carga de sus columnas y puede reubicarse es decir, no es permanente. Esta invención puede ser muy útil en zonas donde hay desastres naturales (sismos, huracanes, lluvias torrenciales o inundaciones).

11. ¿Qué es el requisito de divulgación?

Según la legislación mexicana una solicitud de patente deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para que pueda ser realizada por un técnico en la materia, y el mejor método conocido por el solicitante para llevarla a la práctica, así como la información que sustente la aplicación industrial de la invención⁴². El resumen servirá únicamente para la publicación de la solicitud de patente y como elemento de información técnica⁴³. En el caso de **invenciones que se refiera a material biológico no accesible al público o a su utilización, en México se requiere la constancia de depósito del material biológico en una institución reconocida por el Instituto, conforme a lo establecido en los Tratados Internacionales**⁴⁴.

Las patentes en las ciencias de la vida

En los últimos años ha aumentado ostensiblemente la cantidad de patentes en el ámbito de las ciencias de la vida y, en particular, en la biotecnología. Los países discrepan respecto a lo que puede patentarse en ese ámbito.

Casi todos los países permiten patentar invenciones relacionadas con **microorganismos**, a condición de que se deposite una muestra del microorganismo en una institución depositaria reconocida cuando este todavía no esté disponible públicamente y no pueda describirse adecuadamente de otro modo.

Pueden excluirse otros tipos de invenciones, como los procesos para la clonación de seres humanos o la modificación de la identidad genética de su línea germinal.

En función del país, las obtenciones vegetales están protegidas por el sistema de patentes, por un sistema específico para la protección de las obtenciones vegetales (consúltese www.upov.int para obtener información adicional al respecto) o por una combinación de los dos.

12. ¿Qué derechos conceden las patentes?

Una patente concede a su titular el derecho de explotación exclusivo y temporal en su provecho, por sí o por otros, con su consentimiento⁴⁵. Este derecho incluye la posibilidad **de excluir** a terceros del uso comercial de la invención. Ello comprende el derecho de impedir a terceros que fabriquen, usen, ofrezcan para la venta, vendan o importen un producto o proceso basado en la invención patentada sin la autorización de su titular⁴⁶, o de obligarlos a que dejen de hacerlo.

Tal y como indica la legislación mexicana, el alcance de los derechos conferidos por una patente no podrá interpretarse más allá de la materia protegida y de lo dispuesto por la LFPPI⁴⁷. Es importante señalar que una patente no concede al titular la “libertad de uso” ni el derecho de explotar la tecnología que protege la patente, sino solamente el derecho de excluir a terceros. Aunque esa distinción pueda parecer sutil, es fundamental para comprender el sistema de patentes y el modo en que interactúan múltiples patentes. De hecho, las patentes que pertenecen a otros titulares pueden incluir o complementar la patente propia

Por tanto, es posible que el titular deba obtener una licencia para utilizar invenciones de otros con el fin de comercializar la propia invención patentada.

Además, antes de que puedan comercializarse determinadas invenciones, como los fármacos, es posible que se necesiten otras autorizaciones gubernamentales (por ejemplo, la autorización para la comercialización otorgada por el órgano regulador competente).

13. ¿Quién tiene la consideración de inventor y a quién pertenecen los derechos sobre una patente?

La persona que ha concebido la invención es el **inventor**, y la persona (o empresa) que presenta la solicitud de patente es el **solicitante, titular o propietario** de la patente. Aunque en algunos casos el inventor puede ser también el solicitante, a menudo son dos entidades distintas puesto que, con frecuencia, el solicitante es la empresa o la institución de investigación que emplea o contrata al inventor.

- **Inventiones de los empleados.** En México, las invenciones realizadas por personas que estén sujetas a una relación de trabajo, les será aplicable lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo⁴⁸, que regula que el inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención. En cambio, cuando el trabajador se dedique a trabajos de invención para la empresa, ésta tendrá la propiedad de la invención y el derecho a la explotación, no obstante, el inventor, tendrá derecho a una compensación complementaria fijada por convenio entre las partes o por el Tribunal, en su caso. Para otros trabajadores, la propiedad de la invención corresponderá a quienes la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes. En el caso de la internacionalización hay que considerar que, en muchos países, las invenciones desarrolladas en el marco de una relación laboral se asignan automáticamente al empleador o depende de lo que se haya estipulado en el contrato de empleo. En todo caso, es importante conocer la legislación específica del país en cuestión y velar por que en los contratos de empleo queden estipuladas las cuestiones relacionadas con la propiedad de las invenciones de los empleados a fin de evitar eventuales conflictos.

- **Contratistas independientes.** En la mayoría de los países, un contratista independiente contratado por una empresa para desarrollar un producto o proceso nuevo será el titular de todos los derechos sobre la invención, a menos que se acuerde específicamente lo contrario por escrito. Así pues, a menos que el contratista haya suscrito con la empresa un acuerdo por escrito en virtud del cual le ceda la invención, esta no tendrá derechos de titularidad sobre lo que se desarrolle, a pesar de haber pagado por su desarrollo.
- **Inventores conjuntos⁴⁹.** Si la invención hubiese sido realizada por dos o más personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente o el registro les pertenecerá en común a todas ellas. Si los inventores conjuntos son también los solicitantes, se les concederá la patente conjuntamente.
- **Titulares conjuntos.** Algunos países han establecido normas sobre la explotación de las patentes que pertenezcan a más de un titular. En algunos casos, los cotitulares no pueden conceder una licencia de patente, ni ejercer acciones legales contra terceros sin el consentimiento de los demás cotitulares.

Lista recapitulativa

- **¿Debería patentarse una invención?** Primero deben examinarse las ventajas que brinda la protección por patente, estudiar las alternativas (acuerdos de confidencialidad, secretos industriales, modelos de utilidad, etc.) y hacer un análisis de los costos y beneficios. Conviene leer la información adicional sobre patentes que figura en las secciones siguientes para tomar una decisión fundamentada.
- **¿La invención es patentable?** Deben estudiarse los requisitos de patentabilidad, obtener información detallada sobre lo que es patentable en México (o en el país donde se pretenda comercializar la patente) y realizar una búsqueda del estado de la técnica (véase el punto N.º 14).
- **Debe saberse a ciencia cierta quién tiene derechos sobre la invención**, si la empresa, sus empleados o cualquier otro socio comercial que haya participado desde el punto de vista financiero o técnico en el desarrollo.
- **Para obtener más información**, véanse los puntos didácticos 1 y 2 del módulo 03 de IP PANORAMA.



Cómo obtener una patente

14. ¿Por dónde se debería empezar?

Por lo general, el primer paso consiste en realizar una **búsqueda del estado de la técnica para evitar que** alguna de las más de 40 millones de patentes y millones de publicaciones impresas existentes en el mundo pueden formar parte del estado de la técnica anterior a la solicitud de patente. Existe un alto riesgo de que alguna referencia, o combinación de referencias, pese a cumplir requisitos como los de las características técnicas esenciales, la aplicación industrial y la actividad inventiva, hagan que la invención no sea nueva o evidente y, por tanto, no sea patentable.

Una búsqueda del estado de la técnica con miras a determinar la patentabilidad de una invención puede evitar que se malgaste dinero en una solicitud de patente si gracias a ella se descubren referencias en el estado de la técnica que, probablemente, impidan patentar la invención. Una búsqueda del estado de la técnica debería abarcar toda la documentación relacionada y no relacionada con las patentes, incluidas revistas científicas y técnicas, libros de texto, actas de conferencias, tesis, sitios web, folletos de empresas, publicaciones comerciales y artículos periodísticos.

La información contenida en las patentes es una fuente singular de información técnica organizada, que puede ser valiosa en la planificación comercial estratégica⁵⁰. Con frecuencia, las patentes y las solicitudes de patente publicadas son medios que permiten aprender acerca de las investigaciones actuales y las innovaciones tecnológicas, mucho antes de que el producto innovador en cuestión aparezca en el mercado. La divulgación es, en cierta manera, una forma de que la sociedad pueda utilizar y aprovechar la invención una vez pasado el plazo del derecho de patente concedido a favor del inventor, titular y propietario. Es una manera de fomentar la innovación y la creatividad beneficiando económicamente a los inventores y, al mismo tiempo, de que la sociedad pueda beneficiarse pasados los años de exclusividad y de derecho de exclusión de otros en el uso de la patente, modelo de utilidad, o cualquier otro instrumento jurídico para proteger la propiedad industrial.

La importancia de buscar en las bases de datos sobre patentes

Además de poner de manifiesto si una invención es patentable, la búsqueda en bases de datos sobre patentes puede aportar información muy útil sobre:

- actividades de I+D de la competencia actual y futura;
- tendencias actuales en un determinado ámbito de la tecnología;
- tecnologías disponibles para la concesión de licencias;
- posibles proveedores, socios comerciales o investigadores;
- posibles nichos de mercado nacionales e internacionales;
- patentes pertinentes de terceros, a fin de velar por que los productos propios no las infrinjan (“libertad de acción”);
- tecnología que ha dejado de estar protegida por patentes y ha pasado a ser de dominio público; y
- posibles nuevos avances basados en tecnologías ya existentes.

Estudio de caso: Uso de la propiedad industrial – Grupo Bimbo

El Grupo Bimbo además de crear nuevos productos para atender las necesidades del mercado, dentro de la propiedad industrial, combina el registro de marcas, logos y también patentes y secretos industriales. Proteger la propiedad industrial ayuda a proteger sus productos, a mantener su mercado, a proteger la calidad y a evitar que otros productores aprovechen su buen nombre o marcas.

15. ¿Cómo y dónde se puede realizar una búsqueda del estado de la técnica?⁵¹

Las patentes y las solicitudes de patente publicadas por muchas oficinas de patentes están disponibles en Internet, lo que facilita la realización de búsquedas del estado de la técnica.

La OMPI ofrece, mediante su **servicio de búsqueda PATENTSCOPE**, disponible en la dirección www.wipo.int/patentscope/es, acceso gratuito a todas las solicitudes internacionales de patentes publicadas que han sido tramitadas en el marco del Sistema del PCT, así como también a millones de patentes de las colecciones de muchas oficinas nacionales y regionales.

Muchas oficinas de PI también se han servido de Internet para poner a disposición del público sus bases de datos de patentes de manera gratuita. En México, se puede realizar por medio del Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial (SIGA),⁵² que es el medio por el cual se efectúan las publicaciones y notificaciones que mandata la LFPPI, así como la difusión de la información derivada de las patentes o registros.

Además, la mayoría de las oficinas nacionales de patentes ofrecen servicios de búsqueda de patentes. En México, el IMPI, ofrece la posibilidad de realizar búsquedas de patentes en línea a partir de datos bibliográficos, de datos técnicos y del estado de la técnica. Para poder acceder se debe entrar en la cuenta PASE y en “Servicios de tu cuenta” dar clic en “Búsqueda de patentes en Línea”. La tarifa se puede pagar en línea o en sucursales bancarias.

Aun cuando el IMPI cuenta con servicios electrónicos para facilitar a los usuarios la presentación de sus solicitudes mediante herramientas en línea, la jerga de las patentes es compleja y críptica, por lo que una búsqueda a nivel profesional requiere una importante cantidad de conocimientos y aptitudes. Si bien las búsquedas preliminares pueden realizarse a través de bases de datos sobre patentes disponibles de forma gratuita en Internet, la mayoría de las empresas que necesitan información contenida en las patentes para adoptar decisiones comerciales cruciales (por ejemplo, solicitar o no una patente) recurren a los servicios de profesionales de patentes o utilizan bases de datos comerciales más sofisticadas.

Servicio de búsqueda PATENTSCOPE

El servicio de búsqueda PATENTSCOPE⁵³ que facilita la OMPI es gratuito. A continuación se describen sus características principales:

- acceso a la **primera publicación en todo el mundo** de las solicitudes presentadas en el marco del PCT y a documentos de patente de las oficinas nacionales y regionales participantes;
- **búsqueda de texto completo;**
- **búsqueda en distintos idiomas y herramientas de traducción** que permiten la búsqueda en bases de datos en otros idiomas;

- **búsqueda de variantes de una misma palabra** (generación automática de variantes habituales a partir de la raíz de una palabra, por ejemplo, “eléctrico” y “electricidad”);
- **análisis gráfico** de los resultados de búsqueda;
- **datos sobre la entrada en la fase nacional** para supervisar la evolución de una solicitud internacional en el plano nacional en países concretos;
- **imágenes integradas**; y
- **envíos RSS** para supervisar las actividades de patentamiento y la información actualizada en ámbitos de interés.⁵⁴

Puede realizarse una búsqueda de estado de la técnica basándose en palabras clave, la clasificación de patentes u otros criterios de búsqueda. Los documentos de estado de la técnica descubiertos en la búsqueda dependerán de la estrategia de búsqueda empleada, el sistema de clasificación utilizado, la competencia técnica de la persona que realiza la búsqueda y las bases de datos sobre patentes utilizadas.

Clasificación Internacional de Patentes

La Clasificación Internacional de Patentes (CIP) es un sistema de clasificación jerárquico, establecido por el Arreglo de Estrasburgo⁵⁵ de 1971, y utilizado para clasificar y buscar documentos de patente. También es un instrumento que permite clasificar ordenadamente los documentos de patente como punto de partida para la difusión selectiva de información y para analizar el estado de la técnica en ámbitos tecnológicos específicos. La CIP se compone de **8 secciones**, que se dividen en **120 clases**, **628 subclases** y aproximadamente **80,000 subdivisiones**. Las 8 secciones son las siguientes:

- A. Necesidades corrientes de la vida;
- B. Técnicas industriales diversas; transportes;
- C. Química; metalurgia;
- D. Textiles; papel;
- E. Construcciones fijas;
- F. Mecánica; iluminación; calefacción; armamento; voladura;
- G. Física; y
- H. Electricidad.

Actualmente, más de 100 países utilizan la CIP para clasificar sus patentes. Para obtener más información, consúltese www.wipo.int/classifications/ipc/es.

16. ¿Cómo se solicita la protección por patente?

Después de realizar una búsqueda del estado de la técnica y tomar la decisión de solicitar la protección mediante una patente, debe prepararse y presentarse una **solicitud de patente** en el IMPI, redactada en español. Se podrá realizar completamente en línea mediante la herramienta “Patente en Línea” disponible en “Tu cuenta PASE” o de forma física en las ventanillas del IMPI. En el formato de solicitud se debe poner una descripción completa, las reivindicaciones de la patente que determinan el alcance de la protección, un resumen de la invención, así como dibujos técnicos (en caso de ser necesario para la comprensión). Asimismo, se debe acreditar en todo caso el pago de la tarifa y, si la invención lo amerita, el listado de secuencias o la constancia de depósito de material biológico. (véase el punto N.º 21). En algunos países, cabe la posibilidad de presentar una solicitud de patente “provisional”, que requiere menos formalidades (Vease el apartado N.º 20). No es el caso de México.

Se recomienda consultar la Guía sobre invenciones, Patentes y Modelos de Utilidad publicada por el IMPI⁵⁶.

Un especialista en patentes, quien representará los intereses del solicitante durante el trámite, suele preparar las solicitudes de patente. En la página siguiente se facilita una presentación general básica de las diversas etapas del proceso de solicitud. Cabe señalar que puede haber importantes diferencias entre los países, y que siempre es preferible consultar a la oficina nacional de patentes o a un especialista en patentes del país en cuestión para obtener información actualizada sobre los procedimientos y las tasas aplicables, que en México se pueden consultar en el Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y que se publica en el DOF⁵⁷.

