

<b>II. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL . . . . .</b>	<b>23</b>
Creaciones industriales nuevas . . . . .	23
Patentes . . . . .	23
Obtención de la patente . . . . .	26
Derechos del titular de la patente . . . . .	29
Limitaciones a los derechos que confiere la patente . . . . .	30
Los derechos del dueño de la patente, el agotamiento del derecho y las importaciones paralelas . . . . .	31
Obligaciones del dueño de la patente . . . . .	33
Modos de concluir la patente . . . . .	34
Procedimiento para nulificar la patente . . . . .	35
Invencciones laborales . . . . .	36
Las invencciones de los trabajadores en el derecho mexicano . . . . .	37
Certificado de invención . . . . .	38
Diseños industriales . . . . .	43
El modelo de utilidad . . . . .	47
Obtención de patentes de acuerdo con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) . . . . .	49
Secreto industrial . . . . .	52
Variedades vegetales . . . . .	55
Solicitudes de patentes y de obtentor ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial . . . . .	59
Ley de Variedades Vegetales (LVV) . . . . .	59

# II. Derechos de propiedad industrial

---

## CREACIONES INDUSTRIALES NUEVAS

---

### Patentes

---

#### Sistema de la ley mexicana

La patente es el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o jurídica tiene para explotar a nivel industrial un invento que reúna las exigencias legales.

En México siempre se ha considerado a la patente como un monopolio de explotación de la industria o arte a que el invento se refiere. El monopolio consiste en el especial privilegio concedido por el Estado al autor de una invención que reúna determinadas exigencias legales, acreditándose la exigencia de tal concesión con el certificado llamado "título de la patente" que expide el Poder Ejecutivo. Así se desprende de los preceptos constitucionales ya citados, y del rótulo mismo de los diferentes ordenamientos legales que han reglamentado este derecho de propiedad industrial en México. La redacción empleada en las citadas leyes nacionales y en la Ley de Invenciones y Marcas, LIM, acerca de la concesión, vigencia y pérdida de la exclusividad de derechos que la patente de invención confiere a su titular, también conduce a dicha afirmación.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Antonio Correa M., *op. cit.*, *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año I, núm. 1, enero-junio de 1963, p. 10. Sobre los sistemas de patentes de otros países pueden consultarse los trabajos, aparecidos en la misma revista, de: Ernesto D. Aracama Zorraquín, "El sistema argentino de patentes de invención", en la misma revista, julio-diciembre de 1964, pp. 343-355; E. Artemiev, "La Oficina de Patentes soviética", julio-diciembre de 1969, pp. 231-239; Mark M. Boguslavsky, "La cooperación científica, técnica y económica de la URSS con los países capitalistas", enero-junio de 1971, pp. 47-54, así como "La nueva legislación soviética sobre descubrimientos, inventos y proyectos de innovación", enero-diciembre de 1975, pp. 95-110; Martine Flechard, "Investigación científica e invenciones en la República Popular China", enero-diciembre de 1974, pp. 197-204; Gyula Horvath, "El derecho y la práctica de patentes en Hungría", julio-diciembre de 1972, pp. 189-197; Karel Knap,

En el sistema mexicano los requisitos de patentabilidad, las condiciones y formalidades de la solicitud respectiva, las obligaciones y derechos que derivan del título de la patente, así como los modos de concluir los derechos que ésta consigna, están previstos en la Ley de la Propiedad Industrial de 1991 reformada en 1994, así como en el Reglamento de dicha ley promulgado en noviembre de 1994. La ley será mencionada en adelante como LPI; el reglamento como RLPI.

### Requisitos de patentabilidad

Según los principios universalmente pregonados por la doctrina y la legislación, la protección del invento depende de la satisfacción de condiciones que pueden ser de dos tipos: condiciones positivas de patentabilidad y condiciones negativas de patentabilidad.

Las condiciones positivas que atañen a la naturaleza misma de la creación, son las siguientes:

- a) la presencia de una invención en su acepción legal;
- b) que la invención sea resultado de una actividad inventiva;
- c) que la invención sea nueva;
- d) que la invención sea susceptible de aplicación industrial.

La invención puede ser definida como el planteamiento de un problema en la industria y la propuesta de su solución.

Su concepto legal se refiere a 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 (art. 15, LPI), se establece esta exigencia para excluir de la patentabilidad al descubrimiento, el cual consiste en dar a conocer algo que ya existía en la naturaleza, como aclara la propia ley (art. 19, frac. II).

Entrelazado con dicho requisito, el denominado también *altura inventiva* alude precisamente a que el invento sea el resultado de una operación mental, de un esfuerzo intelectual, de una labor intelectual que en el campo de la propiedad industrial se identifica precisamente como una "creación industrial".

La *novedad* o *carácter novedoso* del invento presupone que al momento de ser solicitada la patente para protegerlo, éste no se había dado a conocer.<sup>2</sup>

y Milena Optava, "Formas legales de protección de los inventos en el sistema jurídico socialista", julio-diciembre de 1982, pp. 315-331; Thomas Leonardos, "La legislación brasileña sobre patentes", julio-diciembre de 1964, pp. 215-221; Harold Rodin H., "La propiedad industrial en la Unión Soviética", pp. 333-342 y Benito Sanso, "Las patentes de invención en Venezuela", pp. 357-380.

<sup>2</sup> La regla mencionada admite como excepción la divulgación del invento con anterioridad a la fecha legal, cuando 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. No se incluye en estos supuestos la publicación de la invención

La *aplicación industrial* significa que la invención ha de ser factible, realizable, susceptible de ser llevada a la práctica y no un mero principio teórico o una simple especulación que no se traduzca en ventaja para la industria.

La ley mexicana de modo expreso exige estas condiciones positivas de la patentabilidad en su artículo 16 y da igualmente, el concepto de cada una. Definición del invento, el ya mencionado por el artículo 15; actividad inventiva: el proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica (art. 12, frac. III); nuevo: todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica (art. 12, frac. I) y aplicación industrial: la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica (art. 12, frac. IV).

Las leyes extranjeras, con ligeras variantes, señalan los citados requisitos positivos de patentabilidad.

En cambio, las condiciones negativas de patentabilidad obedecen a razones de orden económico y político que varían de acuerdo con la ideología o doctrina filosófica de los gobiernos. Lo cual determina que dichas condiciones de carácter negativo varíen no sólo de un país a otro, sino que dicho cambio puede ocurrir aun dentro del mismo país, si un régimen de gobierno impone taxativas para el patentamiento y otro que le suceda las conserva o las suprime, según convenga a los intereses que su nueva filosofía política y económica persiga. Así, la Ley de Invenciones y Marcas de 1975 prohibía la expedición de patentes para los inventos relacionados con la producción de medicamentos, alimentos y bebidas para uso humano y animal, en tanto que la vigente ley de 1991 reformada en 1994 excluye de aquel catálogo de invenciones no patentables las creaciones vinculadas con esos campos industriales, que ahora son patentables. Pero establece, en cambio, que aun cuando reúnan las condiciones de patentabilidad ahora son invenciones no patentables los procesos biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales; el material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza; las razas animales; el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, así como las variedades vegetales (fracs. I, II, III y IV del art. 16 de la LPI).

Se concluye, por consiguiente, que las condiciones negativas de patentabilidad son casuísticas, contingentes y no atañen a la naturaleza misma de la invención, sino que se refieren a la exigencia de que la invención positivamente patentable no caiga bajo alguna de las prohibiciones de patentes establecidas por la ley.<sup>3</sup>

contenida en una solicitud de patente o en una patente concedida por una oficina extranjera (art. 18, LPI). Para un estudio de la novedad como condición necesaria de la invención para su patentamiento, véase David Rangel Medina, "La novedad del objeto de la patente", en *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año I, núm. 2, julio-diciembre de 1963, pp. 233-240.

<sup>3</sup> Véase Alberto Bercovitz, *Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán (con una referencia final al derecho español)*, Madrid, 1969, p. 56, y Horacio Rangel Ortiz, *Estudios de propiedad industrial*, trabajo académico para optar por la maestría en derecho en la Universidad Panamericana, México, 1994, pp. 453-459.

## Obtención de la patente

---

Los requisitos de la solicitud, las formalidades de la misma, documentos que deben serle anexados, personas capacitadas para solicitar la patente, autoridad a la que se hace la petición y las notas esenciales del trámite de la solicitud hasta culminar con la expedición del título, están expresamente indicados en los artículos 38 al 60 de la LPI, y en los artículos 24 al 49 del RLPI.

### Requisitos de la solicitud

La solicitud debe presentarse por escrito, utilizando las formas impresas o formatos publicados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en el Ejemplar Extraordinario XV de la *Gaceta de Invenciones y Marcas* de 3 de octubre de 1994, con la siguiente información:

- a) nombre y nacionalidad del solicitante;
- b) mención respecto a si el solicitante coincide con el inventor o si el solicitante es su causahabiente;
- c) nombre y nacionalidad del inventor;
- d) nombre del apoderado, teléfono y domicilio en el territorio nacional;
- e) número del registro general de poderes;
- f) denominación o título de la invención (art. 25 del RLPI);
- g) fecha de la divulgación previa (art. 24, RLPI);
- h) si la solicitud es una divisional, proporcionar los datos respectivos;
- i) datos de la prioridad reclamada (país, número de serie y fecha de presentación);
- j) nombre y firma del solicitante o su apoderado;
- k) lugar y fecha.

### Documentos que deben acompañar a la solicitud

- a) Comprobante del pago de las tarifas correspondientes, incluidas las relativas a los exámenes de forma y de fondo, así como las del reconocimiento de la prioridad (art. 38, LPI y art. 5, frac. VI del RLPI).
- b) Descripción del invento 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 y se explica la solución que aporta el invento al problema aparentemente sin la solución adecuada o que aporta una innovación a las soluciones existentes.
- c) Reivindicaciones por triplicado. El derecho conferido por la patente estará determinado por las reivindicaciones aprobadas, sirviendo para interpretarlas tanto la descripción como los dibujos. Las reivindicaciones deberán ser claras y concisas (art. 47, frac. II, LPI); no deberán contener dibujos, pero podrán contener fórmulas o ecuaciones químicas o matemáticas (art. 27, fracs. I y II, LPI). Una misma solicitud podrá contener las reivindicaciones de un producto determinado y las relativas a procesos concebidos para su fabricación o

utilización; las reivindicaciones de un proceso determinado y las relativas a un aparato o a un medio concebido para su aplicación, y las reivindicaciones de un producto determinado y las de un proceso concebido para su fabricación y de un aparato y de un medio para su aplicación (art. 45, LPI).

Las reivindicaciones deben sujetarse, además, a reglas formales y de fondo que se detallan en el artículo 29 del RLPI.

- d) Resumen de la descripción de la invención, que servirá únicamente para su publicación y como elemento de información técnica (art. 47, frac. IV, LPI).
- e) Dibujos técnicos por triplicado y los que se requieran para la comprensión de la descripción (art. 47, frac. II, LPI); los cuales deberán sujetarse a reglas específicas y minuciosas (arts. 30 y 31, RLPI). Cuando los dibujos no sean apropiados para ilustrar las características de la invención, podrán sustituirse por fotografías.
- f) Documento de cesión, en caso de que el solicitante sea causahabiente del inventor.
- g) Documento de prioridad, consistente en copia certificada de la solicitud en el país en el que se demandó originalmente la patente.
- h) En el 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 (art. 47, fracc. I, segundo párrafo, RLPI).<sup>4</sup>

### **Ante quién se solicita**

La solicitud de patente de invención debe ser dirigida y presentada al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

### **Trámite de la solicitud**

El curso que ha de darse a la solicitud y sus anexos consiste en un *examen administrativo o examen de forma*, que tiene por objeto verificar que las menciones y documentación anexa antes descritas se encuentren en regla. En caso de que los requisitos respectivos no hayan sido satisfechos, el IMPI podrá requerir que se precise o aclare lo que se considere necesario, o se subsanen las omisiones. De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento se considerará abandonada la solicitud (art. 50, LPI).

