

# **REQUISITOS Y FORMALIDADES PARA LA OBTENCIÓN Y CONSERVACIÓN DE PATENTES EN MÉXICO<sup>1</sup>**

**Alfredo Rangel Ortiz\***

**SUMARIO.** I. GENERALIDADES DEL DERECHO INTELECTUAL. II. CONCEPTO DE PATENTE. III. INVENCIONES PATENTABLES Y NO PATENTABLES. IV. INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE PATENTE. V. ANEXOS DE LA SOLICITUD DE PATENTE. VI. TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE UNA PATENTE. VII. REQUISITOS PARA LA CONSERVACIÓN DE UNA PATENTE.

## **I. GENERALIDADES DEL DERECHO INTELECTUAL**

Los bienes de la empresa y del individuo y, por lo tanto, de las personas en general, consisten de terrenos, fábricas, maquinaria y equipo, mobiliario, inversiones, etc. Son bienes materiales, corpóreos, tangibles, que forman parte de la propiedad material, corpórea, tangible.

Existe otro tipo de bienes, en muchos casos, más valiosos que los anteriores; esto es, las ideas, las creaciones y el resultado de éstas.

Las creaciones industriales o artísticas, los signos que los industriales, comerciantes y prestadores de servicios adoptan para distinguir sus productos y/o servicios de los demás para denotar su origen.

Todos estos son bienes incorpóreos, inmateriales e intangibles, que forman la 'Propiedad inmaterial', también denominada 'Propiedad intelectual', 'Derecho intelectual', 'Propiedad incorpórea', 'Derechos incorpóreos' o 'Bienes Jurídicos inmateriales'.

Para tratar los temas relativos a la obtención y conservación de patentes, es necesario, en primer lugar, ubicar dicha disciplina o instituto dentro del marco de la propiedad intelectual.

La Propiedad Intelectual consiste en el conjunto de derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia, contemplados, principalmente, desde el aspecto del provecho material que de ellos puede resultar. Consiste también en el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen en favor de los autores

---

<sup>1</sup> El presente trabajo ha sido preparado tomando en cuenta las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el D.O. Fed. de 2 de agosto de 1994, que contiene el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicada en el D.O. Fed. de 25 de junio de 1991, así como las disposiciones del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (publicado en el D.O. Fed. de 23 de noviembre de 1994).

\* Socio de la firma de abogados Noriega y Escobedo, A.C.; Profesor adjunto de la cátedra Patentes, Marcas y Derechos de Autor en la Carrera de Derecho de la Universidad Iberoamericana.

y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales.

Mientras que las obras apuntan a la satisfacción de sentimientos estéticos o tienen que ver con el campo del conocimiento y de la cultura en general, las reglas que las protegen integran la propiedad intelectual en un sentido estricto o derechos de autor, que también se conoce como propiedad literaria, artística y científica, y que involucra las cuestiones, reglas, conceptos y principios que tienen que ver con los problemas de los creadores intelectuales en su acepción más amplia.

En cambio, si la actividad del intelecto humano se aplica a la búsqueda de soluciones concretas de problemas también específicos en el campo de la industria y del comercio, o a la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios, entonces estamos frente a los actos que son objeto de la propiedad industrial.

De la vertiente que corresponde al derecho autoral conviene decir que la creación de la obra intelectual protegida legalmente, confiere al autor dos grupos de prerrogativas, dos aspectos de un mismo beneficio: el que se conoce como derecho moral o derecho personalísimo del autor y el derecho económico o pecuniario. En realidad no se trata de dos derechos, sino de dos aspectos o fases del mismo derecho.

El derecho moral está representado, básicamente, por la facultad exclusiva de crear, continuar y concluir la obra, de modificarla o destruirla; por la facultad de mantenerla inédita o publicarla, con su nombre, con un seudónimo o en forma anónima; por la prerrogativa de elegir intérpretes de la obra, de darle cierto y determinado destino y de ponerla en el comercio o de retirarla del mismo, así como por la facultad de exigir que se mantenga la integridad de la obra y de su título, e impedir su reproducción en forma imperfecta o desfigurada.

El derecho pecuniario, económico o patrimonial, por su parte, implica la facultad de obtener una justa retribución por la explotación lucrativa de la obra, y tiene como contenido sustancial el derecho de su publicación, el derecho de reproducción, de traducción y adaptación; el derecho de ejecución y el de transmisión.

En cuanto al derecho de propiedad industrial, considerado como el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios, se considera que comprende cuatro grupos de instituciones.

Un primer grupo de componentes de la propiedad industrial lo constituyen las creaciones industriales nuevas, que abarcan a los inventos, los modelos de utilidad, los diseños industriales (que comprenden a los modelos y dibujos industriales) y los secretos industriales, que se protegen (salvo por lo que se refiere a secretos industriales) por instrumentos que varían de un país a otro en formalidades y en sus respectivas denominaciones pero que por lo común son las patentes de invención, los registros de modelos de utilidad, los certificados de invención y los registros de modelos y dibujos industriales.

Un segundo grupo de elementos de la propiedad industrial consiste en los signos distintivos que, con variantes no radicales de una a otra legislación, son los siguientes: las

marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y los anuncios o avisos comerciales.

En tercer término se incluye como vinculada con la propiedad industrial la represión de la competencia desleal.

El cuarto grupo de institutos relacionados con la propiedad industrial lo constituye el traspaso de tecnología o conocimientos técnicos, o *know-how*.

Así, tenemos que las patentes se ubican dentro del primer grupo de institutos que forman la propiedad industrial, esto es, de las creaciones industriales nuevas.

## **II. CONCEPTO DE PATENTE**

De las diversas definiciones de patente se pueden citar las dos siguientes: (1) Privilegio legal concedido por el Estado a los inventores y a otras personas que derivan sus derechos del inventor, durante un plazo fijo, para impedir que otras personas produzcan, utilicen o vendan un producto patentado, o empleen un método o procedimiento patentado; y (2) Documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o jurídica tiene para explotar industrialmente un invento que reúna las exigencias legales.

Al efecto, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial consideraba a la invención, en el Art. 16 (antes de las reformas publicadas en el D.O. Fed. del 2 de agosto de 1994), como toda creación humana que permita transformar la materia o energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre, a través de la satisfacción inmediata de una necesidad concreta, quedando comprendidos entre las invenciones los procesos o productos de aplicación industrial.

## **III. INVENCIONES PATENTABLES Y NO PATENTABLES**

Para que una invención sea patentable debe reunir los requisitos de patentabilidad que marca la Ley de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo "la Ley" o "LPI"). Estos requisitos se pueden clasificar en positivos y negativos. Los primeros consisten en que la invención sea nueva (novedad), resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, mientras que los segundos consisten en que la invención no se ubique dentro de los supuestos que marca la Ley de la Propiedad Industrial respecto a lo que no se considera como una invención (Art. 19) o lo que no será patentable (Art. 16, Fraccs. I a V).

Conforme a la Ley de la Propiedad Industrial, para efectos de determinar la novedad, lo nuevo consiste en todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica en la fecha de presentación o de prioridad válidamente reivindicada (Arts. 12, Fraccs. I y 17).