Tramitación de una solicitud paso a paso

Por lo general, el proceso de obtención de una patente o modelo de utilidad conlleva las etapas siguientes:

- **Examen de forma.** El IMPI examina la solicitud de patente o de modelo de utilidad para asegurarse de que cumple los requisitos o formalidades del procedimiento administrativo (por ejemplo, que se incluya toda la documentación pertinente y que se haya pagado la tasa de solicitud). El IMPI puede requerir al solicitante, hasta en dos ocasiones, para que subsane alguna omisión. El IMPI cuenta con un plazo de 3 meses desde la fecha de presentación para emitir la primera respuesta del examen de forma.⁵⁸
- **Publicación en Gaceta.** En el plazo de dos meses contado a partir del primer día hábil siguiente a la publicación de la solicitud de patente o modelo de utilidad, el IMPI puede recibir información de cualquier persona relativa a si la invención cumple con los requisitos legales. Esa información será un documento de apoyo para el examen de fondo.⁵⁹
- **Búsqueda.** En México, el IMPI realiza una búsqueda para determinar el estado de la técnica que una invención es nueva y resultado de una actividad inventiva. Se considerará según la fecha y hora de presentación de la solicitud de patente o, si fuera el caso, de la prioridad reconocida⁶⁰ en el ámbito específico al que corresponde la invención. El informe de búsqueda se utiliza durante el examen sustantivo para comparar la invención reivindicada con el estado de la técnica.
- **Examen sustantivo o de fondo.** La finalidad del examen sustantivo es garantizar que la solicitud cumple los requisitos de patentabilidad. Durante el examen de fondo y en la concesión de derechos, el IMPI vela por el dominio público y por impedir el doble patentamiento de la misma invención. Los resultados del examen se envían por escrito al solicitante (o a su representante legal) para brindarle la oportunidad de formular observaciones al respecto o subsanar toda objeción planteada durante el examen. Ese proceso podría conllevar la solicitud de cambios

o adaptaciones, entre otros: una reducción del alcance de la solicitud de patente, la no concesión de alguna o la totalidad de las reivindicaciones, la solicitud de aclaraciones o la presentación de diseños o dibujos con mayor claridad o definición.

- **Publicación.** En la mayoría de los países, la solicitud de patente se publica 18 meses después de la fecha de la primera presentación de la solicitud. En México la publicación tiene lugar durante los 18 meses desde la presentación de la solicitud, de la prioridad reclamada o bien, si la persona solicitante pide la publicación anticipada.⁶¹ La publicación de la solicitud de registro de modelo de utilidad en trámite tendrá lugar lo más pronto posible después de que haya aprobado el examen de forma, sin que pueda solicitarse su publicación anticipada.⁶²
- **Concesión (Titulación).** Si el proceso de examen concluye satisfactoriamente, la oficina de patentes otorga la patente y expide un certificado de concesión. Una vez concluido el proceso de examen, se comunica a las personas solicitantes y, posteriormente, se publica la patente otorgada. Las solicitudes de patente y de modelo de utilidad, así como los registros de modelo de utilidad y patentes otorgadas, son publicadas para consulta gratuita en la Gaceta de la Propiedad Industrial.⁶³
- **Oposición (Observaciones por terceros).** Muchas oficinas de patentes disponen un período durante el cual terceros pueden oponerse a la concesión de la patente, por ejemplo, aduciendo que la invención reivindicada no es nueva. Los procedimientos de oposición pueden ser anteriores o posteriores a la concesión y pueden plantearse dentro de los plazos estipulados.
- En México, existe un periodo de dos meses a partir de la publicación de la solicitud, en donde cualquier tercero interesado puede presentar información adicional sobre la patentabilidad de dicha invención.⁶⁴

**Esquema del procedimiento
de tramitación de las
solicitudes de patentes⁶⁵**

**Presentación de la solicitud de
patente en la Gaceta**

Examen de forma

Publicación de la solicitud

**Búsqueda y examen sustantivo
o de fondo**

Concesión y publicación

**Procedimiento de oposición
o equivalente**

17. ¿Cuánto cuesta patentar una invención?

Los costos varían ostensiblemente de un país a otro, y también dentro de un mismo país, en función de factores como la naturaleza de la invención, su complejidad técnica o legal, la necesidad de técnicos especializados, los honorarios del abogado o especialista en patentes, la duración de los trámites de solicitud y las objeciones planteadas durante el examen realizado por el IMPI. Es importante tener en cuenta los costos relacionados con el proceso de obtención de una patente, incluido el pago de las tasas de mantenimiento (en muchos casos, quinquenales o anuales, con condiciones especiales más ventajosas para las MIPYME después de su concesión, y prever un presupuesto adecuado para poderlos satisfacer:

- En general, hay unos costos asociados a la realización de una **búsqueda del estado de la técnica**, especialmente si se contratan los servicios de un experto.
- Asimismo, deben sufragarse **tasas oficiales** de presentación de solicitudes que pueden variar mucho en función del país y sin el pago de las cuales el proceso no continuará.
- Tanto en México como en algunos otros países se ofrecen descuentos a las MIPYME. México los ofrece a inventores personas físicas, micro o pequeñas industrias, instituciones de educación superior públicas o privadas, por institutos de investigación científica y tecnológica del sector público, los cuales podrán pagar únicamente el 50% de las cuotas de la Tarifa.
- Algunos países ofrecen descuentos por solicitar las patentes en línea. Se recomienda revisar las tarifas vigentes en México al momento de presentar una solicitud.
- Además, hay países que permiten un examen acelerado o una publicación anticipada de la solicitud, a cambio del pago de tasas adicionales. Patentar una invención en el extranjero probablemente representará costos adicionales, por ejemplo, las **tasas de presentación aplicables** en el país en cuestión, los costos de **traducción** y los costos asociados al uso de **especialistas de patentes** locales (en muchos países es obligatorio para los solicitantes extranjeros) ([véase el punto N.º 25](#)).
- En el caso de las invenciones relacionadas con microorganismos, en las que debe **depositarse el microorganismo** o material biológico ante una institución depositaria reconocida, deberán

abonarse las tasas de presentación, almacenamiento y pruebas de viabilidad del material depositado⁶⁶.

- En caso de que un **especialista en patentes** participe en el proceso de solicitud (por ejemplo, para emitir un dictamen sobre la patentabilidad, redactar la solicitud de patente, preparar los dibujos en su debida forma y escribir a la oficina de patentes), conllevará costos adicionales.
- México es conocido mundialmente por su gran variedad de alimentos y bebidas. Una de sus bebidas más famosas es el tequila. Hay decenas de patentes otorgadas en relación con el agave (agave tequilana, weber, variedad azul), que es la base de la producción del tequila. Si bien no se puede patentar ni proteger la planta en sí, las patentes concedidas versan sobre distintos procesos, por ejemplo, las siguientes patentes: 2069, de 1978 para un procedimiento mejorado de elaboración de jugos de agave; 7179, de 1987, 9400988, de 1994, la 9503867, de 1995 ó la PA/a/2001/012693, de 2006, todas con procedimientos mejorados para la fabricación de tequila; 9400703, de 1994 sobre una metodología para la micropropagación del agave tequilana weber para su reproducción; la JL/a/2006/000066 de 2006, de mejoras a proceso para fermentar jugo de agave utilizando *Saccharomyces cerevisiae*; o la MX 328903 B que aplica levaduras para la generación de un perfil aromático distinto. México es un país con una gran cantidad de inventores individuales y empresas que han puesto un gran esfuerzo en innovaciones útiles y de producción industrial y solicitar y obtener patentes del IMPI es una de las garantías de que se seguirá innovando.

18. ¿Cuándo se debe presentar una solicitud de patente?

En general, se recomendaría solicitar protección por patente en cuanto se disponga de toda la información necesaria para redactar la solicitud. Del mismo modo, hay algunas razones para presentarla con celeridad:

- En prácticamente todos los países del mundo— (Vease el [apartado N.º 19](#)), las patentes se conceden según el **principio del primero en presentar**. Por tanto, presentar cuanto antes una solicitud ayuda a velar por que otros no se apropien de la invención. Hasta 2011, Estados Unidos de América⁶⁷ tenía el

sistema del “primero en inventar” que se siguió aplicando hasta 2013 cuando entró en vigor el cambio y se basó el sistema en el “primero en presentar”.

- En México, según la LFPPI, si varias personas hicieran la misma invención, modelo de utilidad, diseño industrial o esquema de trazado de circuito integrado, independientemente unas de otras, tendrá mejor derecho a obtener la patente o el registro aquella que primero presente la solicitud respectiva o que reivindique la prioridad de fecha más antigua, siempre que la solicitud no sea retirada, abandonada ni negada⁶⁸.
- Si se solicita con la debida antelación la protección por patente, será más fácil obtener **ayuda financiera** o **conceder una licencia de invención** a terceros e incluso evitar tener que pagar licencias por la utilización de un proceso que se conocía pero se patentó más tarde que un competidor en el sector.
- En términos generales, cuanto antes se presente la solicitud, antes se concederá la patente y antes se podrán hacer valer los derechos que otorga; cabe recordar que el proceso de tramitación de la solicitud puede llevar mucho tiempo. En México el proceso se estima que dure entre 3 y 5 años (véase el punto N.º 22).

No siempre es conveniente presentar las solicitudes de patente rápidamente. Hay aspectos legales, técnicos y prácticos a considerar cuando se trata de presentar una solicitud de patente:

- Si la solicitud se presenta demasiado pronto, y posteriormente se introducen cambios en la invención, el IMPI no permitirá introducir modificaciones importantes en la descripción original de la invención.
- Una vez presentada la solicitud en un país o región, el solicitante suele disponer de **12 meses** para presentar una solicitud respecto de la misma invención en otros países para beneficiarse de la fecha de presentación de la primera solicitud (Vease el apartado N.º 28). En México la LFPPI otorga doce meses en el caso de invención y modelo de utilidad y de seis meses para el diseño industrial⁶⁹. En consecuencia, la presentación de solicitudes en otros países, especialmente antes de que se sepa si la invención va a tener éxito comercial, puede ser demasiado costosa. Un modo de mitigar ese problema consiste en **aplazar** durante otros 18 meses los pagos de la traducción y de las tasas nacionales haciendo uso del **PCT** (Vease el apartado N.º 30).

- En México, la divulgación de la materia que sea objeto de la solicitud no se considerará como parte del estado de la técnica, cuando sea realizada u obtenida, directa o indirectamente, dentro de los doce meses previos a la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso, de la prioridad reconocida realizada.⁷⁰

Y no menos importante es que la solicitud debería presentarse **antes** de divulgar la invención. Toda divulgación anterior a la presentación de la solicitud (por ejemplo, a los inversores, accionistas, proveedores o clientes para poner a prueba la comercialización del producto) debería realizarse únicamente después de firmar un acuerdo de confidencialidad o de no divulgación lo que protegería en caso de que otros presentaran solicitudes sin autorización del inventor⁷¹.

19. ¿Cuál es la importancia de mantener la confidencialidad de una invención antes de presentar una solicitud de patente?

Es absolutamente fundamental mantener la **confidencialidad** respecto de la invención antes de presentar la solicitud. En muchas circunstancias, la divulgación al público antes de la presentación de la solicitud puede destruir la novedad de la invención, por lo que esta dejaría de ser patentable, a menos que la ley aplicable disponga un **“plazo de gracia”** (Vease el apartado N.º 20).

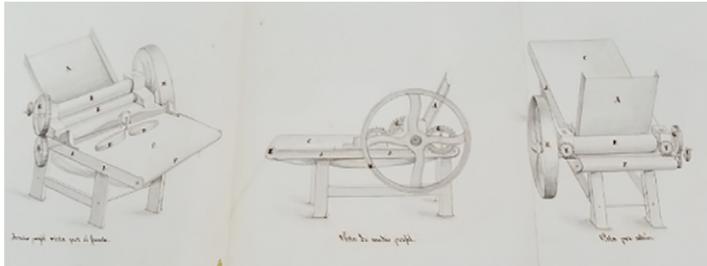
Por consiguiente, resulta decisivo que inventores, investigadores y empresas eviten toda divulgación de una invención que pueda afectar a la patentabilidad hasta que se haya presentado la solicitud de patente.

Sistemas de patentes heterogéneos: el principio del primero en presentar frente al principio del primero en inventar

En casi todos los países, las patentes se conceden a la **primera persona que presenta una solicitud de patente** de una invención. Una excepción importante era el caso de los Estados Unidos de América, que hasta el 15 de marzo de 2013 aplicaba un sistema basado en el principio del primero en inventar; con arreglo a ese sistema, la patente se concedía al **primer inventor** que había concebido y puesto en práctica la invención, independientemente de si su solicitud de patente se había presentado antes

o no. Con objeto de demostrar la condición de inventor en el contexto de un sistema que prioriza al primero en inventar, es fundamental mantener las **libretas de laboratorio** encuadradas, debidamente firmadas por testigos y fechadas, a fin de que puedan utilizarse como prueba en caso de conflicto con otra empresa o inventor.

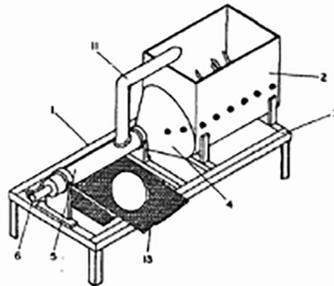
Según el Archivo General de la Nación de México, éste resguarda la patente del invento que sentó las bases de la máquina para hacer tortillas⁷². Julián González, en abril de 1859 solicitaba una patente por doce años de una máquina para pulverizar toda clase de granos y sustancias minerales, y de otra para fabricar toda especie de masas pastosas o granos mojados, alegando que ninguna de las dos máquinas era conocida en el país para aplicarse a la fabricación del pan de maíz o tortillas. Después de completar la información pidió se le ostentara como inventor de una “máquina moledora de maíz”, y de otra que llamó “recortadora de tortillas”, enfatizando la idea de que había sustituido el metate.



Una historia de unas familias inventoras y solicitantes de patentes sería la de los Rodríguez Arce y los Romero. Los inventores mexicanos Luis Romero y Everardo Rodríguez Arce inventaron y patentaron, en 1903 una máquina para hacer y cocer tortillas mediante el empleo simultáneo de dos superficies calentadas (patente n° 3375). En los siguientes años junto con sus familiares Reinaldo Rodríguez Arce y Bernardo Romero siguieron mejorando el proceso añadiendo una máquina rotatoria (patente n° 3518), utilizando telas y cueros para despegar las tortillas con mayor facilidad (4050, 4099 y 5076) y además crearon otra máquina para la producción de tortillas (4039).

Posteriormente, el también inventor mexicano, Fausto Celorio Mendoza propuso varias mejoras que consiguió patentar, entre otras:

en 1951 mejoras a máquinas automáticas tortilladoras y cocedoras (patente n° 51922), en 1957 mejoras en bastidores de máquinas cocedoras de tortillas en banda (patente 62780), en 1966 mejoras en mecanismo cocedor para máquinas tortilladoras (patente n° 91969). Siguió presentando más mejoras hasta la cámara giratoria que adelgaza y da forma a la tortilla y mecanismo para regular la presión de la masa (patente n° 186767) presentada en 1993 y de la que se incluye la imagen.



20. ¿Qué es el “plazo de gracia”?

En la legislación de algunos países se prevé un “**plazo de gracia**” de 6 o 12 meses —desde el momento en que una invención ha sido divulgada por el inventor o el solicitante hasta que se presenta la solicitud— y durante ese período la invención no pierde la patentabilidad a causa de dicha divulgación. En México el periodo de gracia es de doce meses.⁷³ Una empresa mexicana puede checar el funcionamiento teórico y divulgar su invención, por ejemplo, exhibiéndola en una feria comercial o publicándola en un catálogo de la empresa o en una revista técnica, y presentar la solicitud de patente dentro del plazo de gracia.

Sin embargo, se debe prestar atención y tener la prudencia y análisis jurídicos adecuados dado que el plazo de gracia no se aplica en todos los países y recurrir a él en México podría impedir el patentamiento de la invención en otros mercados de interés donde no se aplique esa medida.