Cumplidos los requisitos formales, el IMPI *publicará la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial* lo más pronto posible después del vencimiento de un

<sup>4</sup> Para un detallado estudio sobre la información que debe contener la solicitud de patente así como los anexos de la misma, véase Alfredo Rangel Ortiz, "Requisitos y formalidades para la obtención y conservación de patentes en México", en *Jurídica*, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, núm. 25, II, México, 1995, pp. 305-316.

periodo de 18 meses contado a partir de la fecha legal, publicación que puede ser anticipada si el solicitante lo pide y paga los derechos por tal concepto (art. 52, LPI).

Hecha la publicación, se lleva a cabo el *examen de fondo* en dos fases. La primera, o *examen técnico*, tiene por objeto determinar:

- a) si la descripción, las reivindicaciones y las gráficas satisfacen los requisitos legales y reglamentarios;
- b) si la invención reúne las condiciones positivas de altura inventiva y factibilidad;
- c) si la misma no es contraria al orden público, a la moral y a las buenas costumbres y
- d) si la solicitud se somete al principio de unidad de la invención o si se refiere a un grupo de invenciones (arts. 4, 43, 44 y 53, LPI, y art. 42, RLPI).

La segunda fase del examen de fondo o *examen de novedad*, tiene como finalidad establecer si el invento que se quiere patentar satisface el requisito positivo de la novedad. En relación con los dos aspectos del examen de fondo, el IMPI podrá aceptar el resultado de un examen equivalente realizado por oficinas examinadoras extranjeras encargadas de efectuar el examen preliminar internacional, de conformidad con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (arts. 54 y 55, LPI y arts. 43 y 44, RLPI).<sup>5</sup>

El trámite concluye con alguna de estas modalidades: abandono de la solicitud, negativa definitiva de la patente y concesión de la patente.

### **Abandono de la solicitud de patente**

El abandono de la solicitud de patente se produce cuando no son cumplidos los requerimientos que haga la Oficina de Patentes, dentro de los plazos legales y reglamentarios concedidos al dar a conocer el resultado de los exámenes de forma y de fondo (arts. 50 y 55, LPI y art. 45, segundo párrafo, RLPI).

<sup>5</sup> El artículo 20 de la Ley de Invenciones y Marcas establecía también que se podría aceptar el examen de novedad realizado por oficinas extranjeras, pero de manera expresa se refería tanto a las designadas por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, como a la Oficina Europea de Patentes. Aun cuando ni la ley actual ni su reglamento mencionan a la Oficina Europea de Patentes, tampoco la rechazan, razón por la cual deberá entenderse como admisible el examen practicado por los técnicos de dicha oficina. La patente europea nace del Convenio sobre la Patente Europea aprobado en Munich el 5 de octubre de 1973. Lo firmaron los países del Mercomún y otros más de los 21 que fueron invitados a participar. La solicitud única se presenta en la Oficina Europea de Patentes (OEP) de Munich. El examen de novedad o búsqueda documental se efectúa en La Haya, Berlín y Roma. Todo lo demás, publicación de la patente, mantenimiento, acciones contra terceros, etc., se realiza en Munich. Véase Marcelino Curell Suñol, "La patente europea y la patente del Mercado Común", en *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año XV, núms. 31-32, México, enero-diciembre 1978, pp. 53-84; José Antonio Gómez Segade, "España ante la unificación del derecho de patentes en Europa", en *Actas de Derecho Industrial 1977*, t. 4, Madrid, pp. 59-88 y Romualdo Singer, "La patente europea", en esta última revista, año 1979, t. 5, pp. 13-31.

### Negativa de concesión de la patente

Si el final de la tramitación que se menciona la patente es negada, la ley autoriza un recurso de reconsideración administrativa del que conoce la misma autoridad que negó la patente. La interposición del recurso deberá hacerse mediante escrito dirigido al IMPI dentro de los treinta días de la notificación respectiva (art. 200, LPI). Si del estudio de los alegatos y pruebas que aporte el recurrente se confirma la negativa de expedición de la patente, el afectado sólo podrá impugnar ese fallo denegatorio definitivo mediante juicio de amparo indirecto que debe promoverse ante un juez de Distrito en el Distrito Federal en materia administrativa del Primer Circuito.

### Concesión de la patente y expedición del título

Una vez realizado con resultado satisfactorio el examen de fondo, o revocada la primera negativa por virtud de aquel recurso de reconsideración o revocada en el amparo la negativa definitiva del IMPI, se dará a conocer al solicitante el acuerdo según el cual se concede la patente; se le fija un plazo para pagar los derechos por concepto de expedición de la patente y para proporcionar los elementos para que en la *Gaceta de la Propiedad Industrial* se publique lo que esencialmente es el objeto de la patente (art. 57, LPI).

La *fecha de pago de derechos* por la expedición del título será la *fecha de concesión* u otorgamiento de la patente (art. 46, RLPI), a partir de la cual se contará el periodo dentro del cual el titular de la patente *deberá comenzar la explotación* del invento patentado.

La *duración de la patente será de veinte años* improrrogables *contados a partir de la fecha legal* o fecha de presentación de la solicitud (art. 23, LPI).

La duración aproximada del trámite para obtener una patente de invención en México varía entre dos años y medio y seis años.<sup>6</sup>

## Derechos del titular de la patente

---

Una vez concedida la patente, con apoyo en ésta, su propietario goza de los derechos consignados en la Ley de la Propiedad Industrial de 1991 reformada en 1994 (arts. 9, 10, 21, 25, 62, 63, 72, 73, 79, 81, 187, 199 bis 1, 221 y 226) y en el RLPI de dicha ley (arts. 50, 51 y 52).

Pueden resumirse en las siguientes facultades:

- a) explotación exclusiva del invento patentado por sí o por un tercero;
- b) derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado;

<sup>6</sup> Alfredo Rangel Ortiz, *op. cit.*, p. 320.

- c) derecho de impedir a otras personas que utilicen el proceso patentado y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso;
- d) derecho de solicitar la declaración administrativa de infracción de los derechos que confiere la patente;
- e) reclamación del pago de indemnización por daños y perjuicios;
- f) aseguramiento de los productos con los cuales presumiblemente se cometen las infracciones;
- g) concesión de licencias voluntarias o contractuales de explotación del invento patentado;
- h) fijación y percepción de regalías por concepto de esas licencias;
- i) oposición al otorgamiento de licencias obligatorias;
- j) percepción de regalías en caso de concesión de licencias obligatorias;
- k) petición de revocación de las licencias obligatorias;
- l) oposición a la declaración del instituto de que la patente es susceptible de ser objeto de licencias de utilidad pública;
- m) percepción de regalías en caso de concesión de licencias de utilidad pública;
- n) derecho de pedir la revocación de las licencias de utilidad pública;
- o) cesión total o transmisión de la patente;
- p) percepción de beneficios económicos o de otra índole por dicha transmisión;
- q) derecho de solicitar y obtener la rehabilitación de la patente en los casos de caducidad de la misma por no pagar oportunamente las anualidades, y
- r) derecho de solicitar la declaración de nulidad de una patente por haberse expedido para un invento que constituye invasión del ya patentado.

### **Limitaciones a los derechos que confiere la patente**

---

Los derechos a que alude el citado catálogo no tienen un carácter absoluto. El sistema de patentes mexicano establece diversas restricciones, conforme a las cuales el derecho que confiere una patente no producirá efectos en los siguientes casos:

- a) La fabricación o utilización de un producto patentado o uso de un proceso igual al patentado, si se realizan en el medio privado o académico, con motivo de actividades de investigación científica o tecnológica y sin propósitos comerciales (art. 22, frac. I, LPI).
- b) La comercialización, adquisición o uso del producto patentado, si dicho producto fue introducido lícitamente en el comercio (art. 22, frac. II, LPI).
- c) La utilización del proceso patentado, la fabricación del producto patentado o la realización de preparativos para llevarlas a cabo, si tuvieron lugar antes de la fecha legal de la patente (art. 22, frac. III, LPI).

- d) El empleo de la invención patentada en vehículos de transportes extranjeros, cuando se encuentren de tránsito por el territorio mexicano (art. 22, frac. IV, LPI).
- e) En el caso de patentes relacionadas con materia viva, la utilización esporádica del producto patentado como base para obtener nuevos productos (art. 22, frac. V, LPI).
- f) En el mismo ámbito de esas patentes relacionadas con productos consistentes en materia viva, la utilización, puesta en circulación y comercialización de los productos patentados sin propósitos de multiplicación o propagación, después de haber sido introducidos lícitamente en el comercio (art. 22, frac. VI, LPI).

### **Los derechos del dueño de la patente, el agotamiento del derecho y las importaciones paralelas**

---

El derecho exclusivo de explotación de una patente confiere a su titular el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento, cuando se trata de una patente de producto. Si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho exclusivo que confiere la patente se manifiesta facultando al dueño de la patente para que se oponga a la utilización no autorizada del proceso patentado y a la utilización, venta, ofrecimiento en venta o importación del producto obtenido directamente por el proceso patentado, sin su consentimiento (arts. 25 y 213, fracs. XI, XII, XIII y XIV, LPI).

#### **El agotamiento del derecho**

El derecho exclusivo que confieren las patentes no es un derecho absoluto, según se dijo al mostrar las limitaciones a las prerrogativas que la misma concede. Se trata de un derecho que *se agota* cuando se producen ciertas circunstancias. El agotamiento del derecho se produce cuando el producto amparado por la patente —o el que resulta de la instrumentación del proceso patentado— es introducido en el comercio por el dueño de la patente o por un tercero. Cuando el producto ha sido introducido en el comercio en estas circunstancias, el dueño de la patente queda impedido de perseguir ciertos actos de explotación como son la comercialización y la utilización del producto patentado por parte de terceros. Las cosas son así, porque se dice que el derecho se ha agotado. El agotamiento se produce *ipso jure*, por lo que no puede ser restringido o eludido por la voluntad del dueño de la patente. Se trata de un efecto automático, absolutamente independiente de la voluntad de su titular.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> La teoría del agotamiento del derecho de patentes es introducida en el Derecho de patentes como consecuencia de un fallo dictado por un tribunal alemán en 1902, según Foyer, Jean y Vivant, Michel, *Le Droit des Brevets*, Presses Universitaires de France, 1991, p. 237. Para un amplio estudio del tema,

Hay que distinguir entre agotamiento ordinario o local y agotamiento internacional. El primero se produce cuando el derecho de patente se agota exclusivamente en el territorio de concesión de la patente, después de que se ha realizado la primera comercialización del producto objeto de la patente por el titular de la patente o con su consentimiento expreso, en el territorio de concesión de la patente. En cambio, el agotamiento es internacional cuando el derecho se agota en el territorio de todos los Estados en donde un mismo titular tiene la misma invención patentada, después de que se ha realizado la primera comercialización del producto objeto de la patente en cualquier territorio.

### **El agotamiento del derecho en el ordenamiento mexicano**

El tema del agotamiento del derecho aparece entre las restricciones que la ley mexicana establece en el artículo 22, precisamente cuando en la fracción II del citado precepto, LPI, dispone que el derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra “*cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado y obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio*”.