Sin embargo, hace una excepción al requisito de novedad al señalar que la divulgación de una invención no afectará que siga considerándose nueva, cuando dentro de los doce meses previos a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la

prioridad reconocida, el inventor o su causahabiente hayan dado a conocer la invención, por cualquier medio de comunicación, por la puesta en práctica de la invención o porque la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional, agregando que, al presentarse la solicitud correspondiente, deberá incluirse la documentación comprobatoria en las condiciones que establezca el reglamento de la ley (Art. 18). Así, el Art. 24 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo "el Reglamento") señala que, con la solicitud de patente, deberá indicarse la fecha en que la invención haya sido objeto de divulgación previa, identificando el medio de comunicación por el que se haya dado a conocer, los datos referentes a la exposición en que la invención haya sido exhibida, o los relativos a la primera vez en que la invención se haya puesto en práctica.

Para determinar el segundo requisito de patentabilidad, la ley de la materia señala que la actividad inventiva consiste en el proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia (Art. 12, Fracc. III), definiendo al estado de la técnica como el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier medio de difusión o información en el país o en el extranjero (Art. 12, Fracc. II).

Por lo que se refiere al tercer requisito de patentabilidad, la Ley de la Propiedad Industrial señala que la aplicación industrial consiste en la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica (Art. 12, Fracc. IV).

De esta manera, la Ley de la Propiedad Industrial señala que serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial (Art. 16).

En cuanto a los requisitos negativos, el mismo ordenamiento establece que *no se consideran invenciones*: (i) los principios teóricos o científicos; (ii) los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aun cuando, anteriormente, fuese desconocido para el hombre; (iii) los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos; (iv) los programas de computación; (v) las formas de presentación de información, (vi) las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias; (vii) los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y (viii) la yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia (Art. 19) y, que *no serán patentables*: (i) los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales; (ii) el material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza; (iii) las razas animales; (iv) el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y v. las variedades vegetales. (Art. 16, Fraccs. I a V).

**INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER LA SOLICITUD DE PATENTE**

Conforme a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento y de acuerdo con los formatos oficiales publicados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial<sup>2</sup> (en lo sucesivo IMPI o el Instituto), en el Ejemplar Extraordinario XV de la Gaceta de Invenciones y Marcas el 3 de octubre de 1994, la solicitud de patente se presenta ante el IMPI en los formatos autorizados por dicho Instituto y debe contener la siguiente información: (i) tipo de solicitud, esto es, de patente, de registro de modelo de utilidad o de registro de dibujo o modelo industrial; (ii) nombre y nacionalidad del o los solicitantes, domicilio del primer solicitante y la mención respecto a si el solicitante coincide con el inventor, o bien si el solicitante es el causahabiente (aun cuando en la solicitud únicamente se exigen estos datos respecto al primer solicitante designado, deben señalarse los datos correspondientes al resto de los solicitantes, en su caso, en el primer párrafo de la

<sup>2</sup> El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se creó mediante Decreto del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el D.O.Fed. de 10 de diciembre de 1993. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades: (i) Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, así como con las diversas instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y protección de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnología, el estudio y promoción del desarrollo tecnológico, la innovación, la diferenciación de productos, así como proporcionar la información y la cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes, conforme a las normas y políticas establecidas al efecto; (ii) Propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo y aplicación de tecnologías que incrementen la calidad, competitividad y productividad del mismo, así como realizar investigaciones sobre el avance y aplicación de la tecnología industrial nacional e internacional y su incidencia en el cumplimiento de tales objetivos, y proponer políticas para fomentar su desarrollo; (iii) Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorgan la Ley y su Reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial; (iv) Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo disponen la Ley y su Reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la Ley; (v) Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial; (vi) Designar peritos cuando se le solicite conforme a la ley; emitir los dictámenes técnicos que le sean requeridos por los particulares o por el M.P.; efectuar las diligencias y recabar las pruebas que sean necesarias para la emisión de dichos dictámenes; (vii) Actuar como depositario cuando se le designe conforme a la ley y poner a disposición de la autoridad competente los bienes que se hubieren asegurado; (viii) Sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en la Ley, que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicación de la misma, de su Reglamento y demás disposiciones en la materia; (ix) Fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial que tutela la Ley, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal; de conformidad con las disposiciones contenidas en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio; (x) Efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la información derivada de las patentes, registros, autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial

descripción); (iii) nombre y nacionalidad de los inventores y domicilio del primer inventor (de igual forma, aun cuando en la solicitud únicamente se exigen estos datos respecto al

que le confiere la Ley; (xi) Difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad industrial; (xii) Promover la creación de invenciones de aplicación industrial, apoyar su desarrollo y explotación en la industria y el comercio, e impulsar la transferencia de tecnología mediante: (a) La divulgación de acervos documentales sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero y la asesoría sobre su consulta y aprovechamiento; (b) La elaboración, actualización y difusión de directorios de personas físicas y morales dedicadas a la generación de invenciones y actividades de investigación tecnológica; (c) La realización de concursos, certámenes o exposiciones y el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva y la creatividad en el diseño y la presentación de productos; (d) La asesoría a empresas o a intermediarios financieros para emprender o financiar la construcción de prototipos y para el desarrollo industrial o comercial de determinadas invenciones; (e) La difusión entre las personas, grupos, asociaciones o instituciones de investigación, enseñanza superior o de asistencia técnica, del conocimiento y alcance de las disposiciones de la Ley, que faciliten sus actividades en la generación de invenciones y en su desarrollo industrial y comercial subsecuente, y (f) La celebración de convenios de cooperación, coordinación y concertación, con los gobiernos de las entidades federativas, así como con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para promover y fomentar las invenciones y creaciones de aplicación industrial y comercial; (xiii) Participar en los programas de otorgamiento de estímulos y apoyos para la protección de la propiedad industrial, tendientes a la generación, desarrollo y aplicación de tecnología mexicana en la actividad económica, así como para mejorar sus niveles de productividad y competitividad; (xiv) Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el país y en el extranjero; (xv) Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos sectores de la industria y la tecnología; (xvi) Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad industrial en otros países, incluyendo, entre otras: la capacitación y el entrenamiento profesional de personal, la transferencia de metodologías de trabajo y organización, el intercambio de publicaciones y la actualización de acervos documentales y bases de datos en materia de propiedad industrial; (xvii) Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial en el ámbito internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con esta materia; (xviii) Actuar como órgano de consulta en materia de propiedad industrial de las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, así como asesorar a instituciones sociales y privadas; (xix) Participar en la formación de recursos humanos especializados en las diversas disciplinas de la propiedad industrial, a través de la formulación y ejecución de programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar; (xx) Formular y ejecutar su programa institucional de operación; (xxi) Participar, en coordinación con las unidades competentes de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en las negociaciones que correspondan al ámbito de sus atribuciones, y (xxii) Prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el debido cumplimiento de sus facultades conforme a la Ley y las demás disposiciones legales aplicables. Los órganos de administración del Instituto serán la Junta de Gobierno y un director general, quienes tendrán las facultades previstas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y en el ordenamiento legal de su creación, sin perjuicio de lo previsto en los Arts. 6 y 7 Bis 2 de la Ley. La Junta de Gobierno se integrará por diez representantes. (i) El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, quien la preside; (ii) Un representante designado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; (iii) Dos representantes designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y (iv) Senados representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Educación Pública y Salud; así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Centro Nacional de Metrología. Por cada representante propietario será designado un suplente, quien asistirá a las sesiones de la Junta de Gobierno en ausencia del primero, con todas las facultades y derechos que a éste correspondan. El director general o su equivalente, es el representante legal del Instituto y es designado a indicación del Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Comercio y Fomento Industrial por la Junta de Gobierno. Corresponde al director general del Instituto el ejercicio de las facultades a que se refiere el Art. 6 de la Ley, quien, sin perjuicio de su ejercicio directo, únicamente podrá delegarlas en los términos que se establezcan en los acuerdos respectivos, que deberán ser aprobados por la Junta de Gobierno y publicados en el D.O.Fed. (Arts. 6, 7, 7 Bis, 7 Bis 1 y 7 Bis 2 LPI).