Solicitudes de patente provisionales

Las patentes provisionales no existen en México; sin embargo, en algunos países los solicitantes tienen la oportunidad de presentar una solicitud de patente provisional, cuyo objetivo consiste en brindar un mecanismo de acceso al sistema de patentes de costo relativamente bajo y alargar el periodo en el que se puede seguir experimentando y probando la invención sin perder la prioridad ni que la solicitud sea rechazada por falta de novedad. Sus principales características son la **temporalidad** (habitualmente de un año) y que **no requiere la misma formalidad** que la patente definitiva⁷⁴. Aunque los pormenores sobre el funcionamiento de las solicitudes provisionales presentan diferencias en función del país, a continuación se exponen algunas características comunes que pueden resultar beneficiosas y hacer que un inventor decida solicitar la patente provisional:

- **Fecha de prioridad temprana.** Para obtener la protección por patente, el inventor que presenta una solicitud provisional debe presentar una solicitud de patente ordinaria en el plazo de un año desde la fecha de presentación de la solicitud provisional. Mientras tanto, podrá seguir trabajando y experimentando para poder definir mejor la patente a solicitar. Por conducto de esa solicitud de patente ordinaria se puede “reivindicar el beneficio” de la correspondiente solicitud provisional y, por tanto, se considerará que la fecha de presentación de la solicitud de patente ordinaria es también la fecha de presentación de la solicitud provisional.
- Es un **mecanismo de acceso** al sistema de patentes de **costo relativamente bajo**. La presentación de solicitudes provisionales entraña menos costos, dado que, por lo general, no son objeto de examen sustantivo, sino que se revisa que cumplan los requisitos mínimos para su presentación y no tienen que incluir reivindicaciones, aunque sí deben comprender una descripción completa de la invención.
- **Tiempo adicional para decidir sobre la idoneidad de solicitar una patente.** Una vez que se presenta una solicitud provisional, el solicitante dispone de 12 meses para poner a prueba la idea y buscar fondos antes de presentar la correspondiente solicitud de patente ordinaria. La patente provisional, como tal, expirará a los doce meses desde su presentación. Las solicitudes provisionales pueden resultar particularmente provechosas para las empresas emergentes, las universidades o los centros de investigación que tienen algo que podría protegerse de inmediato, pero que todavía están ajustando,

perfeccionando y complementando. Al protegerlo, se establecen sus derechos antes de que busquen asistencia externa, consigan financiación o forjen alianzas.

- **Reivindicación de la invención.** Las solicitudes provisionales permiten incluir la leyenda “Patent Pending” (Patente pendiente) en la invención o en el material publicitario correspondiente para desalentar la copia de la invención por parte de terceros.
- Sin embargo, aun cuando las patentes provisionales no se publican, conllevan determinados **riesgos e inconvenientes**; entre otros, un posible aumento en el costo global del proceso de obtención de la patente, la posible pérdida de secretos industriales y una falsa sensación de seguridad.
- Otro aspecto negativo para considerar es el **plazo de vigencia reducido** de la solicitud de patente definitiva, ya que se contará desde el momento en el que se presentó la solicitud de patente provisional, con lo que, en la práctica, se perdería un año de derecho de exclusión concedido por la eventual patente.

21. ¿Cuál es la estructura de una solicitud de patente?

Una **solicitud de patente** tiene diversas funciones:

- Determina el alcance legal de la protección por patente.
- Describe la naturaleza de la invención, incluidas las instrucciones sobre el modo de realizarla.
- Proporciona información relativa al inventor, el titular de la patente y otros datos de índole jurídica.

Las solicitudes de patente se estructuran de manera similar en todo el mundo y constan de un **petitorio**, una **descripción**, **reivindicaciones**, **dibujos** (si es necesario) y un **resumen**. Un documento de patente puede tener unas pocas páginas o varios cientos de ellas, en función de la naturaleza de la invención específica y su ámbito técnico.

Como ayuda y guía en esta sección tomaremos la solicitud de patente MX/E/2017/072547 presentada en México en septiembre de 2017 y aprobada en marzo de 2022 como patente MX 394756 B y

relativa a un lápiz labial con acción antioxidante conferida por dos componentes principales naturales obtenidos del nopal que son: el aceite de la semilla de tuna y el colorante natural proveniente del insecto grana cochinilla.

Petitorio

En el petitorio figuran el título de la invención: “Composición cosmética con acción antioxidante a base de aceite de semilla de tuna y carmín de cochinilla”, la fecha de presentación de la solicitud (29/09/2017), la fecha de prioridad y “datos bibliográficos”, como el nombre y la dirección del solicitante y del inventor.

En este caso tenemos que el solicitante y titular es la Universidad de Guanajuato y que las inventoras son Gabriela Arroyo Figueroa [MX]; Lorena Vargas Rodríguez [MX]; María Isabel García Vieyra [MX]; Sarai Rodríguez Ruiz [MX].

Descripción

La descripción por escrito de una invención debe proporcionar detalles suficientes para que cualquier experto del mismo ámbito técnico pueda reconstruir y poner en práctica la invención a partir de la descripción y los dibujos sin realizar ningún esfuerzo inventivo. Si la descripción no se ajusta a ese criterio, es posible que la patente sea denegada o que se revoque tras ser impugnada en un procedimiento judicial.

En la descripción del lápiz labial se indica que la composición cosmética es obtenida por la mezcla de ceras, aceite de tuna y el colorante proveniente del insecto grana cochinilla. La descripción explica el proceso de elaboración y fusión de las ceras así como el añadido de posibles vitaminas, perfumes o esencias.

Uno de los objetivos es proponer un producto que tenga un gran poder antioxidante y rejuvenecedor.

Se indica que se usan unos materiales naturales y comestibles que reducen la tasa de alergia y los efectos secundarios del uso.

Reivindicaciones

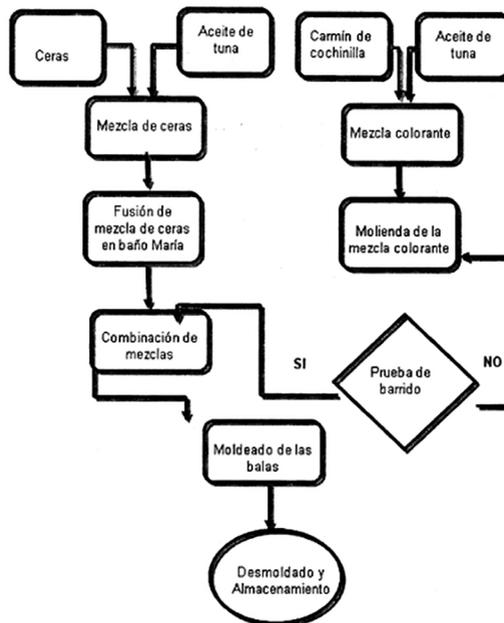
En las reivindicaciones se determina el alcance de la protección por patente. Las reivindicaciones son absolutamente fundamentales

ya que, si están mal redactadas, incluso una invención realmente valiosa podría quedar plasmada en una patente sin valor que sería fácil de eludir o permitiría reproducir la invención con características diferentes.

En los litigios sobre patentes, la interpretación de las reivindicaciones suele ser el primer paso para decidir si la patente es válida y también para determinar eventuales infracciones. Debería solicitarse el asesoramiento de un experto para la redacción de las reivindicaciones de patente.

En el caso ya descrito entre las reivindicaciones se incluyen, entre otras: la composición cosmética, la cantidad de cada tipo de cera, la capacidad antioxidante, el método de fabricación o la capacidad regeneradora de células.

Si la invención corresponde a un proceso o método para hacer algo, no suelen necesitarse dibujos. Si los dibujos son obligatorios, su aceptabilidad se rige por unas normas oficiales. En el ejemplo utilizado se incluye una figura que describe el proceso o método de fabricación.



Dibujos

Los dibujos muestran los detalles técnicos de la invención de una manera abstracta y visual. Ayudan a explicar alguna información, instrumento o resultado descrito en la divulgación. Los dibujos no son siempre parte necesaria de la solicitud.

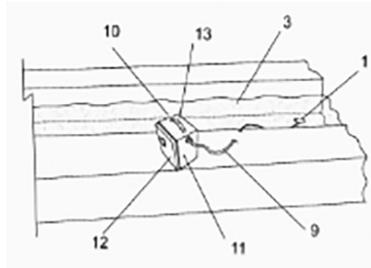
Resumen

El resumen es una explicación breve de la invención. Cuando la oficina de patentes publica la patente, el resumen se incluye en la portada. En ocasiones, el examinador de patentes de la oficina de patentes correspondiente redacta o mejora el resumen.

“La presente invención se refiere a la elaboración de una bala labial con acción antioxidante conferida por dos componentes principales naturales obtenidos del nopal que son: el aceite de la semilla de tuna y el colorante natural proveniente de la grana cochinilla. Esta bala se aplica directamente en los labios. Los beneficios que se aportan con esta bala es permitir que los labios permanezcan juveniles debido a las propiedades conferidas, tal como el poder antioxidante, por parte de los componentes empleados en la elaboración de la bala. Otro beneficio es la permanencia del color en los labios, por la propiedad del colorante natural usado”.

22. ¿Cuánto tiempo lleva obtener la protección por patente?

El tiempo para tramitar una solicitud de patente presenta notables diferencias en función de la oficina y del ámbito tecnológico, y puede oscilar entre unos pocos meses y unos pocos años. En México el procedimiento generalmente se demora entre dos y cinco años. Pese a que no es el caso de México, algunas oficinas de patentes han establecido un procedimiento de examen acelerado al que los solicitantes pueden acogerse en circunstancias específicas.



La invención protegida con patente MX 354087 B y cuyo titular es la Universidad Autónoma Chapingo (Estado de México) está referida a un medidor electrónico de gasto y volumen en canales; es un dispositivo de medición de gasto y su integración en el tiempo para determinar el volumen. Desde la solicitud en diciembre de 2014 hasta la obtención del título de patente, en mayo de 2018, pasaron 3 años y medio.

Lectura preliminar de una patente concedida

Una vez que se concede una patente, se debería realizar una lectura preliminar minuciosa del documento para asegurarse de que no hay errores ni se han omitido palabras, en particular en las reivindicaciones. Debemos considerar que si la rectificación concierne a las reivindicaciones o a los elementos que sirvan para interpretarlas, los errores deberán ser evidentes para un técnico en la materia. No cabrá una rectificación del título que implique una ampliación de la protección conferida.

La rectificación de errores de forma será procedente si, por ejemplo: existen en el número y la clasificación de la patente; el nombre, apellido o dirección de inventor o titular; la denominación o título de la invención⁷⁵.

23. ¿Cuándo comienza la protección por patente?

En México, la patente tendrá una vigencia de veinte años improrrogables, contada a partir de la **fecha de presentación** reconocida de la solicitud y estará sujeta al pago de las tarifas correspondientes a cada anualidad.⁷⁶

En otros países los derechos de patente entran en vigor a partir de la fecha de **concesión** de la patente. En algunos países, es posible demandar a los infractores desde ese mismo momento por infracciones cometidas a partir de la fecha de publicación

de la solicitud de patente (generalmente **18 meses** después de presentarla). Sin embargo, eso no ocurre en todos los países (véanse los puntos N.º 40 a 43).

En algunos países, es posible presentar una solicitud de patente y una solicitud de modelo de utilidad para la misma invención. En ocasiones, eso se hace para gozar de la protección de los modelos de utilidad (que suele concederse más rápidamente) mientras no se recibe la concesión de la patente.

24. ¿Cuánto tiempo dura la protección por patente?

En la normativa internacional vigente, con la cual coincide en plazo la legislación mexicana⁷⁷, se prevé un plazo de protección de **20 años** a partir de la fecha de presentación de la solicitud, a condición de que no se renuncie a ella, se abonen a su debido tiempo las tasas de renovación o mantenimiento y de que no haya prosperado ninguna solicitud de invalidación o revocación durante dicho período.

Aunque esto define la vigencia jurídica de una patente, su **vida comercial o económica** está limitada por el éxito comercial de la tecnología protegida. A menudo sucede que una invención aparentemente valiosa se ha quedado obsoleta o no puede comercializarse con éxito por alguna otra razón. En tales circunstancias, el titular de la patente puede optar por dejar de pagar las tasas de mantenimiento o renovación, permitiendo así la expiración precoz de la patente y la entrada en el dominio público de la innovación tecnológica o del producto.

Si bien no es el caso de México, donde la vigencia es de 20 años improrrogables, en algunos países, la protección puede ampliarse a más de 20 años.

En México y otros países puede obtenerse un **certificado complementario de protección** en circunstancias muy específicas. Por lo general, esas ampliaciones pueden solicitarse para patentes que se han visto afectadas por un retraso en la comercialización a causa del tiempo necesario para obtener la autorización para la comercialización de las autoridades gubernamentales competentes (por ejemplo, los productos farmacéuticos o los productos agroquímicos). Los

certificados complementarios de protección tienen una duración limitada y normalmente no pueden superar los cinco años.

La legislación mexicana exige que cuando el retraso en la tramitación de la patente haya sido irrazonable, directamente atribuible al IMPI, y resulte en un plazo de más de cinco años entre la fecha de presentación de la solicitud y el otorgamiento de la patente, a petición del interesado se podrá otorgar un certificado complementario para ajustar la vigencia de la patente⁷⁸.

Productos pendientes de patente

Muchas empresas etiquetan aquellos productos que incluyen la invención con las palabras “Patent pending” (patente pendiente) o “Patent applied for” (patente solicitada), en ocasiones acompañadas del número de solicitud de patente. Sólo se pueden hacer las citadas menciones si, efectivamente, la patente está pendiente. En México, la mención de que existe una solicitud en trámite o patente o registro otorgado solo podrá realizarse en el caso de que se encuentre en cualquiera de dichos supuestos⁷⁹. En algunos países se prevé un régimen sancionador contra quien falsamente indique “patente pendiente”.

Asimismo, una vez que se ha concedido la patente, es cada vez más habitual que las empresas especifiquen mediante un aviso que el producto está patentado, incluyendo a veces el número de patente. Aunque esas expresiones no proporcionan ninguna protección jurídica contra eventuales infracciones, pueden servir como advertencia para disuadir a terceros de copiar el producto o sus características innovadoras. En su caso, cuando se reclame la observancia de los derechos, también pueden afectar a las vías de recurso y reparación disponibles en caso de infracción.

25. ¿Es necesario un especialista en patentes para presentar una solicitud de patente?

Elaborar una solicitud de patente y seguir su tramitación a lo largo de la fase de concesión es una tarea compleja por ello es muy recomendable contar con un especialista. La solicitud de la protección por patente conlleva las tareas siguientes:

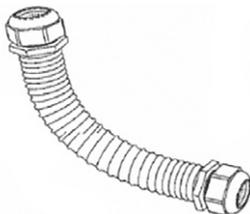
- Realizar una **búsqueda** para determinar cualquier elemento del estado de la técnica que pueda imposibilitar el patentamiento de

la invención (con frecuencia, esa operación es conveniente, pero no obligatoria, dado que la oficina de patentes que se encargue del examen sustantivo realizará su propia búsqueda). No obstante, contar con la asesoría de un especialista en patentes puede evitar costes, tiempos de espera o estrategias de desarrollo o publicidad de un producto que no obtendrá una patente.

- Redactar las **reivindicaciones** y una **descripción** completa de la invención que combine terminología jurídica y técnica.
- Intercambiar correspondencia con la oficina nacional o regional de patentes, especialmente durante el examen sustantivo de la solicitud de patente.
- Realizar en la solicitud las modificaciones que solicite la oficina de patentes.

Todos esos aspectos requieren un profundo conocimiento de la legislación en materia de patentes y de la práctica de las oficinas de patentes, que varía en cada país, además de una comprensión global de la invención. Por lo tanto, aunque, generalmente, la asistencia jurídica o técnica no es obligatoria, y la legislación mexicana no la exige, sí es muy recomendable. Así pues, convendría recurrir a un especialista en patentes que tenga los conocimientos y experiencia jurídicos pertinentes, así como conocimientos técnicos sobre el ámbito de la invención. México no exige que los solicitantes extranjeros estén representados por un especialista en patentes residente en el país. No obstante, es recomendable a efectos de asistencia, asesoría, notificaciones y seguimiento de la solicitud de patente.

Esta invención se compone de un elemento de unión para canalizar cables eléctricos formados como una sola pieza que apretado por una tuerca se sujeta mecánicamente de forma radial y axialmente a tubería, cajas y canalizaciones de cables eléctricos. Este elemento unitario incluirá todos los elementos necesarios para interconectarse con tubos o cajas eléctricas de forma simple y sin herramientas. Está protegida por la patente MX 354931 B y su titular es Tecnologías y Desarrollos Industriales, de Ciudad de México.



Asignación de un empleado a la gestión de los activos de PI de la empresa

En función del tamaño de la empresa, puede resultar de utilidad contar, a nivel interno, con un supervisor de patentes o un coordinador para gestionar las patentes de la empresa, además de disponer de un especialista en patentes externo. El supervisor debe ocuparse de la coordinación con los expertos externos y, al mismo tiempo, velar por que en la empresa se apliquen las prácticas óptimas de manera uniforme. Entre esas prácticas figuran mantener la necesaria confidencialidad respecto de la solicitud de patente y de la información conexas, informar a los empleados de la función que les corresponde en la protección de la PI y coordinar las actividades en la esfera de las patentes con otros activos de PI de la empresa, por ejemplo, los secretos industriales, las marcas o el derecho de autor.⁸⁰

26. ¿Se puede solicitar la protección de varias invenciones por medio de una única solicitud?