Como puede advertirse, dicho ordenamiento nada dice respecto del territorio en el que debe realizarse la comercialización del producto objeto de la patente para que se produzca el agotamiento del derecho, lo que ha dado lugar a especulaciones sobre si lo que ahí se prevé es un agotamiento ordinario o un agotamiento internacional. Sin embargo, debe estimarse que el de la ley mexicana es un agotamiento local u ordinario por las siguientes razones:

*Primera.* Las leyes mexicanas tienen un ámbito espacial de validez que se circunscribe al territorio mexicano. Por lo mismo, la situación prevista en la fracción II del artículo 22 de la LPI se refiere a actos que han tenido lugar en el territorio del país en el que rige la disposición que se comenta, es decir, en territorio mexicano.

*Segunda.* Por otra parte, la redacción misma del texto de la fracción II del artículo 22 de la LPI corrobora la noción expuesta en el sentido de que el ordenamiento mexicano prevé, en materia de agotamiento del derecho, un agotamiento ordinario o local, ya que en la citada fracción se alude a la inoperabilidad de una patente contra “*cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto...*”

*Tercera.* En el derecho de patentes mexicano no existen las *importaciones paralelas*, expresión que sirve para referirse a la posibilidad de que un tercero distinto al dueño de la patente pueda importar legalmente el producto objeto de la

véase: Massaguer, José D., “En torno al artículo 53 LP: el agotamiento del derecho de patente”, en *Actas de derecho industrial*, tomo 12, año 1987-1988, p. 132; Rangel Ortiz, Horacio, “Derechos concedidos por la patente. Agotamiento del derecho de patente”, en *Nociones sobre patentes de invención para investigadores universitarios*, Ediciones UNESCO/CRE - Columbus, París, 1994, pp. 83-98; y de este mismo autor “El agotamiento del derecho de patente en el derecho comparado y en el derecho mexicano”, en *Revista de Investigaciones Jurídicas*, No. 17, Escuela Libre de Derecho, México, 1994, pp. 411-458.

patente sin el consentimiento del patentado, después de que dicho producto ha sido introducido en el comercio de un país distinto a México por el dueño de la patente o por un tercero con el consentimiento del dueño de la patente. Por tanto, agotamiento del derecho e importaciones paralelas no son expresiones sinónimas o equivalentes.

## Obligaciones del dueño de la patente

---

Según las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial vigente (arts. 23, 26, 57, 62, 63, 69, 70, 73, 76, 77, 80-II, 80-III, 199 bis 1 y 229), están a cargo del titular de la patente de invención las siguientes obligaciones:

- a) explotar el invento patentado;<sup>8</sup>
- b) comprobar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la explotación del invento;
- c) comprobar la existencia de una causa justificada para no poner en práctica el invento;
- d) emplear las leyendas obligatorias acerca de que el invento se encuentra patentado o de que existe una patente en trámite. La omisión de dichas leyendas en los productos, envases o embalajes determina la pérdida de las acciones derivadas de la invasión de derechos;
- e) pagar las anualidades oportunamente;
- f) acceder al otorgamiento de licencias obligatorias, si transcurridos tres años desde la fecha de otorgamiento de la patente o cuatro a partir de la fecha legal, la invención no se ha puesto en práctica;<sup>9</sup>
- g) comprobar, en su caso, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que de modo directo o por medio de licenciatario contractual, ha estado realizando la importación del producto patentado u obtenido por el proceso patentado, para evitar la concesión de licencias obligatorias;
- h) comprobar, en su caso, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la existencia de causas debidamente justificadas sobre la falta de explotación del invento, a fin de impedir el otorgamiento de licencias obligatorias;
- i) acceder a la concesión de licencias de utilidad pública por causas de emergencia o seguridad nacional, para evitar el entorpecimiento o el encarecimiento de la producción de satisfactores básicos para la población;

<sup>8</sup> Acerca de los antecedentes legislativos sobre esta obligación, la práctica establecida por la Oficina de Patentes y la jurisprudencia de los tribunales, véase David Rangel Medina, "La explotación de patentes en la actual jurisprudencia mexicana", en *Revista de la Facultad de Derecho de México*, t. XXXIII, núms. 127, 128 y 129, México, enero-junio 1983, pp. 271-283.

<sup>9</sup> Sobre esta obligación del titular de la patente, véase Horacio Rangel Ortiz, "El nuevo régimen de explotación de patentes y de concesión de licencias obligatorias en el derecho de patentes mexicano", trabajo presentado en el X Congreso de la ASIPI celebrado en Buenos Aires del 7 al 11 de noviembre de 1988, 16 pp.

- j) inscribir en el instituto el contrato de cesión de los derechos que confiere la patente, con el fin de que la transmisión de derechos produzca efectos en perjuicio de terceros;
- k) inscribir en el instituto los documentos que acrediten la concesión de licencias voluntarias de explotación del invento patentado, con el fin de que, por una parte, la licencia produzca efectos en perjuicio de terceros y, por otra, se considere que la explotación realizada por el licenciatarario se tiene como hecha por el titular.

### **Modos de concluir la patente**

---

Las distintas causas determinantes de la pérdida de los derechos que confiere la patente de invención o modos de concluir la patente, son:

- a) *Vencimiento* del plazo de veinte años de la vigencia del título (arts. 23 y 80 frac. I, LPI).
- b) *Caducidad* por falta de pago oportuno de las anualidades,<sup>10</sup> sin perjuicio de que esta caducidad sea transitoria si se solicita y se obtiene la rehabilitación de la patente (arts. 80 frac. II y 81, LPI)
- c) *Caducidad* por falta de explotación, cuando después de haber transcurrido dos años de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria, la concesión de dicha licencia no corrigió la falta de explotación del invento patentado (art. 73, LPI).
- d) *Caducidad* por falta de explotación, cuando a los dos años de la concesión de la primera licencia obligatoria, el titular de la patente no comprueba que la explotación del invento se llevó a cabo (art. 73, LPI).
- e) *Caducidad* por falta de explotación, cuando el titular de la patente no comprueba ante el IMPI la existencia de una causa que justifique la falta de explotación del invento patentado durante el citado plazo de dos años posterior a la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria (art. 73, LPI).
- f) *Nulidad* de la patente (art. 78, LPI).<sup>11</sup>
- g) *Expropiación* de la patente por causa de utilidad pública conforme a la Ley de Expropiación.

La nulidad no opera de pleno derecho.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Para el concepto de anualidad, pago normal, pago anormal, modo de computar los plazos, etcétera, véase David Rangel Medina, "Las patentes de invención y el pago de sus anualidades", en *El Foro*, Órgano de la Barra Mexicana de Abogados, cuarta época, núm. 40, México 1963, pp. 65-70.

<sup>11</sup> Sobre la justificación filosófica y la naturaleza jurídica de esta forma de extinción de la patente, así como su fundamento constitucional, véase David Rangel Medina, "Conceptos fundamentales sobre la nulidad de las patentes de invención", en *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año III, núm. 5, México, enero-junio de 1965, pp. 19-42.

<sup>12</sup> Un amplio estudio sobre los conceptos de nulidad, caducidad, sus diferencias con la nulidad y otros temas afines, puede verse en el trabajo de David Rangel Medina, "Invasión, nulidad y caducidad

## Procedimiento para nulificar la patente

En torno a la nulidad de la patente surgen estas cuestiones que es preciso resolver:

- a) quién puede plantearla;
- b) ante quién se promueve;
- c) causas para decretarla;
- d) oportunidad para demandarla;
- e) modo de obtenerla;
- f) tipos de nulidad que se dictan;
- g) medios para impugnarla.

La acción de nulidad de la patente puede ser intentada por todo aquel que se crea perjudicado con ella. También corresponde al Ministerio Público Federal en los casos que tenga interés la Federación. Asimismo, la propia autoridad administrativa que la otorgó está facultada para iniciar oficiosamente su nulidad (arts. 79, 188 y 196, LPI).

La autoridad capacitada legalmente para conocer y sustanciar el procedimiento de nulidad de la patente así como para dictar la resolución que corresponda, es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (arts. 6, frac. IV, y 79, LPI).

Los motivos que provocan la nulidad de la patente son los siguientes:

- a) otorgamiento de la patente sin cumplir las condiciones positivas y negativas de patentabilidad y cuando no se haya acompañado a la solicitud de patente la documentación básica consistente en la descripción de la invención, los dibujos para comprenderla y las reivindicaciones (art. 78 frac. I, en relación con los arts. 16, 19 y 47, LPI);
- b) concesión de la patente en contravención a la ley que estaba en vigor en la fecha del otorgamiento (art. 78 frac. II, LPI);
- c) expedición de la patente en lugar de haber sido considerada abandonada la solicitud durante su tramitación (art. 78, frac. III en relación con los artículos 42, 44, 49, 50, 55, 57 y 58, LPI);
- d) conferir la patente a quien no tenía derecho a ella, por error o inadvertencia (art. 78 frac. IV, LPI).

El tiempo idóneo para solicitar la declaración de nulidad depende de las causales que se invoquen para que la misma se decrete. Si se alega que la patente se otorgó contraviniendo la ley en vigor o la que se encontraba vigente en la fecha de la concesión, la promoción deberá efectuarse dentro del plazo de cinco años contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación de la patente en la *Gaceta de la Propiedad Industrial*. Pero si se aduce que la concesión de la patente

ocurrió en vez de haber sido abandonada la solicitud o su otorgamiento está viciado por error o inadvertencia graves, entonces no hay ningún límite de tiempo y la acción de nulidad podrá ser ejercitada en cualquier tiempo (art. 78 penúltimo párrafo, LPI).

La denuncia de la nulidad y la decisión sobre su procedencia o improcedencia están sujetas a un procedimiento de declaración administrativa que tiene estos elementos procesales básicos: demanda, emplazamiento, contestación, pruebas y resolución (arts. 187, 189, 190, 191, 192, 192 bis, y 193 a 199, LPI).

La nulidad que se declare puede ser total o parcial (art. 78 parte final, LPI).

Finalmente, al no estar previsto ningún recurso ordinario contra la determinación del IMPI sobre la nulidad, el instrumento para combatirla sólo es el juicio de amparo indirecto que se interponga ante un juez de distrito en materia administrativa, cuya sentencia admite el recurso de revisión para que un tribunal de circuito también en materia administrativa, pronuncie el fallo de última instancia.

## **Inveniones laborales**

---

Las invenciones laborales son clasificadas desde los más variados puntos de vista, sea con atención a la participación que en su logro tenga la empresa, sea tomando en cuenta la presencia o ausencia de un acuerdo expreso entre el patrón y el investigador acerca de la propiedad del invento; bien teniendo presente que la actividad inventiva del trabajador constituya explícita o implícitamente el objeto del contrato de trabajo o de servicios de cualquier clase. También se sigue como criterio para su agrupamiento, el que la concepción original del problema técnico propuesto y de la solución buscada para resolverlo haya partido del patrón o provenga del trabajador.

Sin embargo, de acuerdo con la clasificación de origen alemán, convertida ya en clásica por la doctrina dominante, las invenciones hechas por los trabajadores se dividen en tres categorías:

- a) invenciones de servicio;
- b) invenciones de empresa;
- c) invenciones libres.

Invención de *servicio* es la que nace de investigaciones ordenadas por el patrón y llevadas a cabo por el trabajador en el ejercicio de funciones respecto de las cuales es remunerado. También se les designa como invenciones de empleados en sentido estricto, ya que son realizadas cuando un contrato de trabajo o de prestación de servicio se celebra, precisamente para producir la invención.

Invención de *empresa* es la que ha sido hecha por una persona que no está obligada por el contrato de trabajo a desarrollar una actividad inventiva, pero que para realizar el invento se basó primordialmente en conocimientos adquiridos

dentro de la empresa en que trabaja y utilizó también medios proporcionados por ésta.

Invencción *libre* es la que ha sido hecha por el trabajador por su propia iniciativa, fuera e independientemente del servicio para el que está obligado y sin el concurso de quien lo emplea.<sup>13</sup>

## Las invenciones de los trabajadores en el derecho mexicano

Los derechos del trabajador inventor están consignados en el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo que entró en vigor en México el primero de mayo de 1970 (DOF del 1o. de abril de 1970).