primer inventor designado, deben señalarse los datos correspondientes al segundo y subsecuentes inventores en el primer párrafo de la descripción); (iv) nombre de los apoderados, teléfono y domicilio para oír y recibir notificaciones en territorio nacional y, en su caso, número del registro general de poderes; (v) denominación o título de la invención, el cual debe ser breve, debiendo denotar por sí mismo la naturaleza de la invención (Art. 25 del Reglamento); (vi) fecha de la divulgación previa, en su caso, día, mes y año (Art. 24 del Reglamento); (vii) si la solicitud es una divisional<sup>3</sup>, deben proporcionarse los datos respectivos, esto es, número, modalidad y fecha de presentación; (viii) datos de la prioridad o prioridades reclamadas (país, número de serie y fecha de presentación); (ix) nombre y firma del solicitante o su apoderado y (x) lugar y fecha.

#### IV. ANEXOS DE LA SOLICITUD DE PATENTE

A la solicitud de patente, debidamente llenada y firmada, deben adjuntarse los siguientes documentos:

- i. Comprobante del pago de las tarifas correspondientes, incluidas las relativas a los exámenes de forma y fondo, así como aquellas necesarias para el reconocimiento de la prioridad, en su caso (Art. 38 de la Ley y 5 Fracc. VI del Reglamento).<sup>4</sup>
- ii. Descripción de la invención por triplicado.

En la descripción se especifica la tecnología para llevar a la práctica el invento; se reseña el problema que existe en la técnica previa (antecedentes de inventos, patentes y técnica previa en general); se explica la solución que aporta el invento al problema aparentemente sin solución adecuada o que aporta una innovación a las soluciones existentes.

En términos de la Ley de la Propiedad Industrial, la descripción de la invención deberá ser lo suficientemente clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma y, en su caso, para guiar su realización por una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia. Asimismo, deberá incluir el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención, cuando ello no resulte claro de la descripción de la invención.

En caso de material biológico en el que la descripción de la invención no pueda detallarse en sí misma, se deberá complementar la solicitud con la constancia de depósito de

<sup>3</sup> Cuando una solicitud de patente deba dividirse, el solicitante deberá presentar las descripciones, reivindicaciones y dibujos necesarios para cada solicitud, excepto la documentación relativa a la prioridad reclamada y su traducción que ya se encuentren en la solicitud original y, en su caso, la cesión de derechos y el poder. Los dibujos y descripciones que se exhiban, no sufrirán alteraciones que modifiquen la invención contemplada en la solicitud original (Art. 48 de la Ley).

<sup>4</sup> Conforme al Art. Sexto Transitorio de la Ley de la Propiedad Industrial, hasta que la Junta de Gobierno del IMPI expida las tarifas que deben cubrirse por los servicios que presta el Instituto, se pagarán, por concepto de aprovechamientos, por los servicios que preste el Instituto, las mismas cantidades, bajo los mismos conceptos establecidos en los Arts. 63 a 70-C de la Ley Federal de Derechos vigentes al 1 de junio de 1994, señalándose en dicho Transitorio, que la Junta de Gobierno expedirá las tarifas mencionadas a más tardar el 1 de febrero de 1995.

dicho material en una institución reconocida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, conforme a lo establecido en el reglamento de la ley.<sup>5</sup>

Conforme a las disposiciones de los Arts. 27 y 28 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, la descripción debe satisfacer los siguientes requisitos:

(a) No deberá contener dibujos; (b) podrá contener fórmulas o ecuaciones químicas o matemáticas, así como instrucciones de programas de computación y cuadros; (c) debe indicar la denominación o el título del invento en la misma forma en que aparezca en la solicitud; (d) debe precisar el campo técnico al que se refiere la invención; (e) debe indicar los antecedentes conocidos por el solicitante sobre el estado de la técnica a la que la invención pertenece, debiendo citarse, de preferencia, los documentos que reflejen dicha técnica; (f) debe especificar la invención, tal como se reivindique, en términos claros y exactos que permitan la comprensión del problema técnico, aun cuando éste no se designe expresamente como tal, y dé la solución al mismo, y expondrá los efectos ventajosos de la invención, si los hubiera, con respecto a la técnica anterior; (g) debe ser concisa pero tan completa como fuere posible, evitándose en ella disgresiones de cualquier naturaleza, haciendo notar las diferencias de la invención que se divulga con las invenciones semejantes ya conocidas; (h) debe contener la enumeración de las distintas figuras de que se compongan los dibujos, haciendo referencia a ellas y a las distintas partes de que estén constituidas; (i) debe indicar el mejor método conocido o la mejor manera prevista por el solicitante para realizar la invención reivindicada. Cuando resulte adecuado, la indicación deberá hacerse mediante ejemplos prácticos o aplicaciones específicas de la invención, que no sean de naturaleza ajena a la invención que se describe y con referencias a los dibujos, si los hubiera; (j) debe indicar explícitamente, cuando no resulte evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención, la forma en que puede producirse o utilizarse, o ambos y (k) cada apartado de la descripción deberá ir precedido de un encabezado.

### iii. Reivindicaciones por triplicado.

El derecho conferido por la patente estará determinado por las reivindicaciones aprobadas, sirviendo para interpretarlas tanto la descripción como los dibujos y, en su caso, el material biológico (Art. 21 de la Ley).

Las reivindicaciones deberán ser claras y concisas y no podrán exceder del contenido de la descripción (Art. 47, Fracc. II LPI); no deberán contener dibujos, pero podrán contener fórmulas o ecuaciones químicas o matemáticas (Art. 27, Fraccs. I y II LPI).

Una misma solicitud podrá contener las reivindicaciones de un producto determinado y las relativas a procesos especialmente concebidos para su fabricación o utilización; las

<sup>5</sup> En términos de la Fracc. V del Art. 28 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, cuando se requiera el depósito de material biológico, conforme a lo previsto en el Art. 47, Fracc. I, segundo párrafo de la Ley, deberá mencionarse que se ha efectuado dicho depósito y se indicará el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha en que se efectuó y el número atribuido al mismo por dicha institución y se describirá, en la medida de lo posible, la naturaleza y características del material depositado en cuanto fuesen pertinentes para la divulgación de la invención.



reivindicaciones de un proceso determinado y las relativas a un aparato o a un medio especialmente concebido para su aplicación, y las reivindicaciones de un producto determinado y las de un proceso especialmente concebido para su fabricación y de un aparato o un medio especialmente concebido para su aplicación (Art. 45 de la Ley).