En la mayoría de las legislaciones de patentes se limita la cantidad de invenciones distintas que pueden incluirse en una solicitud de patente. Esas limitaciones incluyen el denominado requisito de unidad de la invención. Mientras que algunos países imponen una observancia estricta de ese requisito, otros como México permiten la inclusión de grupos de invenciones relacionados en una misma solicitud de tal manera que formen un único “concepto inventivo”. La LFPPI⁸¹ indica que la solicitud de patente deberá referirse a una sola invención o a un grupo de invenciones, relacionadas de tal manera entre sí, que conformen un único concepto inventivo. Si la solicitud se refiere a un grupo de invenciones, se tendrá por satisfecho el requisito de unidad de invención cuando exista entre éstas una relación en función de sus características técnicas esenciales, que constituyan la contribución al estado de la técnica.

En caso de que no haya unidad de la invención, puede exigirse al solicitante que limite las reivindicaciones o divida la solicitud, creando así solicitudes “divisionales”. A causa de las diferencias en la legislación aplicable, una solicitud de patente puede ser suficiente en algunos países, mientras que en otros puede ser necesario presentar dos o más solicitudes para abarcar la misma materia. Cuando se presenta una solicitud en virtud del PCT, es frecuente unir grupos de invenciones conforme a la práctica europea, y dividir la solicitud según sea necesario después de entrar en la fase nacional.

Lista recapitulativa

- **¿Es patentable la invención?** En primer lugar, debe examinarse la lista de aquello que puede y no puede patentarse y, posteriormente, debe determinarse si la invención se enmarca en una de esas categorías. En segundo lugar, debe realizarse una **búsqueda del estado de la técnica** y utilizar con juicio las bases de datos de patentes.
- **Presentación de una solicitud de patente.** Conviene plantearse la posibilidad de recurrir a un especialista en patentes con experiencia en el ámbito de la tecnología en cuestión, en particular para la redacción de las reivindicaciones que determinarán el derecho conferido⁸².
- **Momento escogido para presentar la solicitud.** Debe estudiarse atentamente el momento idóneo para presentar la solicitud de patente y prestar mucha atención a las fechas en las que debe presentarse la solicitud para evitar que otro inventor presente la solicitud de patente antes y para evitar caducidades de plazos.
- **No se ha de divulgar información** demasiado pronto, a fin de no poner en peligro la patentabilidad.
- **Tasas de mantenimiento.** Debe recordarse siempre la necesidad de pagar a tiempo las **tasas de mantenimiento o de renovación** para así mantener en vigor las patentes.
- **Para obtener más información**, véase el punto didáctico 2 del módulo 03, y los puntos didácticos 1 a 3 del módulo 06 de IP PANORAMA.



Patentar en el extranjero

27. ¿Por qué solicitar patentes en otros países?

Las patentes, al igual que otros derechos de propiedad industrial, son **derechos territoriales**, es decir, una invención solo está protegida en los países o regiones donde se ha obtenido protección. Si una MIPYME solicita una patente en México ante el IMPI y luego solicita los derechos de patente en los Estados Unidos de América, su patente solo estaría protegida en México y Estados Unidos de América, no en el resto del mundo.

Gracias a la protección que brinda una patente concedida en otros países, el titular goza de derechos exclusivos sobre la invención patentada en esos países. Además, el titular puede conceder licencias sobre la invención a empresas extranjeras, desarrollar relaciones de contratación de servicios externos y acceder a esos mercados en asociación con terceros.

28. ¿Cuándo debería solicitarse protección por patente en el extranjero?

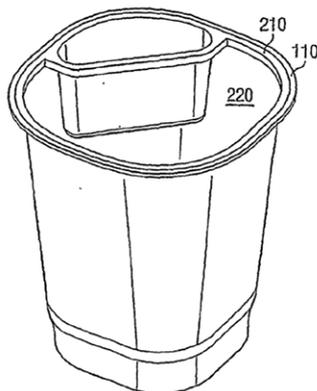
La fecha de presentación de la primera solicitud para una invención determinada se denomina **fecha de prioridad**. Toda solicitud ulterior que se presente en otros países durante los **12 meses posteriores a esa fecha** (es decir, dentro del **período de prioridad**) se beneficiará de esa fecha de prioridad. En el ejemplo de la sección anterior, la MIPYME mexicana podría beneficiarse de la fecha de prioridad en México cuando acuda a otros países. Eso significa que la primera solicitud tendrá prioridad sobre otras solicitudes presentadas por terceros para la misma invención después de esa fecha. Es crucial presentar las solicitudes de patente en otros países dentro del período de prioridad, o presentarlas en virtud del PCT en ese mismo plazo; ese último método de presentación brindará 18 meses adicionales para adoptar una decisión sobre si es conveniente entrar en la fase nacional en cualquier país miembro del PCT.

Una vez que se haya agotado el período de prioridad, y hasta que la oficina de patentes publique la patente por primera vez (generalmente 18 meses después de la fecha de prioridad, plazo que en México se cuenta a partir de la fecha de presentación, o en su

caso, de la prioridad reclamada⁸³), se seguirá teniendo la posibilidad de solicitar protección para la misma invención en otros países, pero ya no se podrá reivindicar la prioridad a partir de la fecha de la solicitud anterior. Una vez **que la invención se haya divulgado o publicado, no se podrá obtener protección por patente en el extranjero** a causa de la pérdida de la novedad. Esta misma falta de novedad cerraría la posibilidad de solicitar patentes a potenciales inventores puesto que las instituciones de propiedad industrial en sus respectivos países deberían darse cuenta de que la patente en México forma parte del estado de la técnica y no existiría novedad. Véase también el punto N.º 20 para obtener información adicional sobre los plazos de gracia.

La patente MX 297977 B, cuyo titular es Sabritas (Pepsico International Foods) y cita como prioridad la patente estadounidense US10/934,225 describe un contenedor que permite a un consumidor sostener el contenedor con ambos compartimentos de producto alimenticio con una mano, permitiendo así que el consumidor mezcle y coma los productos alimenticios con la otra mano.

El contenedor es ideal para papas fritas y salsa, galletas y queso, o cualquier otro producto alimenticio compatible que deseablemente se mantienen por separado justo antes de consumirse.



Estudio de caso - Protección internacional de la PI

Estudio de caso: La I+D da impulso a la expansión en un mercado competitivo – Laboratorios Sophia⁸⁴.

“Laboratorios Sophia” es una empresa farmacéutica mexicana con sede en Guadalajara fundada en 1946. La empresa, se especializa en el desarrollo, la fabricación y la distribución de medicamentos oftálmicos.

Laboratorios Sophia invierte grandes sumas en investigación y desarrollo (I+D) y procura continuamente mejorar sus procesos, productos y servicios. Los altos directivos de la empresa están convencidos de que la I+D, que permite crear nuevas líneas de productos complementarios y da acceso a nuevos mercados, es fundamental para la supervivencia de la empresa.

Su estrategia de I+D se complementa con la protección de sus productos por medio de registro de marcas y patentes en México, Estados Unidos de América y países europeos. Además, Laboratorios Sophia ha presentado varias solicitudes internacionales, obteniendo patentes sobre productos del sector de la medicina oftálmica.

Una importante decisión empresarial es que los investigadores de la empresa controlan el desarrollo de todos los nuevos productos en su sector de la ciencia mediante búsquedas en bases de datos que contienen la información tecnológica más reciente (bases de datos sobre patentes). La formación es clave y el personal de Laboratorios Sophia participa con frecuencia en cursos de capacitación sobre cuestiones de propiedad industrial para entender mejor la forma de realizar búsquedas de patentes y de proteger los nuevos productos que desarrolla.

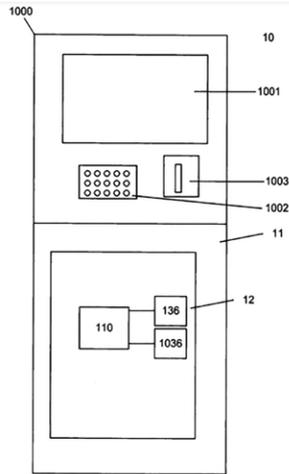
El elemento más importante del éxito de Laboratorios Sophia es la atención constante que ponen en la gestión correcta de la I+D y la protección de los resultados. La protección internacional de sus derechos de P.I. (patentes y marcas) asegura su ventaja competitiva en el mercado.

29. ¿Dónde debería protegerse una invención?

Dado que obtener patentes en el extranjero es costoso y, como ya se ha indicado en secciones anteriores, suelen necesitarse expertos, las empresas deberían escoger cuidadosamente los países en los que necesitan protección. Conviene tener en cuenta las cuestiones básicas siguientes:

- ¿Dónde hay probabilidades de comercializar el producto patentado?
- ¿Cuáles son los principales mercados para productos similares?
- ¿Qué costos conlleva patentar el producto en cada uno de los mercados a los que está destinado?
- ¿Dónde están establecidos los principales competidores?
- ¿Cuál es mi mercado prioritario?
- ¿Dónde podría obtener un mayor beneficio con la exclusividad de mi invención?
- ¿En qué mercado podría obtener sinergias por idioma, cultura o características similares?
- ¿Dónde se fabricará el producto?
- ¿Qué dificultades conllevará velar por la observancia de los derechos de patente en un país determinado?

La patente mexicana MX/a/2016/007383, de los inventores Francisco Robles Gil Dallenbac y Pablo Gil Robles Martínez del Río, cuyo solicitante es Microsafe SA de CV, y basada en la aplicación n^o 62/171,511 depositada en Estados Unidos de América de la cual reclama prioridad, hace referencia a unos sistemas y procedimientos de seguridad para cajeros automáticos que pueden comprender un sistema de tinción, una cerradura electrónica y un procesador que pueda estar configurado para determinar que la cerradura se abra, desactivar el sistema de tinción de tinta en respuesta a la determinación y activar el sistema de tinción de tinta cuando la cerradura se haya cerrado. Uno de los principales usos es evitar robos en cajeros automáticos puesto que si se retiran billetes sin insertar una tarjeta bancaria válida y después de haber introducido la clave correcta, el sistema expulsará una tinta que dejaría los billetes inservibles.



30. ¿Cómo puede presentarse una solicitud de protección por patente en otros países?

Hay tres maneras principales de presentar una solicitud de patente en el extranjero:

La vía nacional. Debe pedirse protección a la oficina nacional de patentes de cada país de interés mediante la solicitud de patente redactada en el idioma correspondiente, con arreglo a las formalidades y a la legislación nacional, y el pago de las tasas necesarias. Ese método puede tener costes e implicaciones temporales, administrativos, de asesoría y de gestión considerables si se pone en práctica en varios países. En México estos trámites se han tratado en secciones anteriores y se deben hacer ante el IMPI.

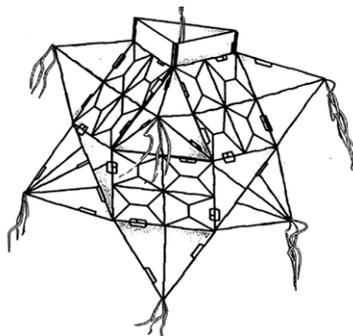
La vía regional. Cuando los países son miembros de un sistema regional de patentes, se puede solicitar protección válida en los territorios de todos o de algunos de esos países mediante la presentación de una solicitud en la oficina regional correspondiente. A continuación se enumeran las oficinas regionales de patentes:

- Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) (www.oapi.int);
- Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO) (www.aripo.org);

- Organización Eurasiática de Patentes (EAPO) (www.eapo.org);
- Oficina Europea de Patentes (EPO) (www.epo.org);⁸⁵ y
- Oficina de Patentes del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (Oficina de Patentes CCG) (www.gccpo.org).

La vía internacional. Si una empresa quiere tener la opción de proteger una invención en los países miembros del PCT, debería plantearse la posibilidad de presentar una solicitud PCT. Para ello, como mínimo uno de los inventores debe ser ciudadano de un Estado contratante del PCT o residente en dicho Estado, o bien la empresa debe tener una presencia industrial o comercial efectiva en uno de esos países (lo que a otros efectos, por ejemplo fiscales, se llama un “establecimiento permanente”). La presentación de una solicitud internacional en virtud del PCT permite solicitar posteriormente la protección por patente en cualquiera de los más de 150 países miembros.⁸⁶ Esa solicitud puede presentarse en la oficina nacional o regional de patentes correspondiente o en la oficina receptora de solicitudes PCT de la OMPI, en Ginebra (Suiza).

En México se utiliza la piñata de manera tradicional en las posadas navideñas, cumpleaños y otras fiestas. Las tradicionales hechas de barro se rompen fácilmente pueden producir lesiones al momento de romperse y caer sobre las personas. Las piñatas elaboradas con cartón y papel como molde contenedor no contienen elementos filosos, pero no se rompen fácilmente. Inventores de la Ciudad de México han conseguido la patente MX 311746 B para un sistema de plantillas de cartón que se unen por medio de pestañas y ranuras sin usar adhesivos para crear una piñata modular. Esta piñata es fácil de transportar plegada y de montar asegurándose que se rompe fácilmente para repartir los dulces y regalos entre los participantes.



Lista recapitulativa

- **Derechos territoriales.** Los derechos de patente se aplican solo en el país en el que se han obtenido.
- **Período de prioridad.** Debe aprovecharse el período de prioridad para solicitar protección en otros países, pero prestando especial atención a los plazos y al requisito de confidencialidad antes de presentar la solicitud.
- **Dónde solicitar la protección.** En función de las distintas consideraciones expuestas en secciones anteriores, las MIPYME deberían considerar el lugar idóneo para solicitar la protección, teniendo en cuenta los costos de patentamiento en varios países, así como los procesos legales y administrativos necesarios.
- **Cómo solicitar protección.** Se recomienda estudiar la conveniencia de utilizar el PCT para facilitar el proceso de solicitud, ganar tiempo y recibir información valiosa acerca de la patentabilidad que contribuya a adoptar decisiones fundamentadas sobre dónde solicitar protección por patente.
- **Para obtener más información,** véanse los puntos didácticos 2 a 4 del módulo 09 de IP PANORAMA.

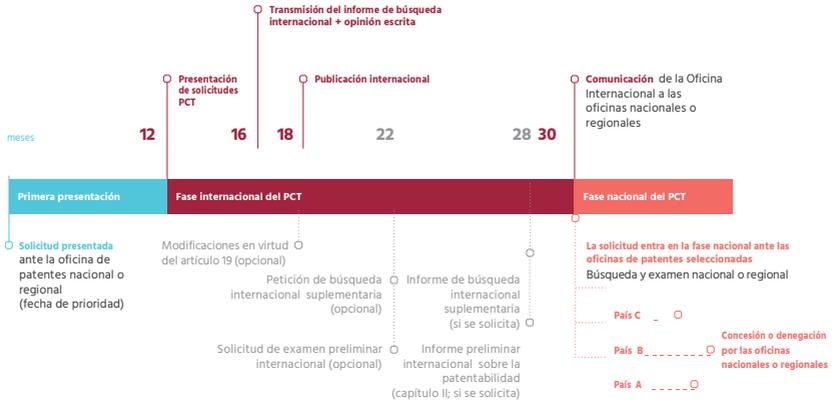
Ventajas del PCT

El PCT proporciona como mínimo 18 meses adicionales, además de los 12 meses del período de prioridad, durante los cuales los solicitantes pueden determinar el potencial comercial de su producto en varios países y decidir si desean solicitar protección por patente y dónde hacerlo. De ese modo, se aplaza el pago de las tasas y de los costos de traducción asociados a las solicitudes nacionales. El PCT es un mecanismo ampliamente utilizado por los solicitantes para mantener sus opciones abiertas durante el máximo tiempo posible.

Los solicitantes PCT reciben **información valiosa** sobre la patentabilidad potencial de su invención por conducto **del informe de búsqueda internacional** del PCT y la **opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional**. Esos documentos proporcionan a los solicitantes una base sólida en la que fundamentar sus decisiones sobre si deben solicitar protección por patente y dónde hacerlo. El informe de búsqueda internacional contiene una lista de documentos sobre el estado de la técnica que se han considerado pertinentes para la invención. En la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda internacional se analiza la patentabilidad potencial a la luz de los resultados del informe de búsqueda internacional.