Al expedirse primero la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, y posteriormente, al ser reformada en 1987, se presentó la oportunidad para que los principios básicos que sobre la materia contiene dicho artículo 163, hubieran sido ampliados y aclarados por medio de la legislación especial que rige la propiedad industrial. Pero no fue aprovechada, y el legislador se limitó a decir que las invenciones realizadas por quienes prestan sus servicios en virtud de un contrato o relación de trabajo, "se regirán, en los términos del artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo, por lo dispuesto en ese ordenamiento" (art. 13, LIM).<sup>14</sup>

La misma oportunidad volvió a presentarse al ser elaborada la ley de fomento y protección de la propiedad industrial de 1991, pero tampoco se aprovechó, pues a propósito del tema se reitera que a las invenciones "realizadas por personas que estén sujetas a una relación de trabajo, les será aplicable lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo" (art. 14, LPI).

En las reformas de 1994 el precepto quedó intocado.

Por tanto, la situación de los derechos del trabajador empleado y los de su patrón se continúa rigiendo por el artículo 163 de la ley laboral, de cuyo análisis se derivan estas reglas:

*Primera.* Derecho moral del inventor asalariado: artículo 163, fracción I. Según el artículo 163, la atribución del derecho al nombre se regirá por la siguiente norma: I. El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención.

*Segunda.* Derecho del patrón al producto del trabajo: artículo 163, fracción II, primera parte. El artículo 163 dispone que la propiedad de las invenciones realiza-

<sup>13</sup> David Rangel Medina, "Los derechos del inventor asalariado", en *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año VIII, núms. 15-16, México, enero-diciembre de 1970, pp. 19 y 20.

<sup>14</sup> A este respecto, Baltazar Cavazos Flores hace el siguiente comentario motivado porque en un solo artículo, el 163, se contempló el problema de las invenciones de los trabajadores: "tal pobreza, sobre tema tan importante, hace que necesariamente existan muchas lagunas y se susciten innumerables dudas sobre cuáles son en realidad los derechos de patrones y trabajadores en relación con las invenciones que se producen en las empresas", *Nueva Ley Federal del Trabajo tematizada*, Trillas, México, 1977, p. 222.

das en la empresa se registrará por esta norma: “II. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de ésta, la propiedad de la invención y del derecho a la explotación de la patente corresponderán al patrón.”

Mediante la regla transcrita, el legislador mexicano incorpora al sistema jurídico la reglamentación específica de las invenciones de servicio.

*Tercera.* Derecho del trabajador a la remuneración de su trabajo: artículo 163, fracción II, parte final. Otra norma consignada por la Ley Federal del Trabajo para la reglamentación de las invenciones de servicio, es la que aparece en la segunda parte de la fracción II del artículo 163, que dice:

El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria, que se fijará por convenio de las partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando la importancia de la invención y los beneficios que pueda reportar al patrón no guarden proporción con el salario percibido por el inventor.

*Cuarta.* Invenciones libres del trabajador: artículo 163, fracción III. En su último apartado, el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo ya no se refiere a las invenciones de servicio, sino que se ocupa de las invenciones libres hechas por el empleado, estableciendo acerca de las mismas: “III. En cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que 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.”<sup>15</sup>

## Certificado de invención

---

### La nueva ley de patentes de 1975

Durante las tres décadas de su vigencia, la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 fue un instrumento aceptable para la protección del derecho de los inventores. No obstante, los consejeros economistas de la administración prepararon un proyecto de nuevo texto legislativo denominado Ley que Regula los Derechos de los Inventores y el Uso de los Signos Marcarios.

### Filosofía de la ley

En la exposición de motivos se dijo que la reglamentación tenía por objeto responder a las aspiraciones de los países del tercer mundo para liberarse de estructuras jurídicas de los Estados industriales, ya que en el ámbito mundial, lo

<sup>15</sup> David Rangel Medina, *op. cit.*, “Los derechos del inventor asalariado”, pp. 61, 64 y 69. Para un análisis del artículo 163 es recomendable el que hace el Dr. Cavazos Flores, *op. cit.*, pp. 223 a 226.

mismo que en el doméstico, la mayoría de las patentes concedidas en los países en desarrollo se han otorgado a empresas extranjeras, y que al no ser explotadas en dichos países, las patentes se convierten en un obstáculo para satisfacer las necesidades locales y para realizar exportaciones.<sup>16</sup>

### Creación del certificado de invención

Para poner fin a esa situación y para alcanzar las metas señaladas de emancipación, se propuso que fuesen excluidas como objeto de las patentes las invenciones relacionadas con la salud y el alimento de la población; con la producción agrícola; con la defensa del medio ambiente y con la energía nuclear.

Para fomentar la actividad inventiva en dichas áreas, se incorporó al proyecto de ley la figura del *certificado de invención*.<sup>17</sup>

### Antecedentes soviéticos del certificado de invención

La primera ley de patentes de la Rusia zarista fue el Decreto de 1870 sobre privilegios a los inventores. La siguiente reglamentación fue la de 1876, la cual fue sustituida por el decreto "sobre las invenciones" de 30 de junio de 1919, que en su artículo 4 estableció como nueva forma de protección jurídica de los inventos el certificado de autor de invención.<sup>18</sup>

### Concepto de certificado de invención

La Ley Mexicana de Invenciones y Marcas de 1975 consideraba que no son patentables algunas creaciones que, a pesar de ser verdaderos inventos, correspondían a un campo de la industria, del arte o de la ciencia al que por razones de interés general escapaba la protección por medio de la patente.

<sup>16</sup> Exposición de motivos de la Iniciativa de Ley que Regula los Derechos de los inventores y el Uso de Signos Marcarios (como originalmente se rotulaba a la Ley de Invenciones y Marcas), fechada el 29 de noviembre de 1975.

<sup>17</sup> Para un estudio de la institución mexicana, antecedentes en el sistema socialista, características, etcétera, véase David Rangel Medina, "Certificado de autor de invención", en *RIDI (Revista Interamericana de Derecho Intelectual)*, vol. 2, núm. 1, São Paulo, janeiro-dezembro, 1979. También, con el examen de todos los puntos de interés que presenta la institución para el comparatista y para el no iniciado, de David Rangel Medina, "El certificado de invención en el derecho mexicano", en *Estudios jurídicos en memoria de Alberto Vázquez del Mercado*, Porrúa, México, 1982, pp. 507-537.

<sup>18</sup> Para el estudio de la protección legal de las invenciones en la Unión Soviética y en los países que siguieron sistema similar, véase: Adolf Dietz, "El derecho de patentes en los países europeos", en *Actas de derecho industrial 1977*, t. 4, Editorial Montecorvo, Madrid, pp. 89-111; M. M. Boguslavsky y otros, "Algunos aspectos legales del certificado de inventor basados en la legislación soviética", en *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año 17, núms. 33-34, enero-diciembre de 1979, pp. 89-105; I. Kichkin, "Requisitos de la solicitud de prioridad de una invención en la Unión Soviética", en *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año 8, núms. 15-16, enero-diciembre de 1970, pp. 119-124; Yves Plasseraud y Martine Hiance, *La protection des inventions en Union Soviétique et dans les republics populaires d'Europe*, Librairies Techniques, París, 1969; 446 pp.

Sin embargo, a estos inventos no patentables la ley no los desamparaba, sino que les otorgó su protección con el instrumento llamado “certificado de invención”, que era el título expedido por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en favor del autor de un invento que siendo materialmente patentable, no lo era por disposición expresa de la ley. Este título o certificado implicaba que la invención a que se refería había sido registrada, y acreditaba el derecho de obtener el pago de regalías, temporalmente, por la explotación del invento.

### **Inventos que únicamente podían protegerse mediante un certificado**

El certificado de inventor era un instrumento de protección para:

- a) los procedimientos para la obtención de bebidas y alimentos para consumo humano;
- b) los procedimientos biotecnológicos de obtención de farmoquímicos;
- c) medicamentos en general;
- d) alimentos y bebidas para consumo animal;
- e) fertilizantes;
- f) plaguicidas;
- g) herbicidas;
- h) fungicidas,
- i) productos con actividad biológica.

Se trataba de invenciones que expresamente se reputaban como no patentables, pese a que reuniesen los requisitos positivos de patentabilidad.

### **Requisitos para la concesión del certificado**

Los requisitos positivos que debían satisfacer estas invenciones para ser registrables eran los mismos que la ley señalaba para que la invención fuese patentable.

### **Trámite y expedición**

Para obtener un certificado de invención eran aplicables las disposiciones establecidas en materia de patentes.

### **Derechos y obligaciones del titular del certificado de invención**

El registro de la invención es fuente de derechos y obligaciones para su titular.

#### ***Derechos***

- a) Puede ser explotada la invención por el propio titular.
- b) El titular podrá recibir regalías por concepto de la explotación de su invento por un tercero.

- c) El titular podrá demandar la reparación del daño y el pago de daños y perjuicios por la fabricación de productos amparados por el certificado de invención sin su consentimiento o sin la licencia correspondiente.
- d) El titular del certificado de invención tiene la facultad de otorgar o negar su acuerdo sobre el pago de regalías y sobre las condiciones de la licencia de explotación que se conceda a cualquier interesado que desee explotar la invención registrada (art. 68, LIM).

### **Obligaciones**

Las obligaciones a cargo del titular del certificado de invención, son las siguientes:

- a) Proporcionar en el acuerdo sobre pago de regalías la información necesaria para poder explotar el invento.
- b) Pagar las anualidades.
- c) Cumplir con los requerimientos de que sea objeto, en los casos en que no llegue a un acuerdo con el interesado en explotar el invento.

### **Extinción del certificado de invención**

El registro del certificado pierde sus efectos por caducidad, por cancelación, por nulidad o por expropiación.

### **Notas esenciales del certificado de autor soviético**

El certificado de autor se caracteriza por el hecho de que el invento pasa de inmediato a usufructo social de todas las empresas estatales, cooperativas y sociales, organizaciones e instituciones sociales, sin permiso especial para ello. Pero a cambio de ese desprendimiento se establecen formas de estímulo material y moral a los inventores y nacionalizadores. En efecto, además del pago de remuneración, a los inventores que recibieron el certificado de autor se les otorgan también otros derechos y ventajas. Por ejemplo: el derecho a dar al invento el nombre de su autor o una denominación especial; el derecho a la libertad de creación técnica; el derecho de participar en la preparación para emplear sus inventos; el derecho de obtener una recompensa por los gastos que implicó el desarrollo de la documentación técnica; el derecho a obtener gratis el certificado de autor sobre el invento; etcétera.

### **Características del certificado de invención mexicano**

El certificado de invención tiene un plazo improrrogable de catorce años.

El certificado de invención confiere a su titular el derecho de recibir regalías de cada una de las personas con quien celebre convenio para explotar el invento.

Si no hay acuerdo respecto del monto de las regalías y otras condiciones del convenio, las autoridades administrativas fijarán las condiciones que regirán la explotación.

Las licencias de explotación del invento que protege el certificado no tienen un carácter exclusivo, ya que simultáneamente pueden utilizar el invento varios licenciarios, sin perjuicio de que el titular del certificado también lleve al cabo la explotación por su propia cuenta.

El dueño del certificado tiene la obligación de proporcionar la asistencia técnica necesaria a los licenciarios.

No se necesita comprobar la explotación del certificado para que se mantenga vigente.

La usurpación del invento protegido por el certificado se castiga como delito.