Además, las reivindicaciones deberán sujetarse a las siguientes reglas, establecidas por el Art. 29 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial:

(a) El número de las reivindicaciones deberá corresponder a la naturaleza de la invención reivindicada; (b) cuando se presenten varias reivindicaciones se numerarán en forma consecutiva con números arábigos; (c) no deberán contener referencias a la descripción o a los dibujos, salvo que sea absolutamente necesario; (d) deberán redactarse en función de las características técnicas de la invención; (e) si la solicitud incluye dibujos, las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones podrán ir seguidas de signos de referencia, relativos a las partes correspondientes de esas características en los dibujos, siempre y cuando faciliten la comprensión de las reivindicaciones; (f) la primera reivindicación deberá ser independiente y referirse a la característica esencial de un producto o proceso cuya protección se reclama de modo principal; (g) cuando la solicitud comprenda reivindicaciones de productos y procesos, proceso y aparatos o productos, procesos y aparatos, se deberá incluir por lo menos una reivindicación independiente por cada una de dichas categorías; (h) las reivindicaciones dependientes deberán comprender todas las características de las reivindicaciones de las que dependan y precisar las características adicionales que guarden una relación congruente con la o las reivindicaciones independientes o dependientes relacionadas; (i) las reivindicaciones dependientes de dos o más reivindicaciones no podrán servir de base a ninguna otra dependiente, a su vez, de dos o más reivindicaciones y; (j) toda reivindicación dependiente incluirá las limitaciones contenidas en la reivindicación o reivindicaciones de que dependa.<sup>6</sup>

iv. Resumen de la descripción de la invención, que servirá únicamente para su publicación y como elemento de información técnica (Art. 47, Fracc. IV LPI).<sup>7</sup>

El resumen no deberá contener dibujos pero sí podrá incluir fórmulas o ecuaciones químicas o matemáticas y cuadros (Art. 27, Fraccs. I, II y III del Reglamento).

<sup>6</sup> Cuando durante el trámite haya que modificar las reivindicaciones, se indicará, al final de ellas, la misma fecha de las presentadas inicialmente. En estos casos, las reivindicaciones no deberán pretender un mayor alcance al que esté contenido en la solicitud original considerada en su conjunto (Art. 55 Bis LPI).

<sup>7</sup> El resumen: (i) Deberá comprender: (a) una síntesis de la divulgación contenida en la descripción, reivindicaciones y dibujos. La síntesis indicará el sector técnico al que pertenece la invención y deberá redactarse en tal forma que permita una comprensión del problema técnico, de la esencia de la solución de ese problema mediante la invención y del uso o usos principales de la invención y (b) En su caso, la fórmula química que, entre todas las que figuren en la descripción y en las reivindicaciones, caracterice mejor la invención; (ii) Deberá ser tan conciso como la divulgación lo permita, pero su extensión, preferentemente, no deberá ser menor a 100 palabras ni mayor a 200; (iii) No contendrá declaraciones sobre presuntos méritos o el valor de la invención reivindicada, ni sobre su supuesta aplicación, y (iv) Cada característica técnica principal mencionada en el resumen e ilustrada mediante un dibujo, podrá ir acompañada de un signo de referencia entre paréntesis, debiendo referirse el resumen al dibujo más ilustrativo de la invención (Art. 33 del Reglamento).

v. Dibujo(s) técnico(s) por triplicado, en su caso.

En términos de la Fracc. II del Art. 47 LPI, deberán acompañarse los dibujos que se requieran para la comprensión de la descripción.

Los dibujos deberán sujetarse a las siguientes reglas:<sup>8</sup>

Si la solicitud de patente no se acompaña de dibujos y estos son necesarios para comprender la invención, el IMPI requerirá al solicitante para que los exhiba en un plazo de dos meses. En caso de no cumplirlo, se tendrá por abandonada la solicitud.<sup>9</sup>

Si en la solicitud, en la descripción o en las reivindicaciones se mencionan los dibujos, y estos no se hubieran exhibido junto con la solicitud y los mismos no se requirieran para la comprensión de la invención, el Instituto requerirá al solicitante para que los exhiba en un plazo de dos meses. De no cumplir el solicitante con el requerimiento, se tendrá por no puesta cualquier referencia a los dibujos.

Cuando se exhiban dibujos después de la fecha de presentación de la solicitud, habiendo mediado requerimiento, el Instituto reconocerá como fecha de presentación de la solicitud la de exhibición de los dibujos enmendados y no reconocerá la fecha de presentación que el solicitante ya hubiese obtenido antes, si los dibujos enmendados agregan materia nueva respecto de los dibujos originales.

Las gráficas, los esquemas de las etapas de un procedimiento y los diagramas serán considerados como dibujos.

Los dibujos deberán presentarse en tal forma que la invención se entienda perfectamente. Deberán contener siempre las características o partes de la invención que se reivindican.

Podrán presentarse fotografías en lugar de dibujos, sólo en los casos en que los mismos no sean suficientes o idóneos para ilustrar las características de la invención.

Los dibujos podrán presentarse, cuando acompañen a la solicitud, con carácter provisional, sin cumplir los requisitos que establezca el Instituto en la guía respectiva,<sup>10</sup> pero los solicitantes deberán, sin mediar requerimiento del IMPI, exhibir los dibujos definitivos con los requisitos señalados debidamente satisfechos, dentro de los dos meses siguientes

<sup>8</sup> Arts. 30 y 31 del Reglamento.

<sup>9</sup> Debe tenerse en cuenta que el Art. 38 Bis en relación con la Fracc. II del Art. 47 de la Ley de la Propiedad Industrial, así como en relación con el Art. 38 del Reglamento de la Ley, establece que los dibujos deben incluirse al momento de presentarse la solicitud, de lo contrario, se tendrá como fecha de presentación de la solicitud aquella en que se presenten los dibujos. Por lo tanto, no obstante que el Reglamento señale la posibilidad de presentar la solicitud sin incluir los dibujos, existe el riesgo de que se pierda la fecha de prioridad y/o la excepción a la pérdida de novedad por divulgación previa de la invención si el solicitante se atiene a las disposiciones de la Fracc. I del Art. 30 del Reglamento.

<sup>10</sup> Conforme al Art. 3 del Reglamento, el Director del IMPI expedirá, mediante acuerdo, las reglas y especificaciones de los documentos en los cuales se contenga la información relativa a las descripciones, reivindicaciones, dibujos y resúmenes para poder ser admitidos.

a la fecha en que se presente la solicitud de patente o, de lo contrario, se tendrá por abandonada la solicitud.

Los dibujos definitivos que se presenten en el plazo fijado no deberán agregar materia nueva respecto de los dibujos presentados con carácter provisional, en caso contrario, el IMPI reconocerá como fecha de presentación de la solicitud, aquella en la que los dibujos le hayan sido presentados.<sup>11</sup>

vi. Documento de cesión (en caso de que el solicitante sea el causahabiente).<sup>12</sup>