Una única solicitud PCT, cuyos requisitos formales están armonizados, surte efectos jurídicos en todos los países miembros del PCT designados. Ese efecto **reduce** notablemente **los costos de transacción iniciales** que conlleva la presentación de solicitudes por separado en cada oficina de patentes. También puede utilizarse el PCT para presentar solicitudes con arreglo a algunos de los sistemas regionales de patentes. Puede obtenerse orientación sobre el mecanismo de presentación de solicitudes internacionales en virtud del PCT en el IMPI o en las oficinas nacionales de patentes de los países donde se tenga o desee tener presencia y solicitar patentes y en la dirección www.wipo.int/pct/es.

Esquema del proceso de solicitud en virtud del PCT





Comercialización de la tecnología patentada

31. ¿Cómo puede comercializarse la tecnología patentada?

Una patente no es, por sí misma, garantía alguna de éxito comercial. Es un instrumento que aumenta la capacidad de una empresa para beneficiarse de su producto o innovación tecnológica pero que requiere de otros condicionantes para poder dar el éxito comercial. Para que pueda brindar beneficios tangibles, una patente debe explotarse con eficacia y, por lo general, solo proporcionará beneficios si el producto o proceso correspondiente tiene éxito, está adaptado al mercado y se comercializa de forma adecuada. Para introducir una invención patentada en el mercado, las empresas tienen diversas opciones:

- comercializar la invención directamente;
- vender la patente a un tercero;
- licenciar los derechos de patente a terceros; o
- constituir una empresa conjunta u otra forma de colaboración con terceros que dispongan de activos complementarios.

32. ¿Cómo se introduce en el mercado la invención patentada?

El éxito comercial de un producto nuevo no depende exclusivamente de sus características técnicas. En la historia empresarial ha habido multitud de productos excelentes técnicamente, que incluso tenían una patente concedida, pero que no funcionaron comercialmente por diversas razones. Por muy buena que sea una invención desde el punto de vista técnico, sin una demanda real o sin una comercialización correcta es poco probable que el producto atraiga a los consumidores. Por tanto, el éxito comercial depende también de otros factores, incluido el diseño del producto, la disponibilidad de recursos financieros, la elaboración de una estrategia de comercialización eficaz y el precio del producto en comparación con productos de la competencia o productos semejantes. Para introducir un producto innovador en el mercado, la elaboración de un **plan comercial** suele resultar de utilidad. Los planes comerciales son herramientas eficaces para analizar la viabilidad de una idea comercial, y son fundamentales para solicitar a un inversor recursos financieros destinados a la introducción de un nuevo producto patentado en el mercado. Es importante incluir información sobre

las patentes y la estrategia de patentes en el plan comercial de la empresa, ya que pone de manifiesto la novedad de los productos de la empresa, la invención (que los competidores no tienen), así como su aplicación industrial. Las patentes también proporcionan indicios de la debida diligencia en la gestión empresarial y determinan el riesgo de infracción de las patentes de otras empresas.

33. ¿Puede venderse una patente?

Hay distintas formas jurídicas para permitir que terceros utilicen una patente que tiene una MIPYME. En esta sección nos centraremos en la cesión de licencia y en la concesión.

La operación de **venta** se denomina **cesión**, es definitiva y conlleva la transferencia de la titularidad de la patente a otra persona. Una decisión de esa naturaleza debe estudiarse cuidadosamente. Mediante la **cesión** se suele recibir un único pago previamente acordado, sin ninguna regalía futura, independientemente de lo lucrativa que resulte finalmente la patente.

Puede haber casos en los que la cesión sea beneficiosa. Si una patente se vende por una cantidad determinada, ese importe se obtiene de inmediato, sin tener que esperar hasta 20 años de pagos progresivos para conseguir ese valor. Asimismo, también se evita el riesgo de que la patente quede superada por otra tecnología. Además, la cesión de una patente a una empresa emergente puede ser una condición previa para la financiación, si la patente no pertenece a la empresa.

Otra posibilidad es la **concesión de una licencia** sobre una patente lo que equivale a **“alquilar”** los derechos a terceros a cambio del pago de regalías. En México está regulado en la LFPPI y, salvo estipulación en contrario, la concesión de una licencia no excluirá la posibilidad, por parte del titular de la patente o registro, de conceder otras licencias ni realizar su explotación simultánea por sí mismo.⁸⁷ Por ese motivo, la concesión de licencias puede ser una estrategia muy beneficiosa económicamente si se conceden varias licencias simultáneas. Mediante los acuerdos de concesión de licencias lo habitual es que se limite la concesión de licencias en una zona o a un sector. El licenciatario deseará ser la única empresa que tenga derecho a utilizar esa patente en un sector o un Estado concreto, por ejemplo.

En cualquier caso, se trata de una decisión que debe basarse en las necesidades y las prioridades de la empresa. Convendría consultar a un especialista en patentes para que se reciba el asesoramiento sobre el enfoque más adecuado a la estrategia de cada empresa.

34. ¿Cómo se otorga una licencia de patente?

Se concede una licencia de patente cuando el titular de la patente (el licenciante) otorga permiso a otro (el licenciataria) para que use la invención patentada con unos fines mutuamente acordados. En esos casos, suele firmarse un **acuerdo de licencia** entre ambas partes, en el que se especifican las condiciones y el alcance del acuerdo.

En México, la LFPPi determina que los derechos que confiere una patente o registro, o aquellos que deriven de una solicitud en trámite, podrán gravarse y transmitirse total o parcialmente en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Es importante considerar que, para que la transmisión de derechos o gravamen puedan producir efectos en perjuicio de terceros, deberá inscribirse en el IMPI⁸⁸ pues no sería oponible a un tercero un acto privado entre dos partes sin ningún tipo de publicidad pública.

Tanto el titular de la patente como el licenciataria podrán inscribir la licencia en el IMPI, aunque en México su inscripción no es obligatoria.

En México, para inscribir una transmisión, licencia o gravamen de una solicitud en el IMPI será suficiente con formular la solicitud correspondiente en los términos del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), cuyo reglamento es aplicable hasta que se apruebe el que desarrolla la LFPPi⁸⁹.

La cancelación de la inscripción de una licencia procederá en varios casos, entre otros: por solicitud conjunta del titular de la patente y del licenciataria; por nulidad o caducidad de la patente; por término de su vigencia y por orden judicial⁹⁰.

El hecho de autorizar a terceros a comercializar la invención patentada mediante un **acuerdo de licencia** permitirá a la empresa obtener **una fuente adicional de ingresos**, y es un medio habitual

de explotar los derechos exclusivos de una empresa sobre una invención y de recuperar la inversión en tiempo, salarios y procesos legales y administrativos para la obtención de la patente o, incluso, en obtener beneficios que premien la innovación realizada por la empresa.

La concesión de licencias es especialmente útil si la empresa titular de la invención no está en condiciones de fabricar el producto, o de fabricarlo en cantidad suficiente para cubrir una determinada necesidad del mercado o para abarcar una zona geográfica concreta. Volviendo a los ejemplos de máquinas para el embolsado de alimentos o para la producción de tortillas que se incluyó en el punto 19, podemos decir que sería conveniente para la empresa que cuenta con una patente conceder derechos de uso, una licencia, a empresas licenciatarias en otras regiones, países o para otros productos. Por ejemplo, una empresa que utilizara la patente para el embolsado de productos electrónicos o una empresa que utilizase la patente para la producción de tortillas en un mercado en el que no va a estar presente la empresa licenciante.

Como en otras ocasiones, siempre es aconsejable solicitar la ayuda de un especialista. En este caso, uno que lo sea en acuerdos de licencia para negociar las condiciones y redactar el documento podría aportar un gran valor a la empresa licenciante o licenciataria, dado que es una tarea que requiere de habilidades y conocimientos. Entre otros, los aspectos a negociar incluyen: el pago, la frecuencia del pago, la duración de la licencia, el alcance, el ámbito geográfico, si se permiten sublicencias, los eventuales derechos de exclusividad o la involucración del licenciataria si hay infracciones, entre otros.

¿Qué estrategia es preferible: adquisición de licencias, concesión de licencias o ambas?

Las PYMES que carecen de recursos para I+D+I (investigación, desarrollo e innovación), producción o mercadotecnia pueden sacar provecho del modelo de innovación “abierto” (Vease el apartado N.º 1) al considerar la posibilidad de adquirir licencias de otras empresas o de conceder licencias a partir de sus invenciones. Mediante la concesión de licencias, una empresa transfiere a otras el derecho a utilizar su propia invención; en cambio, la

adquisición de licencias es todo lo contrario, es decir, una empresa llega a un acuerdo para utilizar las invenciones de otra.

En el cuadro siguiente se comparan las ventajas y los inconvenientes de ambas opciones.

Concesión de licencias	
Ventajas	Inconvenientes
<ul style="list-style-type: none"> • Conservación de la titularidad; • participación en perfeccionamientos futuros; • evitar la necesidad de participar en la fabricación; • nuevos canales de comercialización; y • transformación en aliado de un posible infractor o competidor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rentabilidad limitada en comparación con los mayores beneficios que una empresa podría obtener si ella misma comercializara la invención; • eventual creación de posibles competidores si se utiliza una única licencia o una licencia no exclusiva; • obligaciones futuras, si la tecnología es incompleta; y • dependencia fundamental del licenciatarío, si este es la única fuente de beneficios y no se explota la licencia directamente.

Adquisición de licencias	
Ventajas	Inconvenientes
<ul style="list-style-type: none"> • Posibilidad de una comercialización más rápida; • ahorro de costos gracias a la reducción de recursos destinados a I+D+I; y • combinación de tecnologías para crear más productos y servicios más eficaces. 	<ul style="list-style-type: none"> • Puede que la tecnología no esté completa; • costos adicionales, si el mercado no puede pagar el precio que sería necesario cobrar para el pago de las regalías; y • dependencia de las tecnologías desarrolladas fuera de la empresa que puede ser excesiva.

35. ¿Qué tasa de regalías cabe esperar?

Hay varios métodos para remunerar en los contratos de licencia, al titular del derecho, entre otros: mediante un pago a tanto alzado o mediante **regalías** periódicas, que pueden basarse en el volumen de ventas del producto pertinente (regalía por unidad) o en las ventas netas (regalía basada en las ventas netas).

En muchos casos, la remuneración por una licencia de patente combina un pago a tanto alzado y de regalías. A veces, en lugar del pago de regalías se establece una participación en el capital de la empresa del licenciatario. En ocasiones los acuerdos de concesión de licencia incluyen cláusulas que indican que licenciatario debe cubrir los servicios de asesoría, administrativos y legales para conseguir la patente sin que el titular deba correr con esos gastos.

Aunque existen normas sobre las tasas de regalías en algunos sectores, y puede resultar útil consultarlas. La mayoría de los acuerdos de licencia son únicos en su género y la tasa de regalías dependerá de factores específicos tales como: la actividad empresarial subyacente, la naturaleza de la invención patentada, del mercado de la invención, las pruebas ya realizadas, la etapa de la propiedad industrial, o la capacidad o poder de negociación de las partes.

Como tal, no es posible proporcionar un acuerdo de licencia de patente o una tasa de regalías “típica” o “promedio” que sea aplicable en todos los casos.

La solicitud de patente del lápiz labial de tuna y cochinilla que ya hemos incluido en la guía fue un proyecto en la Universidad de Guanajuato. Si bien las cuatro personas que participaron en el proyecto cedieron los derechos a la Universidad como titular de la patente, estas recibirán un 60% de las ganancias que pudieran obtener en el supuesto de que la invención llegue a comercializarse y acordaron incluso un acuerdo de distribución.

36. ¿Cuál es la diferencia entre una licencia exclusiva, una licencia no exclusiva y una licencia única?

Hay tres tipos de acuerdos de licencia en función de la cantidad de licenciarios a los que se permita utilizar la patente:

- **Licencia exclusiva:** un solo licenciario tiene derecho a utilizar la tecnología patentada, que no podrá utilizar ni siquiera el titular de la patente.
- **Licencia única:** un solo licenciario y el titular de la patente tienen derecho a utilizar la tecnología patentada.
- **Licencia no exclusiva:** varios licenciarios y el titular de la patente tienen derecho a utilizar la tecnología patentada.

En un mismo acuerdo de licencia, puede haber disposiciones que concedan algunos derechos a título exclusivo y otros a título único o no exclusivo.

Patente N.ºUS6210578B1, relativa a un método de tratamiento de aguas residuales, ideado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); fue objeto de un satisfactorio acuerdo de licencia no exclusiva con IB-Tech, una empresa derivada de la universidad, creada para proporcionar soluciones innovadoras para el tratamiento de aguas residuales.

37. ¿Qué tipo de licencia de patente se debería conceder: exclusiva o no exclusiva?

Depende del producto y de la estrategia comercial de la empresa. Por ejemplo, si la tecnología puede convertirse en una norma que necesiten todos los participantes de un mercado específico para llevar a cabo su actividad, lo más beneficioso sería una licencia no exclusiva con muchos titulares. Si el producto necesita que una empresa lleve a cabo una fuerte inversión para poderlo comercializar (por ejemplo, un producto farmacéutico que requiera inversiones para la realización de ensayos clínicos), un licenciario potencial no querrá enfrentarse a la competencia de otros licenciarios, y puede que insista acertadamente en obtener una licencia exclusiva.

38. ¿Cuál es el mejor momento para otorgar una licencia de patente?

No hay un momento idóneo para conceder una licencia de patente, dado que la cronología del proceso dependerá de diversos factores. Sin embargo, para un empresario o inventor independiente, a menudo es aconsejable comenzar la búsqueda de licenciatarios lo antes posible, a fin de asegurar un flujo de ingresos que pueda utilizarse para sufragar los costos de concesión de la patente. No es necesario esperar a que esta se conceda.

Más que el momento adecuado, es fundamental encontrar al socio o socios apropiados para obtener beneficios de la comercialización de la invención patentada.

Evaluación de patentes

Hay muchos motivos distintos por los que para una empresa puede ser beneficioso o necesario llevar a cabo una evaluación de patentes, entre otros, la contabilidad, la concesión de licencias, las fusiones o adquisiciones, la cesión o adquisición de activos de PI o la obtención de financiación. Aunque no hay un único método de evaluación de patentes adecuado para todas las circunstancias, los métodos siguientes son muy utilizados:

- **Método del cálculo de ingresos:** se centra en el flujo de ingresos que el titular prevé obtener o ya ha obtenido con la explotación de la patente. Se puede basar en los resultados netos después de impuestos o en un precio por unidad vendida.
- **Método del cálculo de costos:** calcula el costo del desarrollo de un activo similar a nivel interno o externo.
- **Método del mercado:** analiza transacciones comparables realizadas en el mercado.
- **Métodos basados en opciones:** se utilizan modelos desarrollados inicialmente para la fijación de precios de opciones sobre acciones.

Hay factores difíciles de cuantificar pero que también pueden repercutir en el valor de una patente, como la solidez de las reivindicaciones o la existencia de sustitutos.⁹¹

39. ¿Cómo puede obtenerse permiso para utilizar la patente de un competidor?

Puede que no siempre sea fácil o asequible. Sin embargo, si el competidor también está interesado en las patentes de la empresa, puede considerarse la opción de las **licencias recíprocas**. La concesión de **licencias recíprocas** es muy habitual en sectores donde diversas patentes abarcan una amplia variedad de invenciones complementarias que pertenecen a dos o más competidores. Esas empresas competidoras a menudo tratan de velar por su **libertad de acción** al conceder derechos sobre sus patentes a cambio de que los competidores les concedan derechos análogos.

Lista recapitulativa

- **Comercialización.** Deben considerarse las diversas opciones para comercializar la invención, y es fundamental contar con un plan de negocios convincente.
- **Concesión de licencias.** Las tasas de regalías y otras características de los acuerdos de licencia dependen de las condiciones que se negocien, por lo que se recomienda solicitar el asesoramiento de un especialista.
- **Exclusividad o no exclusividad.** A la luz de la madurez de la tecnología y la estrategia comercial de la empresa, debe estudiarse si los derechos de licencia que se concederán serán exclusivos.
- **Concesión de licencias recíprocas.** Conviene estudiar si pueden utilizarse patentes para acceder a la tecnología de terceros.
- **Para obtener más información,** véase el punto didáctico 4 del módulo 06, así como el módulo 07 de IP PANORAMA.



Observancia de los derechos de patente

40. ¿Por qué debería velarse por la observancia de los derechos de patente?