### **Resultado de comparar ambos certificados**

Un simple cotejo de los elementos característicos del certificado de invención con las peculiaridades antes recordadas del certificado de autor soviético, demuestra que el título mexicano es una copia en grado de tentativa del que le sirvió de modelo. Constituye una figura híbrida, gris, sin perfiles definidos, que no responde a los propósitos perseguidos por quienes lo importaron, ni armoniza con la realidad jurídica, social, cultural, económica y política que se vive en México.

Haciéndose eco de cierta corriente demagógica internacional que proclama la abolición del derecho de propiedad industrial, quienes incorporaron el certificado de invención a la ley mexicana pretendieron simplemente ocultar con un velo demasiado transparente su contagiado empeño de acabar con el sistema de patentes. Por fortuna dichos tecnócratas se conformaron con una medrosa solución que ni adoptó lo positivo del sistema soviético ni acabó con el civilizado y tradicional respeto del sistema clásico de patentes.<sup>19</sup>

### **Desaparición del certificado de invención**

La Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975 publicada en el DOF el 10 de febrero de 1976, fue abrogada por la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 25 de junio de 1991, publicada en el DOF el 27 de junio de 1991. Con sus reformas de 1994 publicadas en el DOF del 2 de agosto de 1994 actualmente rige la materia en México.

En la nueva ley no sobrevivió el certificado de invención y, por lo mismo, a partir de su vigencia ya no fueron solicitados ni expedidos registros de dichos certificados de invención. Pero como el plazo para el que fueron otorgados era de catorce años (art. 67, LIM) continúan siéndoles aplicables las disposiciones de la ley abrogada hasta su vencimiento (art. noveno transitorio, LPI).

<sup>19</sup> Algunos comentarios sobre la inadaptación del sistema soviético del certificado de autor de invención al medio mexicano, pueden verse en el estudio de Bernardo Gómez Vega, "La tradición legislativa mexicana y el certificado de invención", en *Revista Mexicana de Justicia*, vol. IV, núm. 4, México, octubre-diciembre de 1986, pp. 301-310.

Ello significa, por tanto, que los últimos certificados, los expedidos en 1991, caducarán hasta el año 2005.

En resumen, con la nueva ley desaparece el certificado de invención pero se prorroga su reglamentación hasta el vencimiento de la vigencia de los que hayan sido otorgados.

## Diseños industriales<sup>20</sup>

---

### Concepto de diseño industrial

Las obras de arte aplicadas a la industria, llamadas en Inglaterra “diseños industriales” y designadas más comúnmente como “dibujos y modelos industriales”, son creaciones del espíritu que tienen por objeto responder a esa necesidad de la industria moderna de explotar el gusto del público por medio de la forma y la presentación de los productos, independientemente de sus cualidades técnicas.<sup>21</sup>

La mayor parte de las legislaciones establece un régimen de los dibujos y modelos industriales, ya sea bajo las normas del derecho de autor o al amparo de reglas especiales de las instituciones de la propiedad industrial.

### El dibujo industrial

El dibujo industrial es una disposición de líneas o de colores que representan imágenes que producen un efecto decorativo original. Es un efecto de ornamentación que da a los objetos un carácter nuevo y específico.<sup>22</sup>

### El modelo industrial

El modelo industrial o forma plástica, está constituido por una maqueta; por un modelado, por una escultura.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Para la redacción de esta sección se ha tomado en cuenta: David Rangel Medina, “Protección del arte aplicado”, en *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año XV, núms. 29-30, México, enero-diciembre de 1977, pp. 13-24.

<sup>21</sup> También se ha definido el diseño industrial como todo nuevo dibujo, toda forma plástica nueva, todo objeto industrial que se diferencie de sus similares, sea por una configuración distinta o por varios efectos externos que le den una fisonomía propia y nueva. En tal sentido: Pierre Greefe et François Greefe, *Traité des dessins et des modeles*, nouvelle édition, Librairies Techniques, Parfs, 1974, p. 21.

<sup>22</sup> La doctrina afirma que por dibujo se entiende cualquier disposición de líneas o de colores susceptible de producir un efecto estético, sea cual fuere su procedimiento de realización, y la ley protege cualquier combinación o disposición de líneas o de colores. Véase José Manuel Otero Lastres, “La protección de un solo color como dibujo industrial”, en *Actas de derecho industrial*, t. III, 1975, p. 450.

<sup>23</sup> También se ha definido el modelo industrial como toda creación caracterizada por ser una nueva forma tridimensional, que mejora desde el punto de vista estético un objeto de uso práctico o simplemente ornamental. Véase Iván Alfredo Paoli, *El modelo de utilidad*, Depalma, Buenos Aires, 1982, p. 35.

Dibujo y modelo dan a los objetos un carácter nuevo y específico.

Pero en tanto que el dibujo o arte gráfico opera sobre una superficie, el modelo o forma plástica actúa en el espacio.

### Ejemplos ilustrativos

Son dibujos industriales estos objetos: alfombras, gobelinos, tapices, prendas de vestir, cortinas y tapetes. No importa el material de que están elaborados: algodón, ixtle, yute, lana, fibras, vidrio, seda, lino, poliéster, rayón, papel, satín, celulosa, plástico, acrílico, estambre, etcétera. Estas obras de arte lineal y de superficie tienen la índole de dibujos industriales, ya que el común denominador de estas obras artísticas lo constituye su aplicación a la industria, su concepción artística orientada a producir un resultado decorativo a la vez que utilitario. En todas esas manifestaciones de talento se advierte la condición de un arte aplicado a la industria conocido como el *dibujo industrial*.

Son modelos industriales: relojes, zapatos, sillas, mesas, automóviles, máquinas de coser, lámparas, máquinas de escribir, cascos deportivos, floreros, candelabros, ventiladores, copas, tazas, lentes, radios, ceniceros, cafeteras, asientos de avión, y sillones para dentistas, para consultorios médicos, para el hogar, etcétera. Aquí tienen el carácter de *modelos industriales* las obras del ingenio humano, no lineales ni de superficie, sino tridimensionales o de volumen, que imprimen a los citados objetos una forma artística.

### Sistemas de protección<sup>24</sup>

La protección legal de que son susceptibles todas estas creaciones intelectuales se basa en cuatro sistemas de protección:

- a) El que parte del principio de la *unidad del arte*, es decir, que un modelo o dibujo no es sino un arte aplicado, sin que el destino del mismo cambie, por tanto, el origen artístico que como creación originalmente tiene. De acuerdo con ese criterio, se admite que el diseño industrial queda regulado al propio tiempo por las leyes de propiedad industrial y por las de propiedad literaria y artística. Se trata de un solo objeto, un solo creador y una doble protección (Francia).
- b) El sistema que también admite la *unidad del arte*, pero sólo somete la protección de los dibujos y modelos a la ley autoral excluyéndolos de la legislación sobre propiedad industrial. Estamos en presencia de un solo objeto, un solo creador y una sola protección (Bélgica y Holanda).

<sup>24</sup> Para el estudio de diversos sistemas de protección puede consultarse Albert Chavanne, "La protección de los dibujos y modelos en el Mercado Común", en *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año VI, núm. 12, julio-diciembre de 1968, pp. 129-142.

- c) El sistema que parte del principio de la disociabilidad, según el cual la aplicación industrial de un modelo confiere a éste una autonomía que separa lo industrial de lo puramente artístico, y entonces es el destino del objeto el que permite aplicar las leyes de derechos de autor o las de propiedad industrial. Se trata, por tanto, de un doble objeto y de una legislación para cada uno de ellos (Italia y España).
- d) Una concepción tipo que podría calificarse de intermedia, es la que separa lo artístico de lo industrial según el número de reproducciones que se realicen de la obra (Gran Bretaña).

### Protección acumulada y no acumulada

Esas concepciones jurídicas tipo no tienen el simple valor de una clasificación de orden puramente práctico, sino que en la realidad jurídica esa distinta concepción que el legislador y los jueces adopten, se traduce en la acumulación o en la no acumulación de derechos reconocidos y protegidos por las leyes de propiedad literaria y artística y por las leyes de propiedad industrial.

La no acumulación implicará que el dibujo y el modelo deberán reunir ciertas condiciones, como la originalidad, para caer dentro del ámbito protector de la ley autoral, o deberán satisfacer otro tipo de exigencias como la de novedad, factibilidad o utilidad para encuadrar entre los preceptos que reglamentan el derecho de patentes de invención.

La acumulación, por su parte, significará que la obra deberá someterse a las condiciones de protección que por separado señalan ambas leyes.

El nacimiento del derecho; su duración; su contenido; el ámbito competencial para hacerlo efectivo; el derecho procesal aplicable para el ejercicio de la acción y la regulación del derecho respectivo en el nivel internacional, dependerán, como una lógica consecuencia, del sistema de protección que se adopte.<sup>25</sup>

### Análisis del sistema legal mexicano<sup>26</sup>

En la ley mexicana vigente de un modo expreso se designan diseños industriales tanto al dibujo industrial como al modelo industrial, cuyos respectivos conceptos también se proporcionan.

<sup>25</sup> Hay la tendencia a considerar que los campos de las dos leyes son distintos y que una misma obra no puede beneficiarse de los dos textos legales. Sin embargo, el sistema mexicano adopta la tesis según la cual el creador de un dibujo o de un modelo puede invocar la doble legislación. Esta posibilidad de la protección doble (simultánea) de una misma creación, se conoce como protección acumulada. Sobre este punto véase Paoli, *op. cit.*, p. 40, así como Greefe, *op. cit.*, pp. 21 y ss., y Perot-Morel, Marie Angéle, "El sistema francés de la doble protección de los dibujos y modelos industriales", en *Actas de derecho industrial 1984-85*, t. 10, pp. 31-111.

<sup>26</sup> Para un completo estudio del régimen de los dibujos y modelos industriales en México, véase David Rangel Ortiz, *Protección del diseño industrial en el derecho mexicano*, tesis profesional, UNAM, México, 1978, 98 pp.

Su protección, conforme a las leyes de 1903, 1928 y 1942, se brindaba por medio de patentes, las cuales se designaban “patente de dibujo” y “patente de modelo”, diferenciándose de las patentes de invención en que su plazo de vigencia era menor que el de éstas.

Con posterioridad se ha sustituido la patente por el registro, el cual tiene una vigencia de quince años improrrogables a partir de la fecha legal, se obtiene siguiendo las reglas establecidas para las patentes.<sup>27</sup>

En consonancia con su carácter de “pequeñas invenciones” o “inventos de segunda” como con poca justicia se les designa, estas creaciones industriales se protegen a condición de que satisfagan únicamente los requisitos de novedad y factibilidad industrial. (La reglamentación se consigna en los artículos 31 a 37, LPI.)

En cuanto al punto de la protección acumulada, la Ley Federal de Derechos de Autor de 29 de diciembre de 1956, reformada el 4 de noviembre de 1963 (art. 7o.) protege las obras artísticas o intelectuales en general, pero de manera expresa dispone que el derecho de autor no ampara el aprovechamiento industrial de ideas contenidas en dichas obras (art. 18).

Sin embargo, existe la posibilidad de que la misma obra registrada como modelo o dibujo, también constituya una marca de fábrica o de comercio, como es el caso de las marcas sin denominación consistentes en una forma peculiar de envase o en un emblema artístico (art. 89 fracs. I y II, LPI). En este supuesto la protección es acumulativa, porque la exclusividad del derecho de uso que concede el registro de modelo se prolonga por tiempo indefinido mediante el registro como marca del mismo diseño industrial, ya que de acuerdo con la ley mexicana el registro de la marca tiene una duración de diez años, el cual es prorrogable cada década mediante su renovación.