vii. Documento de poder con el que se acredite la personalidad del apoderado, en su caso, o bien indicar el número con el cual el o los apoderados están inscritos en el Registro General de Poderes de la Secretaría y copia simple de la constancia de registro.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Debido a que a la fecha de preparación del presente estudio no se había expedido la guía a que se refiere el Art. 3 del Reglamento, el autor estima que los dibujos deberán satisfacer los requisitos que en la práctica ha señalado la autoridad, esto es, se harán en papel blanco de 36 Kgs. de 21.5 X 28 cms, los cuales deberán contener una línea trazada en el sentido vertical de la hoja, a 1.5 cms de la orilla izquierda. Se harán a tinta negra y presentados en tal forma que la invención se entienda perfectamente, precisándose, además, los aspectos novedosos que se pretendan patentar. Deberán, por tanto, contener siempre, de una manera clara, las partes de la invención que han sido reivindicadas al finalizar la descripción del invento. Los trazos del dibujo no ocuparán un espacio mayor de 18 X 26 cms, a fin de que no lleguen hasta la orilla del papel o la línea del margen izquierdo. Deberán observarse, además, los siguientes requisitos: (i) Si una hoja no fuere suficiente se usarán varias, pero, cuando menos una de ellas deberá contener por completo el dibujo de la invención; (ii) Los dibujos se presentarán en perspectiva convencional y libre, sin necesidad de sujetarse a escala, pero habrá una proporción relativa entre las partes de una misma figura; (iii) Si se considera necesario presentar una o varias secciones, deberán indicarse en el dibujo general, por líneas de puntos, o rayas, o a rayas y puntos, cuidando siempre de marcar en la sección el signo de referencia de la línea que corresponda; (iv) las piezas representadas en corte se marcarán con líneas oblicuas a no menos de 1.5 mm entre sí; (v) los signos de referencia serán letras o números no menores, en ningún caso, de tres mm. Si hubiere lugares en que no cupieren, o se tema que causen confusión, deberán ponerse lo más próximo que sea posible y unidos al punto que indican por una línea quebrada o curva. Si a pesar de esto, fuere necesario colocar un signo o letra en un espacio marcado con líneas oblicuas, se dejará un pequeño círculo en blanco, para colocar en éste el signo; (vi) cuando haya piezas o detalles que en la figura general queden demasiado pequeños, se marcarán con una sola letra o signo, representándolos, suficientemente amplificados, en figuras especiales marcadas con el mismo signo. Los dibujos no deberán contener leyendas explicativas, ni el título o nombre de la invención y se firmarán en la parte inferior derecha de la hoja que los contenga. Tratándose de gráficas o de diagramas de bloques, sí se admitirá la presentación de leyendas indicativas de los diversos parámetros que sean indispensables para su comprensión, en tanto dichas leyendas no sean propiamente explicativas. Para los duplicados de los dibujos podrá emplearse el procedimiento fotostático o cualquier otro de reproducción que resulte idóneo, siempre que el tamaño de la hoja y los dibujos tengan las mismas dimensiones que los originales.

<sup>12</sup> En caso de que exista causahabiente, deberá presentarse un documento de cesión firmado por los inventores. Se considera causahabiente del inventor a quien adquiere el derecho que aquél tiene en relación con determinada invención, por herencia, enajenación o cualquier otro título legal. En todo caso, el causahabiente deberá comprobar su carácter de tal, conforme a Derecho.

<sup>13</sup> De acuerdo con las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), las solicitudes y promociones deberán ser firmadas por el interesado o su representante, estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, en su caso. Si falta cualquiera de estos elementos, el Instituto desechará de plano la solicitud o promoción. Cuando las solicitudes y promociones se presenten por conducto de mandatario, éste deberá acreditar su personalidad: (i) Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es persona física; (ii) Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el caso de personas morales,

- viii. Documento de prioridad, consistente en copia certificada (por la oficina de patentes respectiva) de la solicitud presentada en el país en el que se solicitó originalmente la patente.
- ix. Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros países, se podrá reconocer como fecha de prioridad la de presentación en aquel en que lo fue primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen los tratados internacionales o, en su defecto, dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de patente en el país de origen (Art. 40 LPI). Para reconocer la prioridad se deberán satisfacer los requisitos siguientes: (i) Que al solicitar la patente se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país; (ii) Que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero. Si se pretendieren derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero considerada en su conjunto, la prioridad deberá ser sólo parcial y referida a esta solicitud. Respecto de las reivindicaciones que pretendieren derechos adicionales, se podrá solicitar un nuevo reconocimiento de prioridad; y (iii) Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, se cumplan los requisitos que señalen los tratados internacionales, la Ley y su Reglamento (Art. 41 LPI).<sup>14</sup>
- x. En caso de material biológico en el que la descripción de la invención no pueda detallarse en sí misma, se deberá complementar la solicitud con la constancia de depósito de dicho material en una institución reconocida por el IMPI, conforme a lo

se trate de solicitudes de patentes, registros, o la inscripción de licencias o sus transmisiones. En este caso, en la carta poder deberá manifestarse que quien la otorga cuenta con facultades para ello y citarse el instrumento en el que consten dichas facultades; (iii) En los casos no comprendidos en la fracción anterior, mediante instrumento público o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor cuando se trate de persona moral mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante, y (iv) En los casos no comprendidos en la Fracc. (ii), mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario. En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente; sin embargo, bastará con una copia simple de la constancia de registro, si el poder se encuentra inscrito en el registro general de poderes establecido por el Instituto. Cuando una solicitud o promoción sea presentada por varias personas, se deberá designar en el escrito quién de ellos será el representante común. De no hacerse esto, se entenderá que el representante común es la primera persona de las nombradas. En toda solicitud, el promovente deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio nacional y deberá comunicar al Instituto cualquier cambio del mismo. En caso de que no se dé el aviso de cambio de domicilio, las notificaciones se tendrán por legalmente realizadas en el domicilio que aparezca en el expediente.

<sup>14</sup> Conforme a las disposiciones del Reglamento (Art. 36), para reconocer la prioridad, el solicitante deberá señalar en la solicitud, cuando se conozca o esté disponible, el número de la solicitud presentada en el país de origen, cuya fecha de presentación se reclame como fecha de prioridad; deberá exhibir el comprobante del pago de la tarifa correspondiente y, deberá exhibir dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, una copia certificada de la solicitud presentada en el país de origen y, en su caso, de la traducción correspondiente. En caso de no cumplir con este requisito se tendrá por no reclamada la prioridad.

establecido en el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (Art. 47, Fracc. I, segundo párrafo LPI).<sup>15</sup>

Se requerirá la constancia de depósito de material biológico cuando: (a) se reivindique un microorganismo en sí mismo; (b) el material biológico a que se refiera la solicitud no se encuentre disponible al público y (c) la descripción que se hubiese hecho del material biológico sea insuficiente para que un técnico en la materia pueda reproducirlo (Art. 37 del Reglamento).

- xi. Cuando la invención haya sido divulgada dentro de los doce meses anteriores a la presentación, deberá presentarse la documentación comprobatoria de dicha divulgación previa de la invención, indicando la fecha y tipo de divulgación y;
- xii. Traducción de todos y cada uno de los documentos que se presenten en idioma distinto al castellano.

## **V. TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE UNA PATENTE**

Tal como se apuntó anteriormente, la solicitud de patente se presenta ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En el momento de la presentación de la solicitud, la autoridad asienta en la misma el número de expediente de patente con el que se identificará durante el trámite, el número de folio de entrada y la fecha y hora de presentación.

A efecto de tener derecho a la fecha de presentación, será indispensable presentar: (i) la solicitud debidamente llenada y firmada; (ii) el comprobante del pago de las tarifas correspondientes; (iii) la descripción de la invención por triplicado; (iv) las reivindicaciones por triplicado y (v) los dibujos por triplicado (en caso de que sean necesarios). (Art. 38 Bis LPI y 38 del Reglamento).

Contar con una fecha de presentación es muy importante para efectos de determinar si la solicitud se presenta dentro del plazo establecido para el reconocimiento de la prioridad invocada (doce meses) o bien para determinar si ha habido pérdida de novedad del invento divulgado dentro de los doce meses anteriores a la fecha de presentación conforme a lo dispuesto por el Art. 18 a que se ha hecho alusión al definir la novedad.