Si se comercializa una nueva tecnología patentada, los competidores pueden tratar de fabricar productos con características técnicas idénticas o muy similares a las del producto en cuestión.

Al no haber tenido que destinar los mismos recursos ni asumir los mismos riesgos, los competidores tendrían una ventaja y podrían fabricar un producto similar o idéntico por un precio inferior. Ello podría someter a la empresa titular de la patente a una presión competitiva desleal. Los derechos que concede la patente brindan a su titular la oportunidad de impedir que los competidores cometan una infracción o de obligarles a que dejen de hacerlo y pedir una compensación por los daños y perjuicios ocasionados. Para demostrar que se han contravenido los derechos de patente, se debe evidenciar que todos los elementos de una determinada reivindicación, o su equivalente, están incluidos en el producto o proceso objeto de infracción. Velar por la observancia de los derechos puede ser crucial para mantener la ventaja competitiva, la cuota de mercado y la rentabilidad.

Gestión de riesgos asociados a las patentes

Velar por la observancia de los derechos de patente es solo uno de los aspectos de la gestión de los riesgos de una empresa, y permite proteger el tiempo y el dinero invertidos en I+D+I para lograr una tecnología innovadora. La preparación de una estrategia sólida antes de que se cometa una infracción puede reducir al mínimo los costos que posteriormente puede conllevar la observancia de los derechos. Se recomienda:

1. Decidir quién será la persona encargada de la gestión de la cartera de patentes de la empresa.
2. Establecer un sistema para velar por la divulgación de todas las invenciones a una persona o departamento autorizado en el seno de la empresa, que decidirá sobre la idoneidad de mantenerlas como secretos industriales, publicarlas de forma preventiva o protegerlas mediante patentes.
3. Realizar un análisis de riesgos para decidir si debiese llevarse a cabo una búsqueda de información contenida en las patentes antes de que se presente una solicitud de patente y, en tal caso, qué debería conllevar.

4. Determinar si la patente, tras su concesión, se utilizará de forma ofensiva; preventiva; o principalmente con fines de mercadotecnia o de promoción de la imagen de marca.
5. Determinar oportunidades para el establecimiento de alianzas o la adquisición de licencias.
6. Actualizar periódicamente el inventario documentado de patentes de la empresa, tanto aquellas de las que es titular como aquellas sobre las que ha adquirido licencias.
7. Realizar periódicamente análisis de riesgos mediante el examen de las carteras de patentes de los competidores y sus estrategias de patentes.
8. Concebir una estrategia financiera que abarque todos los costos derivados de la creación, mantenimiento, uso, observancia y defensa de la cartera de patentes.
9. Analizar permanentemente la estrategia de patentes a fin de revisarla como parte de una auditoría de la PI de carácter periódico o motivada por acontecimientos concretos.

41. ¿Quién se encarga de la observancia de los derechos de patente?

El titular de la patente es el principal encargado de vigilar el uso que se hace de su invención en el mercado, de detectar a los infractores y de decidir si se deben adoptar medidas contra ellos y, en tal caso, cuándo y cómo debe hacerse. Evidentemente, formar a la dirección y el equipo jurídico así como a los empleados en general en la detección de infractores puede ayudar a una empresa a vigilar el mercado. Los inventores independientes y las MIPYMES pueden optar por transmitir esa responsabilidad —o parte de ella— a un equipo jurídico externo, un abogado experto en patentes o a un licenciatario exclusivo en el caso de que otorguen licencias sobre su patente.

Ponerse en contacto con un abogado especializado en patentes ayuda a velar por la observancia de estos derechos. Además, un abogado también podrá asesorar en materia de costos y riesgos y en todo lo concerniente a la mejor estrategia que podría adoptarse.

Estudio de caso - Hacer valer los derechos de patente: ASOFARMA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Asofarma de México, S.A. DE C.V. demandó en septiembre de 2015 la **nulidad de una patente mexicana** concedida a la compañía japonesa Daiichi Sankyo Company Limited, con el número de expediente, P.C.2308/2015(N-614)20826. En enero de 2019, el IMPI declaró la nulidad de la patente 293583

“Medicamento para la profilaxis y el tratamiento de arteriosclerosis e hipertensión” que se había concedido en 2011 a la empresa japonesa. El interés de la empresa mexicana era que la existencia de la patente cuya nulidad se promovía limitaba severamente el objeto y giro comercial e industrial al verse impedida para fabricar y comercializar una especialidad farmacéutica consistente en “Medicamento para la profilaxis y el tratamiento de arteriosclerosis e hipertensión”. La empresa mexicana pidió la nulidad de la patente toda vez que existía una falta de novedad y actividad inventiva de la invención así como numerosos datos, artículos científicos y patentes europeas y en los Estados Unidos de América que suponían estado de la técnica y que deberían haber impedido a la empresa demandada la obtención de la patente en México.

El haber iniciado un procedimiento de nulidad de patente por falta de innovación beneficia potencialmente no sólo a la empresa que lo demanda sino a otras en el sector.

42. ¿Qué debería hacerse si se utiliza una patente sin la autorización del titular?

Si el titular de una patente considera que se utiliza una tecnología patentada sin autorización de su titular, la primera medida que debe adoptarse es **recopilar información** sobre los autores de la infracción, el modo en que están infringiendo los derechos de patente y el efecto de esa contravención en la empresa del titular de la patente. Aunque no se conozcan violaciones de patentes masivas, pueden haber indicios que pueden indicar que unos productos están siendo falsificados y que se están violando las patentes. Entre estos indicios tenemos que se pierde participación de mercado, que los comentarios sobre la calidad en redes sociales comienzan a ser más negativos, que aumentan quejas y que en las devoluciones se comprueba que algunos productos no son originalmente producidos dentro de su empresa.

Recordemos que, como titular de un derecho de patente, el titular puede excluir del mercado esa patente durante su vigencia y tiene derechos exclusivos de utilizarla, cederla o licenciarla.

La LFPPI considera infracciones administrativas sancionables, entre otras: el fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva; ofrecer en venta, poner en circulación o usar productos que incorporen una invención patentada, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva; utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva u ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación.⁹²

Una vez que su empresa conoce brevemente la legislación y los problemas que genera la piratería, y cómo afecta en particular a su negocio debería contratarse a un **abogado** especializado en patentes para que ayude a **examinar las pruebas**, ofrezca **información adicional** con sus conocimientos especializados y **asesore** respecto a **las medidas** que podrían adoptarse con respecto a la infracción y recomiende acudir ante la autoridad administrativa o judicial, según corresponda, ya sea en México o en el país donde se esté llevando a cabo la violación de los derechos de propiedad intelectual de su empresa.

Es una práctica común que los titulares de una patente envíen una “carta de invitación a cesar en la práctica” en la que se informa al presunto infractor de un posible conflicto entre sus derechos y la actividad comercial de la otra empresa. Ese procedimiento suele ser eficaz en caso de infracción involuntaria, ya que el infractor podrá tener conocimiento de que estaba incurriendo en una práctica ilegal.

En México, el IMPI es la autoridad administrativa encargada de realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas, oír en su defensa a los presuntos infractores, escuchar a las partes involucradas, formular resoluciones, emitir declaraciones e incluso imponer las sanciones administrativas correspondientes⁹³.

El IMPI también puede determinar el **pago de daños y perjuicios** al titular de la patente violada. Podrá asimismo solicitar el auxilio de la fuerza pública así como de cualquier institución civil o armada⁹⁴.

El IMPI puede actuar de oficio o a petición de alguien que tenga legitimación activa por tener un interés jurídico⁹⁵.

Entre las funciones del IMPI está la de ordenar y ejecutar las **medidas provisionales** previstas en la LFPPI, para prevenir o hacer cesar la violación a un derecho, y, en su caso, decretar el destino de los bienes asegurados, incluyendo, su destrucción⁹⁶.

El titular de una patente que demuestre la violación de sus derechos de propiedad industrial puede presentar una “solicitud de declaración administrativa”, entre otras acciones de infracción o de nulidad.

El titular de la patente puede acudir ante la autoridad y solicitar un “**requerimiento cautelar**” sin enviar la carta de cesación y sin notificar previamente al infractor, para hacer una visita a los locales comerciales del presunto infractor, incluso con la ayuda de la fuerza pública. La autoridad competente puede ordenar a los presuntos infractores que cesen en su actividad infractora hasta que se emita el fallo.

Con el fin de impedir la **importación de mercancías infractoras**, en México, al igual que en otros países, se llevan a cabo medidas en frontera, con la participación de los titulares de los derechos de propiedad industrial, del IMPI, de las autoridades aduaneras y otras autoridades involucradas.

En resumen y, como norma general, debería solicitarse el asesoramiento jurídico de un profesional especializado siempre que se detecte una infracción.

43. ¿Cuáles son las opciones para solucionar extrajudicialmente una demanda por infracción?

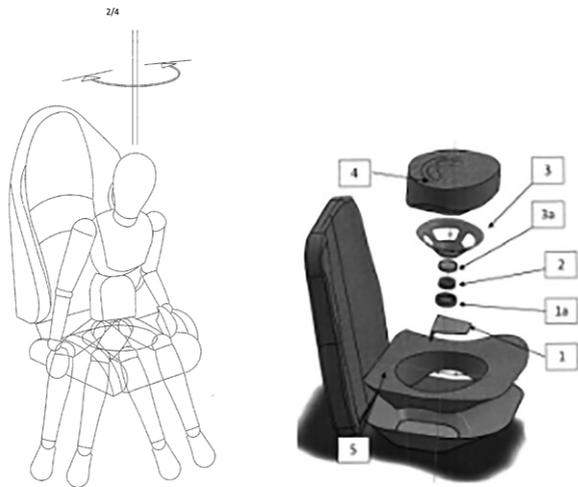
Cuando se ha suscrito un contrato con el presunto infractor (por ejemplo, un acuerdo de licencia), primero debe comprobarse si hay una cláusula de arbitraje o de mediación, formas extrajudiciales de resolver controversias que, a menudo, son menos costosas que las demandas judiciales. Aunque no haya ninguna cláusula de ese tipo en el contrato, o cuando ni siquiera haya contrato, todavía puede recurrirse a esos procedimientos de carácter privado, siempre que ambas partes estén de acuerdo en someterse a ellos.

El arbitraje es generalmente más breve y menos costoso que los procedimientos judiciales y, si la otra parte es extranjera, en el plano internacional es habitualmente más fácil exigir el cumplimiento de un laudo arbitral. Una ventaja de la mediación es que las partes pueden evitar los tribunales y encontrar una solución mutuamente convenida que tenga en cuenta sus intereses. De ese modo, se puede contribuir al mantenimiento de buenas relaciones comerciales.

En México, las partes involucradas en la controversia pueden acudir a la conciliación en cualquier etapa procesal, siempre y cuando no haya sido emitida la resolución sobre el fondo de la controversia⁹⁷. El convenio resultante de la conciliación pondrá fin al procedimiento de declaración administrativa de infracción, tendrá el carácter de cosa juzgada y traerá aparejada ejecución⁹⁸.

El **Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI** presta servicios de solución extrajudicial de controversias sin ánimo de lucro. Para obtener más información sobre el arbitraje y la mediación, consúltese www.wipo.int/amc/es.

Patente N.º MX 353894 B, concedida en 2018 al inventor mexicano Armando Villegas Luna. Se trata de un asiento giratorio para unidades móviles que resuelve el problema que presentan todos los automóviles del mundo, la forma convencional de entrar y salir de los vehículos puesto que exige un movimiento parecido a un paso lateral, simultáneo a un giro de 90 grados sobre el eje vertical del usuario. La invención consta de una base que se coloca en la estructura del asiento y un elemento móvil que contiene una cavidad coincidente para permitir el movimiento. El diseño de este artículo no modifica las líneas existentes de producción y no requiere cambios en la carrocería de ningún modelo. Los componentes son sencillos y de bajo costo.



Lista recapitulativa

- **Permanecer atento.** Debe vigilarse a la competencia para detectar posibles infracciones.
- **Gestión de riesgos.** Las patentes deben gestionarse estratégicamente para reducir al mínimo los riesgos e incrementar al máximo los beneficios.
- **Pedir consejo.** Debe consultarse a un abogado de patentes o a un especialista en propiedad industrial antes de adoptar cualquier medida en respuesta a un supuesto acto de infracción.
- **Solución extrajudicial de controversias.** Deben examinarse métodos para solucionar controversias al margen de los tribunales, por ejemplo, la inclusión de cláusulas de mediación o de arbitraje en cualquier acuerdo de licencia.
- **Para obtener más información,** véase el punto didáctico 3 del módulo 03 de IP PANORAMA.

Anexos



Anexo I

Sitios web útiles

A continuación se indican sitios web en los que puede obtenerse más información sobre las cuestiones siguientes:

- Cuestiones de PI desde un punto de vista comercial – www.wipo.int/sme/es
- Patentes en general – www.wipo.int/patents/es
- Para conocer los aspectos prácticos relacionados con la presentación de solicitudes de patente, véase la lista de sitios web de las oficinas nacionales y regionales de patentes en la dirección – www.wipo.int/directory/es/urls.jsp
- Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) – www.wipo.int/pct/es
- Clasificación Internacional de Patentes –
- www.wipo.int/classifications/ipc/es
- Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI – www.wipo.int/amc/es
- Colecciones mundiales de la OMPI de datos de PI susceptibles de búsqueda – www.wipo.int/reference/es
- Partes en los tratados administrados por la OMPI – www.wipo.int/treaties/es
- Intercambiar valor: Negociación de acuerdos de licencia de tecnología – Manual de capacitación, publicación de la OMPI N.º 906 – https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/licensing/906/wipo_pub_906.pdf
- Cómo negociar licencias tecnológicas, publicación de la OMPI N.º 903 – https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/licensing/903/wipo_pub_903.pdf

Información específica para México

- Contacto del IMPI - buzon@impi.gob.mx
- Marcia Chatbot para chatear sobre tus dudas de marcas y patentes en México - <https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/marcia-chatbot>
- Asesoría virtual personalizada- <https://citas.impi.gob.mx/>
- Guía de usuario de patentes y modelos de utilidad - www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/54264/GDU_Patentes.pdf

- Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial - www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/614091/Acuerdo.Tarifa_Actualizacio_n_04.02.21_PDF.pdf
- Consulta vigencia de tarifas - www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/servicios-que-ofrece-el-imp-i-tarifas-215115
- Guía de Usuario del Tratado de Cooperación en materia de patentes - www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/667155/Gui_a_de_uso_PCT.pdf
- Tratado de Cooperación en materia de patentes - wipo.lex.wipo.int/es/text/288639

Anexo II

Glosario

Término	Explicación*	Referencias seleccionadas
Actividad inventiva	También denominada no evidencia . Uno de los criterios de patentabilidad, que exige que la invención no hubiera sido evidente para una persona del oficio de nivel medio en el ámbito técnico correspondiente.	1, 6, 9
Acuerdo de confidencialidad	También denominado acuerdo de no divulgación . Contrato que obliga a una o ambas partes a no divulgar determinada información o a utilizar la información para un fin especificado.	4, 18
Acuerdo de licencia	Acuerdo suscrito entre el titular de los derechos sobre una patente (licenciante) y otra persona (el licenciataria), a quien se autoriza a utilizar esos derechos, con arreglo a las condiciones previamente convenidas, por ejemplo, a cambio de algún tipo de remuneración, normalmente de tipo económico (una tasa o una regalía).	3, 33-35, 39
Acuerdo de no divulgación	Véase acuerdo de confidencialidad .	4, 18
Aplicación industrial	Uno de los criterios de patentabilidad, que exige que la invención pueda fabricarse o utilizarse en la industria, en su sentido más amplio. En algunos países, en lugar del criterio de aplicación industrial, se exige el de utilidad .	10

Carta de invitación a cesar en la práctica	Carta enviada por el titular de la PI o por su abogado en la que se exige el cese inmediato del supuesto acto infractor y se anuncia que, de no ser así, se emprenderán acciones legales.	42
Clasificación Internacional de Patentes (CIP)	Sistema de clasificación jerárquico que divide toda la tecnología en una serie de secciones, clases, subclases y grupos para la clasificación de las patentes y los modelos de utilidad. La CIP es una herramienta indispensable para consultar documentos de patente cuando se realiza una búsqueda del estado de la técnica. Para obtener más información, consúltense www.wipo.int/classifications/ipc/es .	15 (recuadro)
Concesión de licencias recíprocas	La concesión de licencias recíprocas tiene lugar cuando varias empresas intercambian derechos para utilizar determinadas patentes de las que son los respectivos titulares. Con frecuencia, las patentes de las que es titular cada empresa protegen distintos aspectos de un producto comercial. La concesión de licencias recíprocas otorga a cada empresa el derecho a comercializar el producto. Es posible que la concesión de licencias recíprocas conlleve un pago de una parte a la otra para “compensar” el valor de los derechos transferidos.	3, 39