### **No se requiere la prueba pericial**

En los litigios relacionados con la concesión del registro protector de los diseños industriales o con los que atañen a usurpación de los mismos, no se requiere de la prueba de expertos, ya que con el dibujo y con el modelo no se pretende dar soluciones a problemas técnicos. Aun cuando se refiere a un caso de negativa de patente de modelo (instrumento protector de los modelos conforme a la Ley de la Propiedad Industrial de 1942) tiene plena aplicación esta tesis jurisprudencial:

Por tratarse de una cuestión de simple forma material de productos y no de una cuestión técnica que requiera de un dictamen pericial, es suficiente hacer una simple comparación visual entre el envase para el que fue solicitada la patente y los envases amparados por las patentes señaladas como anterioridades, para concluir que el envase que desea patentar la quejosa es un producto nuevo y original.

<sup>27</sup> Para la crítica a los requisitos y trámite del registro de los diseños igualándolos con los de la patente, véase José Luis Rincón Servín, “El diseño industrial patentable”, en *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año XIV, núms. 27-28, enero-diciembre de 1976, pp. 225-236.

Además de no existir similitud entre las formas de los envases patentados y el que solicita patentar la quejosa, debe tenerse también en cuenta el destino de los envases de referencia, llegándose a la conclusión de que tal destino es completamente disímulo, ya que los envases que se estiman como anterioridades tienen como destino el de servir uno, de envase de leche y otro de envase de bebidas, en tanto que el que pretende patentarse tendrá como destino el de envase de loción.<sup>28</sup>

## El modelo de utilidad

---

### Introducción

Al lado de los diseños industriales, llamados injustamente “invenciones menores”, “inventos de segunda” y “pequeños inventos”, se encuentra el modelo de utilidad.

Como creación industrial que es, guarda gran similitud con la patente de invención, lo mismo que con el dibujo industrial y el modelo industrial; pero en tanto que la invención patentable puede consistir en un producto o en un procedimiento, el modelo de utilidad únicamente se refiere a un objeto material y excluye —como los diseños industriales— toda concepción industrial que signifique un procedimiento; y en tanto que estos últimos tienen como objetivo innovar el aspecto exterior de las cosas para darles un cambio estético, el modelo de utilidad también consiste en dar al objeto una nueva configuración, sólo que para mejorarlo funcionalmente en su uso práctico.

La institución del modelo de utilidad es nueva en el sistema jurídico mexicano. La mayor parte de las leyes que lo reconocen, por ser un tipo especial de invención, lo reglamentan en la legislación de patentes, y algunos países como ocurrió en la República Democrática Alemana, Japón y Corea del Sur, llegaron a hacer leyes específicas de modelo de utilidad.<sup>29</sup>

### Definición

Los modelos de utilidad son las invenciones que consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o aplicación. (Versión tomada de la ley 11/1986, del 20 de marzo, de Patentes, española, artículo 143, párrafo I.)

<sup>28</sup> Sentencia de 19 de febrero de 1963, Juzgado Primero de Distrito del Distrito Federal en Materia Administrativa, Amparo 1475/62, Colgate-Palmolive Company, confirmada por sentencia de 23 de octubre de 1968 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Toca 5126/63. Publicada en la *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año VII, núm. 13, enero-junio de 1969, pp. 58-59.

<sup>29</sup> Véase Juan Alfredo Paoli, *op. cit.*, *El modelo de utilidad*, pp. 21-27.

De manera más breve y con mayor precisión puede decirse, con Paoli, que el modelo de utilidad es la creación industrial consistente en la nueva forma determinada de un objeto de uso práctico, que mejora funcionalmente a este último.<sup>30</sup>

### **Objetos que pueden constituir modelo de utilidad**

Entre los objetos de uso práctico a los que puede darse una nueva forma para mejorarlos funcionalmente, se incluyen los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos (art. 28, LPI).

Como ejemplos concretos de modelos de utilidad comúnmente utilizados en la práctica cotidiana, se recuerdan: tirabuzón o sacacorchos, pinzas, tijeras, prensas, montacargas; sillones para peluqueros y dentistas. Otros ejemplos de uso prácticos al consumo: sobres, servilletas de papel, lápices, goma de borrar, velas, etcétera.

### **Sistema y requisitos de protección**

El instrumento protector del modelo de utilidad es su registro (arts. 10 y 27, LPI), para cuya concesión por el IMPI bastará que la forma en que se imprime al objeto ya conocido sea nueva y determinada y que sea industrializable. Pero se requiere que esa modificación, esa nueva estructura, traiga consigo una mejora funcional del objeto de uso práctico de que se trate. Es cierto que de los requisitos de registrabilidad se excluye el relativo al mérito inventivo, pero debe existir una relación causal entre la nueva forma del modelo y su mejora funcional, que debe traducirse en una mayor eficacia, ahorro de energía o de tiempo o de comodidad en su aplicación.

### **Plazo de vigencia**

El registro del modelo de utilidad es otorgado por un término de diez años improrrogables, contados a partir del momento de la presentación de la solicitud en el IMPI (art. 29, LPI).

### **Derechos y obligaciones del titular**

La protección del modelo de utilidad por medio de su registro atribuye a su titular los mismos derechos que la patente de invención y en particular los siguientes:

- a) derecho exclusivo de explotarlo en su provecho (art. 9o., LPI).
- b) derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el modelo registrado, sin su consentimiento (art. 25, frac. I, por remisión que hace el art. 29, segundo párrafo, LPI).

<sup>30</sup> *Ibid.*, p. 29.

- c) facultades para transmitirlo y para otorgar licencias de su explotación (arts. 62 y 63, LPI).

Está obligado, por otra parte, a pagar anualidades (art. 29, LPI) y a inscribir en el IMPI tanto las licencias de explotación como la cesión de derechos (arts. 62 y 63, LPI).

### **Modos de concluir el registro del modelo de utilidad**

El registro del modelo de utilidad caduca al vencimiento de los diez años de su vigencia (art. 80 frac. I, LPI) y por no cubrir el pago de derechos para mantener la vigencia (art. 80 frac. II, LPI), y es nulificable conforme a las disposiciones establecidas para las patentes por los conceptos aplicables, en su caso (art. 70, LPI).

Tanto para la tramitación del registro del modelo de utilidad como para lo relacionado con su extinción, son aplicables las reglas sobre las patentes de invención (art. 30, LPI).

## **Obtención de patentes de acuerdo con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)**

---

### **La patente y el principio de la territorialidad**

De acuerdo con el principio de la territorialidad, la eficacia de la patente de invención queda limitada al ámbito geográfico del país que la expide, lo cual determina que quien desea extender la protección de su invento a otras latitudes, se vea precisado a patentarlo también en cada uno de los países de su preferencia.

Según la práctica tradicional, los interesados en contar con los títulos que acrediten el derecho de exclusividad ampliado territorialmente, acuden a los servicios de oficinas particulares de profesionales especializados ubicadas en todas partes, por cuyo conducto y en su calidad de mandatarios gestionan desde la presentación hasta la concesión de las patentes.

### **Objetivo que persigue el PCT**

Con la pretensión de ahorrar esfuerzo, tiempo, trabajo y costos a quien busca protección para un mismo invento en varios países, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) establece la presentación de una solicitud de patente (solicitud internacional) con efecto en algunos Estados, en lugar de presentar diversas solicitudes nacionales o regionales separadas.

### **Trámite de la solicitud**

El sistema PCT consiste en lo siguiente: presentada una solicitud internacional, que debe reunir los requisitos formales establecidos en el Tratado y en la que se designan los Estados en los que se desea obtener la patente, la oficina de la propiedad

industrial receptora de la misma examina los requisitos de forma, y tras ese examen transmite un ejemplar de la solicitud a la Oficina Internacional de la OMPI en Ginebra, y otro a la oficina de la propiedad industrial que ha de realizar el informe de la búsqueda internacional sobre el estado de la técnica, que debe tenerse en cuenta para juzgar la patentabilidad del invento.

### **Búsqueda internacional**

La búsqueda internacional está encomendada a oficinas de propiedad industrial dotadas de medios mínimos para realizarla.

La Oficina Internacional publica las solicitudes y éstas, junto con el informe de búsqueda, son transmitidas a las oficinas de patentes de los países para los que se ha pedido la concesión de las patentes. Las oficinas de estos países proceden entonces a tramitar las solicitudes recibidas conforme a su propia legislación nacional, incluyendo la exigencia de los requisitos de patentabilidad establecidos en ella.

También se prevé en el Tratado la posibilidad de que el solicitante pida la realización de un examen preliminar internacional sobre la novedad y la actividad inventiva del objeto de su solicitud, sin que este examen condicione el otorgamiento de la patente por la oficina del país para el que ésta hubiere sido solicitada.

### **Características de este sistema**

Desde el punto de vista del solicitante, la presentación de una solicitud internacional a través del sistema del PCT tiene la peculiaridad de que por medio de una solicitud única se puede iniciar la tramitación de patentes para la misma invención en diversos países y, además, que esa solicitud dará lugar a la elaboración del informe de búsqueda internacional para las diversas oficinas de la propiedad industrial nacionales de los países para los que se ha pedido la patente. Este informe permite al solicitante conocer el estado de la técnica relevante para enjuiciar la novedad y la actividad inventiva del invento objeto de su solicitud y modificar, a la vista de la misma, la descripción y las reivindicaciones de su solicitud.

Desde el punto de vista de las oficinas de la propiedad industrial de los países miembros del PCT, éste ofrece la ventaja de recibir las solicitudes de patentes acompañadas del informe de búsqueda internacional sobre el estado de la técnica, lo cual es importante para los países que no disponen de medios para realizar un informe similar. Los países que sí disponen de esos medios ven aligerado su trabajo al tener el informe ya realizado.

### **Ventajas**

Cuando se habla de las razones que inspiraron la conclusión del PCT se menciona una doble motivación. Por una parte, la idea de evitar duplicidades en lo relativo a la práctica del examen de fondo de solicitudes de patentes presentadas en distintos

países para amparar la misma invención. En efecto, en el sistema tradicional o convencional, las invenciones que son patentadas en un cierto número de países, están sujetas a un examen de patentabilidad en cada uno de esos países, lo que se ha estimado constituye una pérdida de tiempo y esfuerzos.

La segunda motivación que se tuvo en mente en la preparación del PCT, consistió en la conclusión de un instrumento de auxilio para los países que no tienen medios para practicar ellos mismos un examen sobre la patentabilidad de las solicitudes depositadas en dichos países. Por todo ello, se dice que a través del tratado se realiza una obra de cooperación entre los estados con miras a facilitar las tareas preparatorias a la concesión de la patente.<sup>31</sup>

### Aplicación del PCT en México

Al comenzar el año de 1997 el Tratado de Cooperación en materia de Patentes contaba con 89 Estados miembros.<sup>32</sup> México es uno de ellos desde el 1o. de enero de 1995, por virtud de la promulgación que del mismo y de su reglamento se hizo en el *Diario Oficial de la Federación* del 31 de diciembre de 1994. Bajo este tratado “han ingresado al IMPI, al mes de julio de 1996, 170 solicitudes de patente. Asimismo, se tiene conocimiento de que aproximadamente 18 000 solicitudes internacionales han designado a México para obtener su protección. De acuerdo con información de la OMPI, se estima que de éstas se ratificarán entre 8 y 10 000 solicitudes, mismas que serán presentadas en nuestro país”.<sup>33</sup>

### Funciones del IMPI

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en su carácter de oficina receptora, como son todos los demás Estados contratantes, puede recibir las solicitudes internacionales para su control y trámite (arts. 3o. y 10 del PCT), otorgando como fecha de presentación internacional la fecha de recepción (art. 11, PCT) a la solicitud internacional que cumpla los requisitos.

Un ejemplar de la solicitud será conservado por el IMPI como oficina receptora; el ejemplar original será transmitido a la Oficina Internacional y el otro ejemplar será transmitido a la administración competente encargada de la búsqueda internacional (art. 12, PCT) que tiene como finalidad descubrir el estado de la técnica pertinente (art. 15, PCT).