Los documentos que se pueden presentar posteriormente sin que se afecte la fecha de presentación son: (i) el resumen de la descripción; (ii) el documento con el que se acredite

<sup>15</sup> La constancia de depósito de material biológico deberá presentarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que el solicitante entregue la correspondiente solicitud de patente, conservando éste último el derecho al reconocimiento por el Instituto de la fecha y hora de entrega de la solicitud como fecha legal, siempre que la constancia de depósito consigne que ha sido efectuado con anterioridad a la fecha legal, o de lo contrario, se reconocerá como fecha legal aquella en la que se exhiba la constancia correspondiente ante el IMPI. Si el solicitante no exhibe la constancia en el plazo señalado, se tendrá por abandonada la solicitud (Art. 34 del Reglamento). El IMPI reconocerá a las instituciones que tengan carácter de autoridades internacionales y nacionales de depósito de material biológico, de conformidad con los criterios y reglas internacionalmente aceptados en la materia y publicará en el D.O. Fed. la lista de las instituciones reconocidas (Art. 35 del Reglamento).

la personalidad del apoderado y la traducción del mismo en caso de que sea necesario; (iii) el documento de cesión de derechos, en su caso; (iv) la constancia de depósito de material biológico en un organismo reconocido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en su caso; (v) la documentación comprobatoria de la divulgación previa de la invención, en su caso; (vi) el documento de prioridad y (vii) la traducción del documento de prioridad, en su caso.

Una vez presentada la solicitud, el IMPI realiza un examen administrativo o examen de forma, a efecto de verificar si la información contenida en la solicitud y los documentos que acompañan a ésta satisfacen las exigencias señaladas tanto en la Ley como en el Reglamento.

En caso de que los requisitos respectivos no hayan sido satisfechos, el IMPI podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario, o se subsanen las omisiones. De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento, en un plazo de dos meses (más un plazo adicional de dos meses de prórroga automática a condición de que se pague la tarifa correspondiente), se considerará abandonada la solicitud; en cambio, si tales requisitos son satisfechos dentro de dicho plazo, se continuará el trámite respectivo.<sup>16</sup>

Una vez que se han satisfecho los requisitos administrativos o de forma, el IMPI publicará la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial,<sup>17</sup> en el ejemplar correspondiente a solicitudes de patente. Esta publicación (que tiene fines de difusión tecnológica) tendrá lugar lo más pronto posible después del vencimiento de un periodo de dieciocho meses, contado a partir de la fecha de presentación (fecha legal), o, en su caso, de la fecha de prioridad válidamente reivindicada y reconocida; sin embargo, a petición del solicitante, la solicitud será publicada antes del vencimiento de dicho plazo, siempre y cuando cubra la tarifa correspondiente a tal concepto (Art. 52 LPI).<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Presentada la solicitud, el Instituto realizará un examen de forma de la documentación y podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario o se subsanen sus omisiones. De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento, en un plazo de dos meses, se considerará abandonada la solicitud. Los documentos que se presenten en cumplimiento de este requerimiento, o en el caso de enmiendas voluntarias, no podrán contener materias adicionales ni reivindicaciones que den mayor alcance al que esté contenido en la solicitud original considerada en su conjunto. Sólo se aceptarán enmiendas voluntarias hasta antes de la expedición de la resolución sobre la procedencia o negativa de otorgamiento de la patente. (Arts. 50 y 55 Bis LPI).

<sup>17</sup> El Instituto editará mensualmente la Gaceta, en la que se harán las publicaciones a que se refiere la ley y donde se dará a conocer cualquier información de interés sobre la propiedad industrial y las demás materias que se determinen. Los actos que consten en dicho órgano de información surtirán efectos ante terceros a partir del día siguiente de la fecha en que se ponga en circulación, misma que deberá hacerse constar en cada ejemplar. (Art. 8 LPI y 2, Fracc. 1 del Reglamento)

<sup>18</sup> La publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial contendrá los datos bibliográficos comprendidos en la solicitud, el resumen de la invención y, en su caso, el dibujo más ilustrativo de la misma o la fórmula química que mejor la caracterice. No se publicarán las solicitudes que no hubiesen aprobado el examen de forma, las abandonadas, las desechadas, ni las modificaciones que se presenten con posterioridad a la conclusión del examen de forma (Art. 39 del Reglamento). La publicación anticipada de una solicitud de patente se hará en el número de la Gaceta que corresponda al periodo en el que se presente la petición, siempre que haya aprobado el examen de forma, o en el número de la Gaceta que corresponda al periodo en el que la solicitud apruebe el examen de forma (Art. 40 del Reglamento).

La información contenida en la publicación consiste en: (i) el número asignado a la solicitud; (ii) la fecha de presentación de la solicitud; (iii) el nombre y domicilio del solicitante; (iv) el nombre y domicilio de los inventores; (v) los datos de la prioridad, en su caso; (vi) el nombre y domicilio del representante legal; (vii) el número de la Clase Internacional a que pertenece el área de la invención; (viii) el título de la invención y (ix) el resumen de la invención.

Con posterioridad a la publicación de la solicitud de patente y al pago de la tarifa que corresponda, el Instituto hará un examen de fondo de la invención, para determinar si la invención es nueva, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial; así como para definir si no se adecúa a lo que no es patentable o lo que no se considera invención.<sup>19</sup> (La primera fase del examen de fondo tiene por objeto determinar si la descripción, las reivindicaciones y las gráficas satisfacen los requisitos legales y reglamentarios, y si la invención reúne las condiciones de mérito inventivo o altura inventiva y de factibilidad).<sup>20</sup> Al efectuar el Instituto el examen de fondo, sólo considerará lo que esté contenido en la descripción, reivindicaciones y, en su caso, los dibujos (Art. 42, segundo párrafo LPI).

Para llevar a cabo la segunda fase del examen de fondo o examen de novedad, el IMPI podrá solicitar el apoyo técnico de organismos e instituciones nacionales especializados. Además, el Instituto podrá aceptar o requerir el resultado del examen de fondo o su equivalente realizado por oficinas extranjeras de patentes o, en su caso, una copia simple de la patente otorgada por alguna de dichas oficinas extranjeras (Art. 54 LPI y 44 último párrafo del Reglamento).

El Instituto podrá requerir por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, presente la información adicional o complementaria que sea necesaria, incluida aquella relativa a la búsqueda o examen practicado por oficinas extranjeras; modifique las reivindicaciones, descripción o dibujos, o haga las aclaraciones que considere pertinentes, cuando: (i) a juicio del Instituto sea necesario para la realización del examen de fondo y (ii) durante o como resultado del examen de fondo se encontrase que la invención, tal como fue solicitada, no cumple con los requisitos de patentabilidad o bien la invención no es patentable en términos de la ley o no se considera invención (Art. 55 LPI).<sup>21</sup> El solicitante

<sup>19</sup> Una vez publicada la solicitud de patente y efectuado el pago de la tarifa que corresponda, el Instituto hará un examen de fondo de la invención para determinar si se satisfacen los requisitos señalados por el Art. 16 de la Ley o se encuentra dentro de los supuestos previstos en los Arts. 16 y 19 de la propia ley. (Art. 53, primer párrafo LPI).

<sup>20</sup> El examen de fondo tendrá como objeto, además, determinar si la invención no es contraria al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o bien si no contraviene cualquier disposición legal, así como determinar si la solicitud se refiere a una sola invención o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre sí que formen un único concepto inventivo (Art. 42 del Reglamento en relación con los Arts. 4 y 43 de la Ley).

<sup>21</sup> Se entenderán como oficinas examinadoras extranjeras, las que tengan el carácter de administraciones encargadas de efectuar el examen preliminar internacional, de conformidad con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). El informe que el IMPI acepte o requiera del examen de fondo realizado por dichas oficinas podrá ser el que efectúen tratándose de solicitudes de patente presentadas con arreglo al PCT, o el informe que realicen de solicitudes presentadas conforme a sus respectivas legislaciones (Art. 43 del Reglamento). El infor-

tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir con el requerimiento, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento. Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo inicial o en el adicional o no presenta el pago de las tarifas correspondientes, su solicitud se considerará abandonada.