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial	Administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), es el primer gran acuerdo internacional en materia de protección de los derechos de propiedad industrial, incluidas las patentes. Por ejemplo, el Convenio de París establece normas que ayudan a los ciudadanos de un país a obtener en otros países protección para sus creaciones intelectuales, así como el derecho de prioridad (véase derecho de prioridad). Para obtener más información, consúltese www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/index.html .	
Convenio sobre la Patente Europea (EPC)	Tratado por el que se establece la Organización Europea de Patentes (OEP) y se proporciona un sistema jurídico autónomo en virtud del cual se conceden las patentes europeas. Sin embargo, después de su concesión, una patente europea no constituye un derecho único, sino un grupo de patentes esencialmente independientes, que pueden revocarse en cada país y cuya observancia puede exigirse legalmente a nivel nacional. Para obtener más información, consúltese www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/details.jsp?group_id=21&treaty_id=226 .	26, 30

Derecho de prioridad	Derecho limitado en el tiempo determinado por la primera presentación de una solicitud de patente. En virtud del derecho de prioridad pueden presentarse solicitudes posteriores respecto de la misma invención en otros países concretos antes de que expire el período de prioridad, sin que resulten invalidadas por ningún otro acto realizado en ese período, por ejemplo, la presentación de otra solicitud. Al presentar una solicitud posterior, el solicitante tiene que “reivindicar la prioridad” de la primera solicitud para hacer uso del derecho de prioridad. El fundamento jurídico del derecho de prioridad es el artículo 4 del Convenio de París.	21, 28
Derecho exclusivo	Derecho concedido al titular de una patente (o a la parte a la que el titular ceda la titularidad) para impedir por un plazo limitado que terceros fabriquen, utilicen, vendan u ofrezcan para la venta o importación, con esos mismos fines, su invención sin el consentimiento del titular.	1, 3, 12
Derecho territorial	Derecho cuya observancia puede exigirse legalmente solo en los países o regiones en los que el derecho se ha establecido y está en vigor.	1

Descripción	<p>También denominada memoria descriptiva. Parte de una solicitud de patente en la que se divulga la invención de forma suficientemente clara y completa para permitir que un experto en la tecnología comprenda la invención reivindicada y la ponga en práctica sin experimentación excesiva. La descripción es la base de las reivindicaciones que definen los límites legales de la invención. La descripción puede abarcar una materia más amplia que las reivindicaciones, pero estas nunca pueden ser más amplias que la descripción.</p>	21
<hr/>		
Dibujo	<p>Ilustraciones en una solicitud de patente que pueden ser necesarias o útiles para comprender la invención.</p>	21
<hr/>		
Divulgación	<p>La divulgación puede referirse a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. divulgación suficiente de una invención en calidad de requisito de patentabilidad (véase requisito de divulgación); o 2. divulgación previa a la presentación de la solicitud, que puede anular la novedad de una invención, haciendo que no sea patentable. 	5, 8, 11, 18-20
<hr/>		
Dominio público	<p>Por lo general, una invención u obra creativa se considera de dominio público si no hay restricciones legales para su utilización por parte del público.</p>	5, 14, 24
<hr/>		

Estado de la técnica.	Todos los conocimientos pertinentes anteriores a la fecha de prioridad de una solicitud de patente. En algunos países se diferencia entre publicación impresa, divulgación oral y uso anterior, y el lugar en el que han tenido lugar las publicaciones o la divulgación. La novedad y la actividad inventiva tienen que valorarse en función del estado de la técnica.	15
Experto en la materia	Persona hipotética con competencias y conocimientos normales en un ámbito técnico específico, sin que tenga un talento excepcional. En la mayoría de las legislaciones en materia de patentes, el experto en la materia se emplea como referencia para determinar, o por lo menos para evaluar, si una invención implica una actividad inventiva o no, y si está suficientemente divulgada en la descripción de la patente o en la solicitud de patente.	9, 11, 21
Fecha de prioridad	También se denomina fecha efectiva de presentación de la solicitud . Es la fecha de presentación de la primera solicitud, cuya prioridad se reivindica. Esa fecha es especialmente importante para determinar el estado de la técnica pertinente al valorar la novedad y la actividad inventiva.	21, 28

<p>Información contenida en las patentes</p>	<p>Información técnica y jurídica que figura en los documentos de patentes que las oficinas de patentes publican periódicamente. Aproximadamente dos tercios de la información técnica que se divulga en las patentes no se publica en ningún otro lugar. Ello significa que la información contenida en las patentes es la colección de datos tecnológicos clasificados más completa que puede obtenerse de una sola fuente.</p>	<p>14-15</p>
<p>Invencción</p>	<p>Solución a un problema específico en un determinado sector de la tecnología. Una invención puede estar relacionada con un producto o un proceso.</p>	<p>2</p>
<p>Libertad de acción</p>	<p>Situación en la que puede realizarse una actividad concreta, como poner a prueba o comercializar un producto, sin infringir derechos de patente válidos de terceros.</p>	<p>14</p>
<p>Materia patentable</p>	<p>Alcance de la tecnología para el que la legislación de un país permite protección por patente. Por lo general, la materia patentable se establece por ley, y a menudo se define mediante excepciones a la patentabilidad; la regla general es que se podrán proteger por medio de patentes las invenciones de todos los campos de la tecnología.</p>	<p>6, 7</p>

Modelo de utilidad	También denominado patente de corta duración, patente pequeña o patente de innovación . Los modelos de utilidad son una forma especial de derechos de PI para invenciones concedidas por algunos países a un inventor o a su cesionario durante un período de tiempo limitado. La duración de la protección es más breve que en el caso de una patente ordinaria, y las condiciones de concesión son menos estrictas. Los modelos de utilidad pueden ser una alternativa importante a las patentes en los países en que están disponibles.	4, 6, 23
No evidencia	Véase actividad inventiva .	1, 6, 9
Novedad	Uno de los criterios de patentabilidad, que exige que la invención sea nueva con respecto al estado de la técnica. Cuando la invención puede encontrarse en una única referencia del estado de la técnica, se dice que “constituye anterioridad”. La novedad no puede demostrarse o establecerse; solo se puede demostrar su ausencia.	6, 8, 19, 28
Patente	Documento otorgado, previa solicitud, por una oficina gubernamental (o una oficina regional que actúa en varios países), en el que se describe una invención y en virtud del cual se concede un derecho exclusivo por un plazo limitado para fabricar, utilizar o vender un producto o proceso.	1

PATENTSCOPE	Sistema de búsqueda en línea gratuito que incluye todas las solicitudes PCT (más de dos millones) y los documentos de patente publicados por las oficinas nacionales y regionales participantes. Para obtener más información, consúltese www.wipo.int/patentscope/es .	15
<hr/>		
Plazo de gracia	En la legislación de algunos países se prevé un plazo de gracia de 6 o 12 meses desde el momento en que el inventor o el solicitante divulga una invención hasta que se presenta la solicitud, período durante el cual la invención no pierde su patentabilidad a causa de esa divulgación. El solicitante no obtendrá una fecha de prioridad anterior por el hecho de haber solicitado un plazo de gracia.	19, 20
<hr/>		
Principio del primero en inventar	Sistema en el que el primer inventor que concibe y pone en práctica la tecnología o la invención tiene derecho a la protección por patente, si más de una persona presenta una solicitud de patente reivindicando la misma invención. Los Estados Unidos de América siguen empleando ese sistema para las solicitudes de patente presentadas hasta el 15 de marzo de 2013 <i>inclusive</i> . A partir de 16 de marzo de 2013, se aplica un sistema basado en el principio del primero en presentar similar al de la mayoría de los países	18 (nota al pie 12), 19
<hr/>		
Principio del primero en presentar	Sistema en el que se concede la patente a la primera persona que presenta la solicitud de patente, cuando más de una persona presenta una solicitud de patente y reivindica la misma invención.	18, 19

Propiedad intelectual (PI)	La PI hace referencia a las creaciones del intelecto: invenciones, obras artísticas y literarias, así como símbolos, nombres, imágenes y diseños utilizados en el comercio.	4
Publicación	La publicación puede producirse en distintas fases de la tramitación. En algunos países, el documento de patente solo se publica cuando se ha concedido una patente. En otros, en cambio, las solicitudes de patente se publican por lo general una vez transcurridos 18 meses desde la fecha de presentación o, cuando se reivindica la prioridad, desde la fecha de prioridad. La publicación de una solicitud de patente establece la fecha en la que pasa a estar disponible para el público en general.	5, 16, 23
Publicación preventiva	También denominada divulgación preventiva . Es una estrategia de PI para velar por que un tercero no obtenga derechos de patente sobre una invención. Consiste en la publicación de una descripción o dibujo de la invención a fin de que pase a formar parte del estado de la técnica, impidiendo así que terceros puedan patentar la invención.	5
Regalía	Forma de remuneración basada en un porcentaje de los ingresos o en el número de unidades que se venden, en virtud de un acuerdo, normalmente un acuerdo de licencia.	33, 35

Reivindicaciones	Declaraciones numeradas al final de una patente que definen la invención para la que se solicita protección. Por lo general, tienen que ser claras, concisas y fundarse enteramente en la descripción.	16, 20, 21
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Requisito de divulgación	El derecho de patentes impone a los solicitantes la obligación general de divulgar la invención de forma suficientemente clara y completa para permitir que un experto en la tecnología comprenda la invención reivindicada y la ponga en práctica sin experimentación excesiva. En algunos países, la legislación sobre patentes exige también la divulgación de “la mejor manera” del inventor para fabricar o poner en práctica la invención.	11
--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Requisito de la mejor manera	Requisito que exige al solicitante de una patente la divulgación del mejor método que conozca de realizar la invención en el momento en el que presente la solicitud. Algunos países establecen este requisito. Véase también requisito de divulgación .	11
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Requisito de unidad de la invención	Con arreglo a la mayoría de las legislaciones sobre patentes, cada solicitud debe corresponderse con una única invención; la inclusión de varias invenciones en una única solicitud solo se permite si todas ellas están relacionadas entre sí y conforman un único concepto inventivo general. Ese requisito pretende impedir que se presente una solicitud de patente para varias invenciones a la vez, pero pagando solo un conjunto de tasas. La unidad de la invención también permite clasificar los documentos de patente con mayor facilidad.	26
-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Solicitud internacional de patente	Solicitud de protección de una invención presentada en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).	30
Solicitud de patente	Solicitud de patente para la protección de una invención que se presenta ante una oficina de patentes. Una solicitud consta de un petitorio, la descripción de la invención, una o más reivindicaciones, uno o varios dibujos (si son necesarios) y un resumen. El término también puede hacer referencia al proceso de solicitud de una patente.	5, 8, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 25, 26, 28
Solicitud de patente provisional	Una solicitud de patente provisional puede considerarse como la “primera solicitud de patente, temporal y más barata”. Contiene solo una parte de la información exigida en una solicitud de patente ordinaria y permite al solicitante obtener de forma rápida una fecha inicial de presentación de la solicitud. El concepto clave en la solicitud de patente provisional es “provisional”. Es necesario presentar una solicitud ordinaria en el plazo de un año; de lo contrario, la solicitud se considerará abandonada.	16, 20
Solicitud de patente regional	Solicitud para la protección de una invención presentada ante una de las oficinas regionales de patentes.	30, anexo III
Técnica	La materia conocida en el ámbito en cuestión, con inclusión de las patentes concedidas, las publicaciones y los conocimientos que se considera están a disposición del público, por ejemplo, los conocimientos comerciales, las prácticas comerciales y similares (véase también estado de la técnica).	8, 9, 14-16

Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

Tratado internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). El PCT es un sistema que facilita la presentación de solicitudes de patente en todo el mundo, concediendo a los solicitantes de patentes más tiempo para decidir en qué países desearán finalmente solicitar protección. El PCT permite la presentación de una única **“solicitud internacional”** y la preparación de un informe de búsqueda y de una opinión (emitida por una de las principales oficinas de patentes designada como “administración internacional”), en la que se da cuenta de la probabilidad de que se pueda patentar la invención. El solicitante puede tomar entonces una decisión fundamentada sobre si debe presentar una solicitud de patente nacional y en qué país debe hacerlo. Solo en ese momento se exigen la traducción de la solicitud y el pago de las tasas nacionales. Las patentes que resulten de una solicitud PCT serán patentes nacionales, concedidas por las oficinas de patentes nacionales competentes, en virtud de la legislación nacional en materia de patentes. Sin embargo, cada país miembro del PCT tiene que reconocer la fecha de presentación original del solicitante para establecer la prioridad, así como para determinar cuál es el estado de la técnica que debe utilizarse en el análisis de la patentabilidad. Para obtener más información, consúltese www.wipo.int/pct/es.

27-30

Utilidad	Uno de los criterios de patentabilidad utilizado en algunos países, en lugar del criterio de aplicación industrial . Una invención se considera útil si realiza la función especificada y aporta algún beneficio identificable.	10
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

* Las explicaciones facilitadas hacen referencia específicamente al Derecho de patentes.

Anexo III

Mitos y malentendidos sobre las patentes

Las ideas se pueden patentar.

Una **idea** no puede patentarse, porque una idea no es más que el enunciado de un problema que necesita resolverse y ponerse en práctica técnicamente (véase el punto N.º 1). Por ejemplo, uno puede decirse a sí mismo: “¿no sería estupendo si mi lavadora pudiera lavar la ropa sin agua, con lo que sería más respetuosa con el medio ambiente?”. Por el momento, no se tiene una invención, sino simplemente se ha determinado una necesidad o problema. Una **invención** es una solución a ese problema (véase el punto N.º 2). Se tiene que diseñar una lavadora que quite realmente las manchas sin usar agua. Las invenciones describen un objeto real de forma suficientemente precisa como para que alguien pueda fabricarlo.

No se puede patentar una idea o sugerencia para elaborar, entre otras cosas, un proceso, máquina o producto nuevo. Solo se puede patentar la invención como tal, y debe proporcionarse a la oficina de patentes una descripción técnica completa de su funcionamiento real (véase el punto N.º 11).

Es posible que otras personas se apropien de las ideas, por lo que es prudente mantener la idea en secreto o ponerla en común solo con personas de confianza hasta haberla concretado en una invención y haber presentado la solicitud de patente. Si la idea debe exponerse a terceros, primero se les debe pedir que firmen un Acuerdo de Confidencialidad (Vease el apartado N.º 5).

Debería presentarse una solicitud de patente antes de haber transformado la idea en una invención viable.

La protección por patente tiene que considerarse siempre en el momento adecuado. Antes de presentar una solicitud de patente, deben darse los pasos siguientes:

- determinar que la idea es técnicamente viable y puede aplicarse para que se acabe convirtiendo en una invención;
- evaluar el potencial comercial de la invención, esto es, decidir si es probable que la invención sea lo suficientemente valiosa como para justificar el tiempo, el esfuerzo y los costos que entraña solicitar la patente y tramitarla hasta su concesión (véase el punto N.º 5);

- realizar una búsqueda sobre la patentabilidad (véanse los puntos N.º 6, 14 y 15); y
- recabar y compilar toda la información necesaria para redactar la solicitud (véase el punto N.º 18).

Al presentar la solicitud de patente, la invención queda protegida por la patente de forma inmediata.

Una invención solo está totalmente protegida a partir de la fecha de *concesión* de la patente, y no desde la fecha de *presentación* de la solicitud (véase el punto N.º 23). Además, no hay ninguna garantía de concesión de la patente, ya que la oficina de patentes puede denegar una solicitud por diferentes razones: por ejemplo, si la invención reivindicada no cumple los requisitos de patentabilidad (véase el punto N.º 6), o si otra persona ha divulgado ya la invención al público, por ejemplo, al publicar un artículo sobre ella (véase el punto N.º 19). Sin embargo, en algunos países se otorga una “protección provisional” para solicitudes de patente que han sido publicadas pero que aún no se han concedido.