<sup>31</sup> Véase *El Tratado de Cooperación en materia de Patentes y su importancia para los países en desarrollo*, documento PCT/GEN/7 Rev. 15, de 19 de abril de 1996, preparado por la Oficina Internacional de la OMPI.

<sup>32</sup> *La Propriété industrielle et le droit d'auteur, Revue mensuelle de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle*, Genève, 3e année - No. 1, Janvier, 1997, p. 23.

<sup>33</sup> Jorge Amigo Castañeda, “La protección de la propiedad industrial en México”, en *La protección de los derechos de propiedad industrial*, Colección Foro de la Barra Mexicana, Editorial Themis, México, 1996, p. 4.

Como no se ha establecido todavía una administración única encargada de la búsqueda internacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Tratado, la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes ha designado como administraciones encargadas de la búsqueda internacional a las oficinas de patentes de Australia, Austria, China, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Japón, Suecia y la Oficina Europea de patentes.

Ya se dijo que a petición del solicitante, su solicitud internacional puede ser objeto de un examen internacional que deberá efectuarse independientemente de la solicitud (art. 31, PCT), con objeto de formular una opinión preliminar y sin compromiso sobre si la invención reivindicada parece cumplir con los requisitos positivos de patentabilidad.

A este efecto y de acuerdo con lo que previene el artículo 32 del Tratado, la Asamblea también ha designado como administraciones encargadas de practicar el examen preliminar internacional a las oficinas de patentes antes mencionadas, exceptuando la de España.<sup>34</sup>

### **Guía para la presentación de solicitudes internacionales**

El PCT es uno de los instrumentos internacionales más complejos que existen en materia de propiedad intelectual en general y de propiedad industrial en particular. La lectura de sus disposiciones, así como un estudio comparativo de otros instrumentos que rigen internacionalmente los derechos intelectuales, así lo confirma, lo mismo que el análisis de su reglamento y, sobre todo, la experiencia de quienes presentan solicitudes al amparo de sus normas.

Según información de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial (circular de 22 de julio de 1997), el IMPI ha preparado un proyecto de *Guía para la presentación de solicitudes internacionales conforme al Tratado de Cooperación en materia de Patentes*. Con base en las disposiciones del propio Tratado y de las numerosas disposiciones que componen su Reglamento, en este proyecto se establece cuáles son los requisitos y documentos necesarios para la obtención de patentes de invención y de modelos de utilidad. El documento está sometido a un proceso de revisión y cuando se adopte como documento oficial, seguramente facilitará y simplificará la presentación y trámite de este tipo de solicitudes de protección a las creaciones industriales nuevas.

## **Secreto industrial**

---

### **Antecedentes**

La protección del secreto industrial se inicia en México en el Proyecto de Código Penal de Veracruz de 1835, y continúa en los códigos penales del Distrito Federal

<sup>34</sup> "La Propriété industrielle et le droit d'auteur", *Revue mensuelle de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle*, Genève, 3e année - No. 1, Janvier, 1997, p. 23.

de 1871 y 1929. A su vez, el Código Penal de 1931, que actualmente está en vigor en el Distrito Federal, contiene en los artículos 210 y 211 disposiciones sobre el delito de revelación o publicación de secretos industriales.<sup>35</sup>

También la Ley Federal del Trabajo de 1970, en su artículo 134, fracción XIII, se ha ocupado de dar protección a los secretos industriales y comerciales al imponer a los trabajadores la obligación de guardar escrupulosamente los secretos industriales y de fabricación.<sup>36</sup>

De dichos antecedentes se advierte que antes de ser incorporados los secretos industriales en la normatividad mexicana de la propiedad industrial de 1991, ya habían sido objeto de protección legislativa tanto en el ámbito penal como en el laboral. De donde se concluye, por lo mismo, que el régimen jurídico del secreto industrial atiende, en México, a reglas establecidas en materia penal, laboral y de propiedad industrial.

Otra observación pertinente de carácter formal se refiere a que, sin ser verdaderas creaciones industriales susceptibles de patentabilidad, los secretos industriales aparecen reglamentados como vecinos de dichos elementos de la propiedad industrial y no en el marco de la represión de la competencia desleal, como sería lo apropiado.

## Concepto

Se ha definido al secreto industrial como todo medio de fabricación que ofrece un interés práctico o comercial, que puesto en uso en una industria se mantiene oculto a los competidores.

También se considera que puede ser secreto industrial todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener oculto.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> "Artículo 210. Se aplicará multa de cinco a cincuenta pesos o prisión de dos meses a un año al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto."

"Artículo 211. La sanción será de uno a cinco años, multa de cincuenta a quinientos pesos y suspensión de profesión en su caso, de dos meses a un año, cuando la revelación punible sea hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público, o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial." (Código Penal para el Distrito Federal y para toda la República en materia federal.) Véase Olga Islas Magallanes, *Delito de revelación de secretos, tesis profesional*, UNAM, México, 1962, pp. 71-78.

<sup>36</sup> Son obligaciones de los trabajadores: "Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurren directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicio a la empresa" (art. 134, frac. XIII, Ley Federal del Trabajo).

<sup>37</sup> José Antonio Gómez Segade, *El secreto industrial (Know-how). Concepto y protección*, Tecnos, Madrid, 1974, p. 66.

### Elementos del secreto industrial

A partir de esta última definición, se desprende que desde el punto de vista de su estructura el secreto industrial está compuesto por dos elementos: el conocimiento y el objeto sobre el que recae ese conocimiento.

Para que pueda considerarse un secreto industrial, el conocimiento debe reunir estos requisitos:

- a) debe ser oculto;
- b) debe ser de interés para la empresa (elementos objetivos);
- c) el empresario debe manifestar su voluntad de mantenerlo en secreto (elemento subjetivo del secreto).

En cuanto al segundo elemento o sea el objeto del secreto industrial, puede consistir en ideas, productos o procedimientos industriales, cosas o datos que se relacionan con el sector técnico de la empresa.<sup>38</sup>

### Objetos constitutivos del secreto industrial

No sería correcto establecer un catálogo de los objetos del secreto industrial, pero normalmente el primer posible objeto del secreto industrial está constituido por las invenciones en su más amplia connotación, incluyendo los modelos de utilidad.

También los descubrimientos científicos —que son la revelación de algo que hasta entonces era desconocido por el hombre, pero que no se traduce en una regla técnica concreta—, pueden constituir objeto del secreto industrial, ya que en la mayoría de los casos no provienen de la casualidad, sino que son el fruto de una larga y costosa labor de investigación y el empresario tendrá interés en mantenerlo secreto.<sup>39</sup>

Los diseños industriales igualmente son susceptibles de ser objeto de secreto industrial cuando no se protegen mediante el registro y se conservan en secreto.<sup>40</sup>

Las innovaciones de detalle y prácticas que sirven para obtener el máximo rendimiento de procesos y objetos industriales, en tanto que no son patentables, pueden ser consideradas como objeto del secreto industrial, ya que se basan en la experiencia.<sup>41</sup>

Por último, las prácticas manuales, que consisten en cualquier regla o dispositivo ingenioso que perfecciona un procedimiento o aparato anterior y que se mantiene en secreto.<sup>42</sup>

<sup>38</sup> *Ibid.*, p. 90.

<sup>39</sup> *Ibid.*, p. 99.

<sup>40</sup> *Ibid.*, p. 101.

<sup>41</sup> *Ibid.*, p. 108.

<sup>42</sup> *Idem.*

### **El secreto industrial en la LPI**

La Ley de la Propiedad Industrial define el secreto industrial como toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma (art. 82).

### **Soporte o medio material en que debe constar el secreto**

La información deber constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes y películas u otros instrumentos similares (art. 83, LPI).

### **Medidas para evitar la divulgación del secreto**

Para los procedimientos jurídicos o administrativos en que se requiere que los interesados revelen un secreto industrial, se impone a la autoridad correspondiente la obligación de adoptar las medidas que impidan su divulgación (art. 86 bis I).<sup>43</sup>

## **Variedades vegetales**

---

### **Concepto de variedad vegetal**

En el lenguaje ordinario de la botánica se alude a las plantas por el nombre de su género o especie. Pero quienes siembran el campo no se limitan a plantas, trigo o sandías, sino que eligen una subdivisión de la especie, una variedad determinada que prometa mejorar la calidad o mayor cantidad, u otras ventajas inherentes a las plantas que se cultivan.

Aunque del término *variedad* no se tiene un concepto preciso, se acepta que la expresión guarda una estrecha relación con el destino que se desea dar a la planta y que las características que revistan importancia para ese destino o utilización, son decisivas para determinar si un grupo de plantas forma o no una variedad.

La actividad humana consistente en desarrollar tipos de plantas mejor adaptados a las necesidades o deseos del hombre, se conoce con el nombre de "obtención de variedades vegetales".

<sup>43</sup> Para un estudio general de los secretos industriales, y comerciales en la competencia desleal y el derecho comparado, así como un análisis y crítica de su reglamentación en la LPI, véase Horacio Rangel Ortiz, "Secretos industriales", en *Estudios de Propiedad Industrial*. 2, Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial, México, 1992, pp. 43-67.

A la persona que haya creado o descubierto y desarrollado una variedad se le identifica como *obtentor* (art. I, IV del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales).

La variedad que trata de conseguir el obtentor debe ser *nueva*, en el sentido de que debe poseer una o más características, o una combinación de éstas, que no se encuentren en las variedades existentes de esa especie vegetal.<sup>44</sup>

Pero además de que sea nueva, para que se conceda el derecho de obtentor se exigen como condiciones para la protección que la variedad sea distinta, homogénea y estable (art. 5, I del citado Convenio).<sup>45</sup>

Las principales fórmulas utilizadas para la protección de los derechos del obtentor son: por medio de patentes; por medio de modelos de utilidad; por medio de marcas y por medio de un título especial denominado Título de Obtención Vegetal.

### **Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales**

Al contrario de lo que sucedía en el campo de las invenciones industriales y de las obras literarias y artísticas, las variedades vegetales no gozaban de protección alguna. Ello dio lugar a que los obtentores se empeñaran en tener una justa recompensa por sus actividades y después de medio siglo de esfuerzos, lograron que el 2 de diciembre de 1961 se firmara en París el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (CUPOV).

El objetivo principal de este convenio, que entró en vigor el 10 de agosto de 1968, consiste en fomentar la protección de las nuevas variedades de plantas por medio de unas mismas normas básicas. No sólo exige a los Estados miembros que otorguen protección a las nuevas variedades vegetales, sino que contiene además normas claras y precisas referentes a las condiciones para otorgar la protección, el alcance de la misma, sus posibles limitaciones y su caducidad.

El texto original de 1961 ha sido modificado con motivo de las revisiones de que fue objeto en las conferencias diplomáticas celebradas en Ginebra en 1972 y 1978. Una posterior modificación le fue hecha, pero el Acta de revisión de Ginebra de 1991 aún no ha entrado en vigor.<sup>46</sup>

### **La UPOV**

Los Estados parte en el convenio constituyen la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Se alude a ella con las siglas UPOV

<sup>44</sup> Publicación de la UPOV núm. 408 (5), p. 7.

<sup>45</sup> Véase texto oficial español, publicación UPOV núm. 295 (5), UPOV 1991.