Si el solicitante cumple con lo requerido y, en consecuencia, procede el otorgamiento de la patente, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante, para que, dentro del plazo de dos meses (más un plazo adicional de dos meses previo el pago de la tarifa que corresponda), cumpla con los requisitos necesarios para su publicación<sup>22</sup> y cubra los derechos por la expedición del título. Si vencido el plazo fijado el solicitante no cumple con estos requisitos, se le tendrá por abandonada su solicitud.

La fecha de pago de derechos por la expedición del título será la fecha de concesión de la patente, a partir de la cual se contará el periodo durante el cual el titular de la patente deberá iniciar la explotación del invento patentado. La duración de la patente será de veinte años contados a partir de la fecha legal o fecha de presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de los derechos que señale la tarifa correspondiente.<sup>23</sup>

Posteriormente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial expedirá un título para la patente como constancia y reconocimiento oficial al titular. El título comprenderá un ejemplar de la descripción, reivindicaciones y dibujos, si los hubiere, y en el mismo se hará constar: (i) Número y clasificación de la patente; (ii) Nombre y domicilio de la persona o personas a quienes se expide; (iii) Nombre del inventor o inventores; (iv) Fechas de presentación de la solicitud y de prioridad reconocida, en su caso, y de expedición; (v) Denominación de la invención, y (vi) Su vigencia (Art. 59 LPI).

Otorgada la patente, el IMPI procederá a hacer su publicación en la Gaceta de Inventiones, que contendrá un resumen de la descripción, así como los datos del título identificados bajo los incisos (i) a (vi) en el párrafo precedente.

La duración aproximada del trámite para obtener la patente en México varía entre dos años y medio y seis años.

---

me del examen de fondo realizado por las oficinas examinadoras extranjeras, será considerado por el Instituto como un documento de apoyo técnico, para el efecto de determinar si la invención satisface los requisitos positivos de patentabilidad.

<sup>22</sup> Una vez concedida la patente, se pagan los derechos para la expedición del título y la publicación de los datos del título en la gaceta de invenciones y marcas. La fecha con que el Instituto otorgará la patente y expedirá el título correspondiente, será aquella en que se efectúe el pago de la tarifa respectiva, siempre y cuando se entere al Instituto dentro del plazo inicial de dos meses o del adicional, también de dos meses. Al enterar el pago por expedición del título, el solicitante entregará tres copias en papel couché de los dibujos, fórmulas químicas o secuencias de nucleótidos o aminoácidos que a juicio del IMPI sean representativos de la invención, para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. En caso de que el solicitante haya modificado las reivindicaciones, el IMPI le requerirá la presentación del resumen con las correcciones respectivas, para su publicación (Arts. 46 y 47 del Reglamento).

<sup>23</sup> Art. 23 LPI.



El titular de la patente tendrá el derecho exclusivo de explotar el invento patentado en México y de autorizar su explotación a terceros o incluso de ceder, en forma gratuita u onerosa, tales derechos, satisfaciendo para tales efectos los requisitos señalados en la Ley y el Reglamento.<sup>24</sup>

El derecho exclusivo de explotación de la invención patentada confiere a su titular la prerrogativa de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado o el producto obtenido directamente del proceso patentado, según sea el caso (Art. 25 LPI).

Además, después de otorgada la patente, el titular podrá demandar daños y perjuicios a terceros que antes del otorgamiento hubieren explotado sin su consentimiento el proceso o producto patentado, cuando dicha explotación se haya realizado después de la fecha en que surta efectos la publicación de la solicitud en la Gaceta. A tales efectos, el titular de la patente o de la solicitud en trámite deberá informar al público que la invención está patentada o bien que se encuentra pendiente el otorgamiento (Arts. 24, 26 y 229 LPI).

Por otra parte, si al efectuar el examen de fondo, el IMPI determina que de declararse procedente el otorgamiento de la patente, posiblemente se afecten derechos de terceros derivados de una solicitud de patente en trámite, que sea anterior en fecha y hora de presentación, lo notificará al solicitante de la solicitud que se examina, para que manifieste lo que a su derecho convenga dentro del plazo de dos meses (más un plazo adicional de dos meses), debiendo expresar las diferencias entre su invento y las anterioridades que le fueron citadas (Arts. 42, último párrafo y 45 del Reglamento).

Si el solicitante logra desvirtuar las objeciones del IMPI, procederá el otorgamiento de la patente siguiéndose el procedimiento señalado en párrafos anteriores.

---

<sup>24</sup> Sin embargo, deberán tenerse en cuenta las disposiciones del Art. 22 de la Ley que a la letra dice: "El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra: (i) Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado; (ii) Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio. (iii) Cualquier persona que, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de prioridad reconocida, utilice el proceso patentado, fabrique el producto patentado o hubiere iniciado los preparativos necesarios para llevar a cabo tal utilización o fabricación; (iv) El empleo de la invención de que se trate en los vehículos de transporte de otros países que formen parte de ellos, cuando éstos se encuentren en tránsito en territorio nacional; (v) Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con materia viva, utilice el producto patentado como fuente inicial de variación o propagación para obtener otros productos, salvo que dicha utilización se realice en forma reiterada, y (vi) Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con productos que consistan en materia viva, utilice, ponga en circulación o comercialice los productos patentados, para fines que no sean de multiplicación o propagación, después de que éstos hayan sido introducidos lícitamente en el comercio por el titular de la patente, o la persona que tenga concedida una licencia. La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley".

En caso de que el Instituto niegue la patente, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución, contra la cual procederá el recurso de reconsideración.<sup>25</sup>

## VI. REQUISITOS PARA LA CONSERVACIÓN DE UNA PATENTE

A efecto de que el titular de la patente conserve los derechos derivados de la misma, deberá satisfacer los siguientes requisitos:

- a. Pago de anualidades. Deberán pagarse las tarifas respectivas por cada anualidad de vigencia de la patente. Las anualidades se computarán a partir de la fecha en que se efectúe el pago de derechos por la expedición del título correspondiente. En ningún caso se pagarán anualidades para la conservación de derechos de patente, desde la fecha de presentación de la solicitud respectiva de patente a la fecha anterior a aquélla en que se efectúa el pago del derecho por la expedición del título que corresponda. El pago de la primera anualidad de conservación de derechos de la patente, se efectuará conjuntamente con el pago de derechos por la expedición del título (Art. 70 A de la Ley Federal de Derechos en relación con el Art. Sexto Transitorio de la Ley de la Propiedad Industrial). El pago de la segunda y subsecuentes anualidades debe efectuarse dentro de los primeros 15 días del mes de enero del año en que inicie su vigencia la anualidad respectiva, concediéndose un plazo de gracia de seis meses para efectuar dicho pago, en cuyo caso deberán cubrirse los recargos respectivos.

La falta de pago oportuno de alguna anualidad por conservación de derechos de una patente producirá su caducidad (a menos que dicho pago se efectúe dentro del plazo de gracia de seis meses). (Arts. 70 A de la Ley Federal de Derechos y 80 II de la Ley de la Propiedad Industrial).