La concesión de una patente significa que el gobierno ha certificado que la invención funciona o es viable comercialmente.

Los gobiernos no participan en ningún tipo de prueba para determinar si una invención funciona o es viable comercialmente. Algunas oficinas de patentes tan solo verifican si los documentos cumplen las formalidades y si la invención reivindicada es materia legalmente susceptible de protección. Aunque las oficinas de patentes examinan las solicitudes para comprobar que cumplen los requisitos administrativos y, en algunos países, los requisitos de patentabilidad, no fabrican la invención propuesta para verificar su funcionalidad (véase el punto N.º 16 para obtener más información sobre el proceso de examen de una solicitud de patente).

Con las patentes se gana dinero.

No hay ninguna garantía de que una invención patentada genere ventas o beneficios. En realidad, más del 90% de las patentes no producen ingresos. Ello se debe a diferentes razones, por ejemplo, una evaluación inadecuada del potencial comercial de la invención o una promoción y publicidad insuficientes.

Puesto que patentar una invención entraña muchos costos —y comercializarla, todavía más— es importante realizar un análisis de

los costos y los beneficios antes de invertir en la protección de una invención mediante una patente (véanse los puntos N.º 17, 31 y 32).

Una patente da derecho a fabricar, utilizar y vender el producto abarcado por la invención.

Una patente solo permite a su titular prohibir a terceros que fabriquen, utilicen y vendan exactamente lo que protegen las reivindicaciones de la patente. El titular de una patente anterior con reivindicaciones más amplias puede impedir a un inventor, cuya patente tenga reivindicaciones de alcance más limitado, el uso de su propia patente (véase el punto N.º 1).

Debo obtener una patente para incrementar al máximo el valor de mi invención.

No necesariamente. En función de la naturaleza de la invención, hay otras formas de protección legal que, de hecho, pueden adaptarse mejor a la estrategia empresarial, como los modelos de utilidad o los secretos industriales (véase el punto N.º 4). Sin embargo, considerando los múltiples beneficios de una patente, conviene realizar un análisis de los costos y los beneficios antes de presentar una solicitud, teniendo en cuenta el tiempo y el costo de efectuar pagos periódicos para el mantenimiento de su vigencia (véase el punto N.º 3).

Después de haber patentado la invención, la oficina de patentes impedirá que se infrinjan los correspondientes derechos de patente.

Las oficinas de patentes no velan por la observancia de los derechos de patente. Incumbe al titular de la patente supervisar sus derechos y velar por su observancia (véase el punto N.º 41). Ello puede entrañar la incoación de acciones judiciales por infracción ante un tribunal nacional.

Tras obtener una patente en su país, el titular puede hacer valer sus derechos de patente en todo el mundo.

Por el momento no existen “patentes mundiales” ni “patentes internacionales” que creen un derecho de patente unitario válido en todo el mundo.

Por lo general, las solicitudes de patente deben presentarse en **cada país** en el que se solicite protección para la invención, y la patente debe concederse y hacerse cumplir en cada uno de ellos, siempre

con arreglo a la legislación nacional. Sin embargo, hay **oficinas de patentes regionales**, por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), que aceptan solicitudes de patente regionales o conceden patentes que surten el mismo efecto que las solicitudes presentadas o las patentes concedidas en los Estados miembros de esa región (véanse los puntos N.º 27 a 30). El término “**patente europea**” solo es la designación abreviada de un conjunto de derechos de patente nacionales y territoriales derivados de una solicitud facilitada en virtud del Convenio sobre la Patente Europea (CPE). Esto contrasta con los regímenes comunitarios vigentes relativos a la llamada “marca comunitaria” o al “diseño comunitario” (y a un futuro régimen que establecería una “patente comunitaria”) que crean un derecho de propiedad intelectual unitario para todo el territorio de la Comunidad Europea.

Además, cualquier ciudadano de un Estado contratante del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), o residente en uno de esos Estados, puede presentar una **solicitud internacional** en virtud del PCT. Ese sistema permite que la solicitud surta el mismo efecto que las solicitudes nacionales presentadas en cada Estado contratante del PCT (véase el punto N.º 30). El sistema internacional de presentación de solicitudes en el marco del PCT no permite obtener una patente “internacional”, sino que ofrece un procedimiento para obtener patentes en varios países. Las patentes resultantes de una solicitud PCT son patentes nacionales o regionales, concedidas por la oficina nacional de patentes competente, en virtud de la legislación nacional sobre patentes. Sin embargo, puesto que todas esas patentes se basan fundamentalmente en la misma solicitud para la misma invención, las reivindicaciones y el resto del contenido de las patentes solicitadas en virtud del PCT serán, por lo general, muy similares (aunque puedan modificarse durante la tramitación en la fase nacional).

Es recomendable proteger la invención en todos los países en los que se fabrique, distribuya y venda el producto, o en los que se utilice el proceso, y esos sistemas regionales e internacionales para la presentación de solicitudes de patente pueden facilitar y simplificar la presentación de solicitudes en varios países.

Los requisitos sustantivos y de procedimiento para la concesión de patentes y el importe de las tasas exigidas varían en función del país

o la región. Por tanto, es recomendable consultar con un abogado o especialista en patentes o informarse en las oficinas de PI de los países en los que se esté interesado. En la dirección <https://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp> puede consultarse una lista de direcciones URL y un directorio de oficinas nacionales y regionales de PI.

En cada país en el que se quiera proteger la invención, hay que presentar solicitudes el mismo día para asegurarse de que todas ellas se beneficien de la primera fecha de presentación.

Cuando se presenta una solicitud de patente en un país, la fecha de presentación de esa primera solicitud se denomina fecha de prioridad. Cualquier solicitud posterior presentada en otro país miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio antes de que hayan transcurrido 12 meses (es decir, durante el período de prioridad) y relativa a la misma materia se beneficiará de la fecha de la primera solicitud, por ejemplo, para la presentación posterior de una **solicitud internacional** en virtud del PCT. Así pues, las solicitudes posteriores presentadas durante el período de prioridad priman sobre otras solicitudes para la misma invención presentadas por terceros después de la fecha de prioridad (véase el punto N.º 28).

Un especialista en patentes se encarga de la redacción y la presentación de las solicitudes de patente.

Cualquier persona puede preparar y presentar una solicitud nacional de patente, pero es una tarea compleja, y es muy arriesgado emprenderla sin el asesoramiento experto de un especialista en patentes. En algunos países se exige a los solicitantes extranjeros que les represente un abogado o un especialista en patentes que resida en el país de presentación de la solicitud (véase el punto N.º 25).

Una patente protege todo lo que está representado en los dibujos.

Son las reivindicaciones de la solicitud de patente las que determinan el alcance de la protección, no los dibujos. Estos pueden ayudar a ilustrar los detalles técnicos de la invención, pero no son siempre parte imprescindible de la solicitud. Las reivindicaciones son decisivas en la solicitud y deben redactarse cuidadosamente para proteger de forma adecuada la invención (véase el punto N.º 21).

Si no se ha copiado ninguna parte de la invención de productos ya existentes, se puede tener la certeza de no estar infringiendo ninguna patente.

Las reclamaciones por infracción de patente no se basan en si el infractor tenía conocimiento de la patente ni en si copió deliberadamente la invención patentada. Las patentes de terceros pueden ser objeto de infracción incluso aunque el infractor no conozca su existencia. Por ese motivo es importante realizar una búsqueda del estado de la técnica antes de realizar grandes inversiones en una invención y antes de prepararla para su comercialización (véanse los puntos N.º 14 y 15).

Si la invención solo es un perfeccionamiento de una tecnología previa, no puede patentarse.

Muchas invenciones patentadas son pequeñas mejoras de la tecnología precedente. Una invención no tiene que ser un progreso extraordinario en su ámbito para que se pueda patentar. Siempre que la invención cumpla los requisitos de patentabilidad se podrá solicitar una patente (véase el punto N.º 6). Sin embargo, si en la invención se está utilizando otra tecnología ya patentada y todavía vigente, se tendrá que obtener una licencia del titular de la otra patente para comercializar la propia invención patentada (véase el punto N.º 12).

Normalmente se prefiere solicitar una patente provisional como primer paso en el proceso de obtención de una patente.

Solo se pueden presentar solicitudes de patente provisionales en algunos países; además, aunque las tasas de presentación son más bajas, para proteger la invención también será imprescindible presentar una solicitud de patente completa antes de que venza el período de protección provisional de 12 meses. En función de la estrategia empresarial, el uso de una solicitud de patente provisional conlleva costos, pero también beneficios, y cabe recordar que el funcionamiento específico de ese tipo de patentes varía en función del país. Por tanto, es recomendable consultar con un abogado o un especialista en patentes.

La materia descrita o representada gráficamente en una patente caducada puede volverse a patentar.

Cuando ha caducado la vigencia de una patente, cualquier persona puede utilizar la invención, que ya no puede volverse a patentar. Por

otra parte, desde el momento en que la invención patentada, ahora caducada, se divulga mediante la solicitud de patente, la invención deja de cumplir el requisito de ser “nueva u original” que se exige para poderla patentar (véase el punto N.º 8).

Referencias

- 1 “Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPI)”, Diario Oficial de la Federación (DOF), artículo 45.
- 2 LFPI, artículo 53.
- 3 LFPI, artículo 55.
- 4 LFPI, artículo 5, fracción I.
- 5 LFPI, artículo 94.
- 6 LFPI, artículo 120.
- 7 Plástico biodegradable hecho de nopal. Véase: <https://youtu.be/ixSvoRxCDk0>
- 8 LFPI, artículo 46. “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.”
- 9 LFPI, artículo 46.
- 10 LFPI, artículo 45.
- 11 LFPI, artículo 48.
- 12
- 13 México forma parte del PCT desde el 1 de enero de 1995. https://www.wipo.int/pct/es/pct_contracting_states.html
- 14 LFPI, artículo 59.
- 15 LFPI, artículo 62.
- 16 Guía sobre invenciones. Patentes y Modelos de Utilidad, IMPI, pág. 13.
- 17 Véase el módulo 04 de IP PANORAMA™.
- 18 Véase el módulo 04 de IP PANORAMA.
- 19 LFPI, artículo 66.
- 20 LFPI, artículo 65.
- 21 LFPI, artículo 78.
- 22 Véase *Inventar el futuro*, publicación de la OMPI N.º 498, y el módulo 02 de IP PANORAMA™.
- 23 Véase *El secreto está en la marca*, publicación N.º 900.1 de la OMPI, y los módulos 02 y 12 de IP PANORAMA.
- 24 LFPI, artículos 171 y 172.
- 25 Véase “Expresión creativa”, OMPI N.º 918, y el módulo 05 de IP PANORAMA™.
- 26 Instituto Nacional del Derecho de Autor. Véase: <http://www.indautor.gob.mx/>
- 27 INDAUTOR. Nosotros. Consúltese en: <http://www.indautor.gob.mx/el-instituto.php>
- 28 Consúltese <https://www.gob.mx/snics/acciones-y-programas/el-registro-de-variedades-en-mexico>
- 29 Sistema de Protección al Derecho de Obtentor en México <https://www.gob.mx/snics/articulos/sistema-de-proteccion-al-derecho-de-obtentor-en-mexico-216582>
- 30 LFPI, artículos 83 a 90.

- 31 LFPPI, artículos 163 a 169.
- 32 **“Secreto Industrial !Resguárdalo!”**, IMPI, 2019. Consúltese en: <https://www.gob.mx/impi/articulos/secreto-industrial?idiom=es>
- 33 LFPPI, artículo 48.
- 34 Lista contenida en el artículo 49 de la LFPPI. También se excluyen aquellos que no se consideran invención y están indicados en el artículo 47 de la LFPPI.
- 35 LFPPI, artículo 47.
- 36 Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), Diario Oficial de la Federación (DOF), artículo 102.
- 37 LFDA, artículo 5.
- 38 LFPPI, artículo 45, fracción II.
- 39 LFPPI, artículo 51.
- 40 LFPPI, artículo 45, fracción III.
- 41 LFPPI, artículo 45, fracción IV.
- 42 LFPPI, artículo 94, fracción IV.
- 43 LFPPI, artículo 94, fracción VI.
- 44 LFPPI, artículo 94, fracción VIII.
- 45 LFPPI, artículo 36.
- 46 LFPPI, artículo 55.
- 47 LFPPI, artículo 55.
- 48 LFPPI, artículo 40. Regulado en el art. 163 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).
- 49 LFPPI, artículo 38.
- 50 Véase el punto didáctico 1 del módulo 06 de IP PANORAMA.
- 51 Véanse los puntos didácticos 2 y 3 del módulo 03 de IP PANORAMA.
- 52 Véase: <https://siga.impi.gob.mx/newSIGA/content/common/principal.jsf>
- 53 Consúltese en: <https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf>
- 54 RSS es la sigla de “Really Simple Syndication” (distribución realmente sencilla), un servicio utilizado para difundir el contenido de un sitio web o de un blog.
- 55 Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes. Consúltese en: <https://www.wipo.int/treaties/es/classification/strasbourg/>
- 56 Consúltese en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/700283/Gu_a_de_invencciones__1_.pdf
- 57 Consúltese en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/614091/Acuerdo.Tarifa_Actualizacio_n_04.02.21_PDF.pdf
- 58 Véase “Guía sobre Invencciones Patentes y Modelos de Utilidad”, IMPI.
- 59 Véase “Guía sobre Invencciones Patentes y Modelos de Utilidad”, IMPI.
- 60 LFPPI, artículo 51.
- 61 LFPPI, artículo 107.
- 62 LFPPI, artículo 62.
- 63 Véase “Guía sobre Invencciones Patentes y Modelos de Utilidad”, IMPI.
- 64 LFPPI, artículo 109.

- 65 Representación esquemática del proceso de tramitación de patentes en algunas oficinas de patentes. El proceso puede presentar diferencias en función de la oficina.
- 66 LFPPI, artículo 98.
- 67 La Ley de Invenciones de los Estados Unidos (America Invents Act), promulgada el 16 de septiembre de 2011 y en vigor desde el 16 de marzo de 2013, modificó el sistema de patentes de los Estados Unidos de América al transformarlo de un sistema basado en el principio del primero en inventar en un sistema basado en el principio del primero en presentar.
- 68 LFPPI, artículo 38, párrafo 2.
- 69 LFPPI, artículo 41.
- 70 LFPPI, artículo 52.
- 71 LFPPI, artículo 52.
- 72 Blog Archivo General de la Nación. 24 de noviembre de 2020. Véase en: <https://www.gob.mx/agn/es/articulos/agnresguarda-la-patente-del-invento-que-sento-las-bases-de-la-maquina-de-para-hacer-tortil>
- 73 LFPPI, artículo 52.
- 74 Guía práctica de Patentes provisionales. Clarke Modet. Consúltese en: https://www.clarkemodet.com/Campaigns/2020/2020.08.10.Patentes_Provisionales/ClarkeModet_Patentes_Provisionales.pdf
- 75 LFPPI, artículo 122.
- 76 LFPPI, artículo 53.
- 77 LFPPI, artículo 53.
- 78 LFPPI, artículos 126 y 127.
- 79 LFPPI, artículo 44.
- 80 Véase el punto didáctico 4 del módulo 03 de IP PANORAMA.
- 81 LFPPI, artículo 93.
- 82 LFPPI, artículo 54.
- 83 LFPPI, artículo 107, 2º párrafo.
- 84 Véase IP Advantage en: <https://www.wipo.int/ipadvantage/es/details.jsp?id=909>
- 85 Para obtener más información sobre la patente unitaria, consúltese <https://www.epo.org/law-practice/unitary.html>.
- 86 En la dirección www.wipo.int/pct/es/pct_contracting_states.html puede consultarse una lista de los países miembros del PCT.
- 87 LFPPI, artículo 143.
- 88 LFPPI, artículo 137.
- 89 LFPPI artículo 139.
- 90 LFPPI, artículo 141.
- 91 Véase el módulo 11 de IP PANORAMA.
- 92 LFPPI, artículo 386.

- 93 LFPPI, artículos 5, fracción III, y 344.
- 94 LFPPI, artículos 5, fracciones VIII y IX, y 344.
- 95 LFPPI, artículo 329.
- 96 LFPPI, artículo 5, fracción V.
- 97 LFPPI, artículos. 372 y 373.
- 98 LFPPI, artículo 385.