<sup>46</sup> Un análisis y comentarios de este Convenio forma parte del estudio de Ignacio Quintana Carlo, "La protección de las obtenciones vegetales en la Ley española de 1975", en *Actas de Derecho Industrial*, 1975, pp. 189 y sigs.

formada con las iniciales de su nombre en idioma francés: *Union pour la Protection des Obtentions Végétales*.<sup>47</sup>

Es una organización intergubernamental independiente con personalidad jurídica. De conformidad con un acuerdo concluido entre la OMPI y la UPOV, el director general de la OMPI es el secretario general de la UPOV y la OMPI provee servicios administrativos y financieros a la UPOV.<sup>48</sup>

Al comenzar 1997 la UPOV estaba formada por 31 Estados miembros, entre ellos Canadá, Estados Unidos de América, Argentina, Chile, Colombia y Uruguay.<sup>49</sup>

### **Las variedades vegetales y la legislación mexicana de propiedad industrial**

En su esfera legislativa doméstica, México no ha dictado normas uniformes sobre la protección de las variedades vegetales.

Primero, de modo expreso se consideró en la Ley de Invenciones y Marcas de 1975 que “no son patentables: las especies vegetales [...] sus variedades, ni los procesos esencialmente biológicos para su obtención” (art. 10, frac. I, LIM); “IX. Los procesos genéticos para obtener especies vegetales [...] o sus variedades” (art. 10 frac. IX, LIM).

Posteriormente, en el primitivo texto de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 25 de junio de 1991, de manera categórica se proclamó que las variedades vegetales *serán patentables* (art. 20, frac. I, a), LPI).

Pero a la vez, la misma ley, en la segunda parte del mismo precepto, reprodujo la regla de no patentabilidad que consignaba la Ley de Invenciones y Marcas abrogada, conforme a la cual no serán patentables “los procesos esencialmente biológicos para la obtención o reproducción de plantas” ni “las especies vegetales” (art. 20, frac. II, a) y b), LPI).

Con las reformas de 1994, se cambia de criterio y de acuerdo con el texto legal vigente *no serán patentables* las variedades vegetales (art. 16, frac. V, LPI).

### **Las variedades vegetales y los tratados de libre comercio vigentes en México**

Según el artículo 1701 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cada una de las partes contratantes otorgará en su territorio, a los nacionales de otra parte, protección y defensa adecuada y eficaz para los derechos de propiedad intelectual, a cuyo efecto aplicará, cuando menos, el capítulo XVII ( propiedad intelectual) y,

<sup>47</sup> Publicación de la UPOV núm. 408 (5), p. 23.

<sup>48</sup> *Propiedad Industrial y Derechos de Autor*, Revista bimestral de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, año I, No. 1, enero-febrero de 1995, p. 25.

<sup>49</sup> *Ibidem*, año III, No. 1, enero-febrero de 1997, p. 31.

entre otras, las disposiciones del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, 1978 (Convenio UPOV), o la Convención Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas, 1991.

Conforme al anexo 1701.3 del mismo Tratado, México se comprometió a cumplir con las disposiciones de dicha convención dentro de los dos años siguientes a la fecha de la firma del TLCAN. También se obligó a que, a partir de la fecha de entrada en vigor de este instrumento, aceptaría solicitudes de los obtentores de vegetales para variedades en todos los géneros y especies vegetales, con el fin de concederles protección. Por otra parte, el artículo 18-23 del Tratado de Libre Comercio México-Colombia-Venezuela dispone que de conformidad con su legislación, cada parte otorgará protección a las variedades vegetales, procurando atender a las disposiciones sustantivas vigentes del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV).

El artículo 16-29, párrafo 4 del Tratado de Libre Comercio México-Bolivia, señala, a su vez, que de conformidad con su legislación, cada parte otorgará protección a las variedades vegetales, procurando atender las disposiciones sustantivas vigentes del Convenio UPOV.

Asimismo, el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, incluido el comercio de mercancías falsificadas, firmado en Marrakech, establece que los miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, un sistema eficaz *sui generis* o una combinación de aquéllas y éste (art. 27, párrafo 3, b).

De los compromisos contraídos por México en los tratados internacionales que se han mencionado, aparece muy clara la intención de proteger las variedades vegetales, para lo cual ha sido requerido a someterse a la regulación sustantiva que contiene el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales y dictarse su propia ley doméstica que reglamente los principios en que se finca el CUPOV.

Aunque formalmente México no participa aún como Estado miembro de este tratado, ya cuenta con su ley doméstica, como más adelante se informa.<sup>50</sup>

<sup>50</sup> Como un dato curioso y en calidad de información complementaria sobre la protección de las novedades vegetales, véase la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas de 9 de julio de 1991 publicada en el *Diario Oficial* del 15 de julio de 1991. Tiene por objeto regular los trabajos de investigación oficial para el mejoramiento de las variedades de plantas existentes, o para la formación de nuevas y mejores variedades, que sean directa o indirectamente útiles al hombre (art. 2o.). En lugar de "obtentor" se designa "formador" o "mejorador" a quien tiene a su cargo el control de los trabajos de investigación, formación y mejoramiento de variedades. Su resultado no se protege como una creación, y queda bajo la responsabilidad de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (art. 1o.).

Para un estudio de las características básicas del sistema especial de protección de variedades vegetales y de su comparación con el sistema de patentes, véase A., Manuel Gómez-Maqueo, "Protección de las variedades vegetales", en *Estudios de Propiedad Industrial*, 3, Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial (AMPPI), México, 1992, pp. 19-37.

## **Solicitudes de patentes y de obtentor ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial**

---

En el Decreto de reformas de 1994 a la Ley de Propiedad Industrial de 1991, se excluyeron del patentamiento las variedades vegetales (art. 16, frac. V, LPI) pero el mismo decreto autorizó al IMPI para recibir las solicitudes de los obtentores de vegetales para variedades en todos los géneros y especies vegetales que le fueran presentadas, hasta en tanto fuese expedida la ley sobre dicha materia (art. quinto transitorio, LPI).

Según información no oficial, durante el periodo comprendido entre 1991 y 1994 fueron presentadas aproximadamente setenta solicitudes de patente para proteger variedades vegetales, sin que hubiese sido otorgada ninguna. En cambio, conforme a la misma fuente informativa fueron presentadas cerca de cincuenta solicitudes de obtentor de variedades vegetales hasta antes de octubre de 1996.

## **Ley de Variedades Vegetales (LVV)**

---

En cumplimiento a los compromisos adquiridos en los mencionados tratados internacionales, así como del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978, aprobado por el Senado mexicano el 12 de diciembre de 1995 (DOF del 27 de diciembre de 1995), por Decreto de 3 de octubre de 1996 se promulgó la Ley Federal de Variedades Vegetales (DOF del 25 de octubre de 1996), que en lo sucesivo se identifica como LVV.

### **Finalidades de la ley**

La ley tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales (art. 1o., LVV).

Reiterando lo que estipula el Convenio Internacional, la ley considera como *obtentor* a la persona física o moral que mediante un proceso de mejoramiento haya obtenido y desarrollado una variedad vegetal de cualquier género o especie (art. 2o., frac. IV, LVV).

Llama proceso de mejoramiento al conjunto de técnicas y procedimientos que permiten desarrollar una variedad vegetal (art. 2o., frac. IV, LVV).

### **Título de obtentor**

El documento en el que se reconoce y acredita el derecho del obtentor de una variedad vegetal es el *título de obtentor*, que es expedido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a través del Registro Nacional de Variedades Vegetales.

### Requisitos de la variedad para ser protegida

Para que una variedad vegetal sea protegida por el título deberá reunir estas condiciones:

- a) ser *nueva*, lo que se logra cuando existen estas dos circunstancias: que no haya enajenado en el territorio nacional, o bien se haya enajenado dentro del año anterior a la fecha de presentación de la solicitud del título, y que no se haya enajenado en el extranjero, o bien que la enajenación se haya realizado dentro de los seis años anteriores a la presentación de la solicitud, para el caso de perennes (que son las vides, forestales, frutales y ornamentales);
- b) que sea *distinta*, lo que significa que la variedad vegetal se debe distinguir técnica y claramente de cualquier otra variedad conocida en el momento de la solicitud;
- c) que sea *estable*, en el sentido de que conserve inalterados sus caracteres pertinentes después de reproducciones o propagaciones sucesivas, y
- d) que sea *homogénea*, o sea suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible por su reproducción sexuada o multiplicación vegetativa (art. 7o., fracs. I, II, III y IV, LVV).

### Datos y anexos de la solicitud

En la solicitud del título de obtentor se propondrá una denominación de la variedad, la cual para ser aprobada deberá ser diferente a cualquiera otra existente en el país o en el extranjero y no ser idéntica o similar en grado de confusión a una previamente protegida conforme a la Ley de Propiedad Industrial. Se deberá especificar además, la genealogía y el origen de la variedad vegetal (art. 9o., LVV), pudiendo la Secretaría (de Agricultura) requerir que se le entregue la variedad vegetal o su material de propagación en las cantidades que considere convenientes, así como la documentación pertinente para verificar si se cumplen los requisitos tanto legales y reglamentarios cuanto las normas oficiales mexicanas (art. 8o., LVV).

Se reconoce el derecho de prioridad a quien hubiese formulado la misma solicitud en otros países con los que México tenga celebrados convenios sobre la materia, siempre que la solicitud mexicana se presente antes de haber transcurrido doce meses de la fecha de presentación en el país de origen (art. 10, LVV).

### Derechos del obtentor

Cumplidos todos los requisitos, la Secretaría expedirá el título de obtentor que reconoce y ampara los derechos que consisten en una prerrogativa de carácter moral por ser inalienable e imprescriptible, consistente en que el titular sea reconocido como obtentor de una variedad así como en otro derecho, pero de carácter patrimonial, de aprovechar y explotar, en forma exclusiva y de manera temporal, por sí o por terceros con su consentimiento, una variedad vegetal y su material de propaga-

ción, para su producción, reproducción, distribución, o venta, así como para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales.

Estos derechos económicos tendrán una diferente duración: dieciocho años para especies perennes y sus portainjertos, y quince años para las especies que no estén incluidas en las que se acaba de mencionar. Los plazos se contarán a partir de la fecha de expedición del título de obtentor y una vez transcurridos, la variedad vegetal lo mismo que su aprovechamiento y explotación caerán en el dominio público (art. 40, LVV).

Para mantener la vigencia del título de obtentor, el obtentor o su causahabiente deberán pagar los derechos que señale la Ley Federal de Derechos.

### **Obligaciones del obtentor. Licencias de emergencia**

En cuanto a las obligaciones, deberá tenerse presente que toda persona que use o aproveche la variedad vegetal para cualquier propósito, está obligada a utilizar y respetar la denominación aprobada, y cuando ésta se utilice junto con una marca, nombre comercial u otra indicación, deberá ser fácilmente reconocible y distinguible, indicando la genealogía y el origen de la variedad (art. 18, LVV).

Los derechos que confiere el título de obtentor podrán gravarse y transmitirse total o parcialmente, salvo el derecho moral de paternidad (art. 19, LVV). Además de las licencias convencionales el obtentor o su causahabiente están obligados a otorgar licencias de emergencia cuando la explotación de una variedad vegetal se considere indispensable para satisfacer las necesidades básicas de un sector de la población y exista deficiencia en la oferta o en el abasto. Por otra parte, en caso de que la variedad vegetal no se hubiere explotado en un plazo de tres años contados a partir de la fecha de expedición del título de obtentor se procederá como si fuere emergencia (art. 25, LVV).

### **El Comité Calificador**

La ley establece un Comité Calificador de Variedades Vegetales que está integrado por un representante del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, otro de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y uno más de las instituciones públicas nacionales de investigación agrícola, del que es presidente la persona que designe la Secretaría de Agricultura (art. 29, LVV).

Una de las funciones del Comité es dictaminar acerca de la procedencia de las solicitudes de título de obtentor y su inscripción en el Registro Nacional de Variedades Vegetales (art. 30, LVV).

### **Modos de concluir el título de obtentor**

La vigencia del título de obtentor vence por caducidad, por cancelación, por revocación, por nulidad y por orden judicial (arts. 33 y 34, LVV).