- b. Rehabilitación de la patente. Se podrá solicitar la rehabilitación de la patente caduca por falta de pago oportuno de la tarifa, siempre que la solicitud correspondiente se presente dentro de los seis meses siguientes al plazo de gracia y se cubra el pago omitido de la tarifa, más sus recargos (Art. 81 LPI).<sup>26</sup>
- c. Explotación del invento. A efecto de conservar el derecho exclusivo que confiere la patente, es necesario explotar el invento dentro de los tres años siguientes a la fecha

<sup>25</sup> Procede el recurso de reconsideración contra la resolución que niegue una patente, el cual se presentará por escrito ante el propio Instituto en un plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución respectiva. Al recurso se acompañará la documentación que acredite su procedencia. Analizados los argumentos que se exponen en el recurso y los documentos aportados, el Instituto emitirá la resolución que corresponda, la cual deberá comunicarse por escrito al recurrente. Si la resolución que emita el Instituto niega la procedencia del recurso se comunicará por escrito al recurrente y se publicará en la Gaceta. Cuando la resolución sea favorable al recurrente se le comunicará por escrito, para que dentro del plazo de dos meses, cumpla con los requisitos necesarios para su publicación y cubra los derechos por la expedición del título. Si vencido el plazo fijado el solicitante no cumple, se le tendrá por abandonada su solicitud. (Arts. 200, 201, 202 y 57 LPI).

<sup>26</sup> Además del titular de la patente, cualquiera de los licenciarios podrá solicitar la rehabilitación de la patente, salvo estipulación en contrario pactada en la licencia respectiva (Art. 49 del Reglamento).

del otorgamiento de la patente o de cuatro años de la presentación de la solicitud, según lo que ocurra más tarde.

La explotación realizada por la persona que tenga concedida una licencia inscrita en el Instituto, se considerará efectuada por el titular de la patente (salvo en el caso de licencias obligatorias), considerándose también como explotación del invento la importación del producto patentado u obtenido por el proceso patentado.<sup>27</sup>

d. Registro de licencias de explotación. El titular de la patente podrá conceder, mediante convenio, licencia para su explotación; sin embargo, la licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Tratándose de invenciones, después de tres años contados a partir de la fecha del otorgamiento de la patente, o de cuatro años de la presentación de la solicitud, según lo que ocurra más tarde, cualquier persona podrá solicitar al Instituto la concesión de una licencia obligatoria para explotarla, cuando la explotación no se haya realizado, salvo que existan causas debidamente justificadas. No procederá el otorgamiento de una licencia obligatoria, cuando el titular de la patente o quien tenga concedida la licencia contractual, hayan estado realizando la importación del producto patentado u obtenido por el proceso patentado. Quien solicite una licencia obligatoria deberá tener capacidad técnica y económica para realizar una explotación eficiente de la invención patentada. Antes de conceder la primera licencia obligatoria, el Instituto dará oportunidad al titular de la patente para que dentro de un plazo de un año, contado a partir de la notificación personal que se haga a éste, proceda a su explotación. Previa audiencia de las partes, la Secretaría decidirá sobre la concesión de la licencia obligatoria y, en caso de que resuelva concederla, fijará su duración, condiciones, campo de aplicación y monto de las regalías que correspondan al titular de la patente. En caso de que se solicite una licencia obligatoria existiendo otra, la persona que tenga la licencia previa deberá ser notificada y oída. Transcurrido el término de dos años contados a partir de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria, el Instituto podrá declarar administrativamente la caducidad de la patente, si la concesión de la licencia obligatoria no hubiese corregido la falta de explotación de la misma o el titular de la patente no comprueba su explotación o la existencia de una causa justificada a juicio del Instituto. El pago de las regalías derivado de una licencia obligatoria concluirá cuando caduque o se anule la patente, o por cualquier otra causa prevista en la Ley. A petición del titular de la patente o de la persona que goce de la licencia obligatoria, las condiciones de ésta podrán ser modificadas por el Instituto cuando lo justifiquen causas supervenientes y, en particular, cuando el titular de la patente haya concedido licencias contractuales más favorables que la licencia obligatoria. El Instituto resolverá sobre la modificación de las condiciones de la licencia obligatoria, previa audiencia de las partes. Quien goce de una licencia obligatoria deberá iniciar la explotación de la patente dentro del plazo de dos años, contados a partir de la fecha en que se le hubiere concedido. De no cumplirse esto, salvo que existan causas justificadas a juicio del Instituto, procederá la revocación de la licencia de oficio o a petición del titular de la patente. La licencia obligatoria no será exclusiva. La persona a quien se le conceda sólo podrá cederla con autorización del Instituto y siempre que la transfiera junto con la parte de la unidad de producción donde se explota la patente objeto de la licencia. (Arts. 70 a 76 LPI). Además, Por causas de emergencia o seguridad nacional y mientras duren éstas, el Instituto, por declaración que se publicará en el D.O. Fed., determinará que la explotación de ciertas patentes pueda hacerse mediante la concesión de licencias de utilidad pública, en los casos en que, de no hacerlo así, se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos para la población. Para la concesión de estas licencias, previa audiencia de las partes, la Secretaría decidirá sobre la concesión de la licencia obligatoria y, en caso de que resuelva concederla, fijará su duración, condiciones, campo de aplicación y monto de las regalías que correspondan al titular de la patente y no podrán tener carácter de exclusivas o transmisibles. (Art. 77 LPI).

<sup>28</sup> La cancelación de la inscripción de una licencia procederá en cualquiera de los siguientes casos: (i) Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la patente o registro y la persona a la que se le haya concedido la licencia; (ii) Por nulidad o caducidad de la patente o registro; y (iii) por orden judicial. No se inscribirá la licencia cuando

A efecto de inscribir la licencia en la oficina de patentes, bastará que se presente una solicitud ante la oficina de patentes, mencionando los siguientes datos: (i) nombre, denominación o razón social, nacionalidad y domicilio del titular y del tercero; (ii) número de la patente; (iii) nombre de la invención; (iv) lapso durante el cual se pretende llevar a cabo la explotación de la invención, las condiciones de ésta y las regalías a cubrir.

e. Registro de contrato de cesión de derechos. Los derechos de una patente o registro podrán transmitirse total o parcialmente en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Para que la transmisión de derechos pueda producir efectos en perjuicio de terceros, deberá inscribirse en el Instituto.

Conforme a la LPI, para inscribir una transmisión de patente bastará formular la solicitud correspondiente en los términos que fije el reglamento de la ley; esto es, deberán: (i) estar debidamente firmada; (ii) utilizarse los formatos aprobados por el Instituto; (iii) acompañarse de los anexos necesarios; (iv) señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en territorio nacional; (v) indicar el número de patente; (vi) acompañarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente; (vii) acompañarse de las traducciones necesarias; (viii) acompañarse de los documentos que acrediten la personalidad de los apoderados; (ix) acompañarse de la legalización de los documentos provenientes del extranjero, cuando proceda; (x) señalar el nombre, denominación o razón social y la nacionalidad del titular inmediato anterior del derecho o de los sucesivos titulares anteriores, cuando las correspondientes transmisiones no hayan sido previamente inscritas; así como los mismos datos del nuevo titular, además de los datos que se soliciten en las formas oficiales y; (xi) acompañarse de un ejemplar certificado o con firmas autógrafas del o de los convenios o documentos en que consten las transmisiones de derechos, incluyendo aquellos que correspondan a transmisiones celebradas con anterioridad, que no hubieran sido inscritos (Arts. 62 de la Ley y 5, 9 y 11 del Reglamento).

---

la patente hubiere caducado o la duración de la licencia sea mayor que la vigencia de la patente. 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. La persona que tenga concedida una licencia inscrita en el Instituto, salvo estipulación en contrario, tendrá la facultad de ejercitar las acciones legales de protección a los derechos de patente como si fuere el propio titular. (Arts. 65 a 68 LPI).