

Cuaderno de Investigación

El marco jurídico de la propiedad industrial como un instrumento para la innovación y la competitividad de las empresas en México

Carla Angélica Gómez Macfarland

Cuaderno no. 15

julio de 2015



- En el Índice Mundial de Innovación 2012, México ocupó la posición 79 de 141 y en 2013 el lugar 63 de 142 países.
- México ocupó el lugar 53 de 144 economías consideradas en el pilar de innovación, correspondiente al Índice Mundial de Competitividad 2012-2013; y se ubicó en la posición 63 de 130 en el Índice Internacional de los Derechos de Propiedad 2012.
- México cuenta con 37 ordenamientos jurídicos, nacionales e internacionales, aplicables a la propiedad industrial.
- La Ley de Propiedad Industrial contempla diversas figuras jurídicas para proteger invenciones y creaciones (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, signos distintivos, entre otros).
- De acuerdo con datos del IMPI, las personas físicas y morales de nacionalidad mexicana han aumentado la cantidad de solicitudes de patente de 1993 a diciembre de 2014, pasando de 553 a más de 1200 en ese periodo.
- En comparación con otras nacionalidades, durante 2014, México tuvo más solicitudes de patentes ante el IMPI que Francia (600), Italia (268), Japón (946), Reino Unido (323) o España (218), y tuvo menos solicitudes que Alemania (1346) y Estados Unidos (7,269).
- En cuanto a los solicitudes de patentes de mexicanos presentadas ante el IMPI por entidad federativa, se tiene que en 2014, el Distrito Federal presentó más solicitudes (890), seguido de Nuevo León (482), Jalisco (410), Estado de México (319), Guanajuato (314) y Puebla (132).
- Las áreas tecnológicas en las que fueron otorgadas las patentes en 2014 fueron: artículos de uso y consumo (3,263), técnicas industriales diversas (1,847), química y metalurgia (1,374), física (1089), mecánica-iluminación-calefacción-armamento y voladuras (545), construcciones fijas (426) y textil y papel (78).
- De enero a diciembre de 2014, los principales titulares de patentes cuya nacionalidad es mexicana provinieron de: UNAM (18), Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. (15), Instituto Mexicano del Petróleo (14), ITESM (13), UAM (13), Centro de Investigación en Materiales Avanzados (9), I.P.N. (8), MABE (8), Mexichem Amanco Holding (7), Grupo Petromex (6) y el Instituto de Investigaciones Eléctricas (5).
- De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL), en la LXII Legislatura se presentaron 12 iniciativas en materia de propiedad industrial para ampliar la protección de determinadas invenciones, limitar el tiempo de patentes de medicamentos sin que sea prorrogable, proteger artesanías y legislar específicamente en materia de indicaciones

Introducción

La innovación en las empresas es un elemento que impulsa la competitividad en las mismas. Esa innovación, en diversas ocasiones, es plasmada en creaciones que necesitan protegerse legalmente. Esta protección brinda seguridad jurídica a las personas físicas o morales, ya que adquieren el reconocimiento del Estado como propietarios de las invenciones.

La presente investigación tiene como objetivo analizar el marco jurídico relativo a la propiedad industrial en México como elemento necesario para proteger la innovación de las empresas, siendo este último factor un componente de la competitividad.

Para lograr lo anterior, en un primer apartado, se exponen conceptos sobre la propiedad intelectual, industrial y derechos de autor, los antecedentes de la propiedad industrial en México, así como algunos datos sobre las solicitudes y registros otorgados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en los últimos años. Asimismo, se analiza el marco jurídico vigente que sirve de base para la realización y concreción de trámites que, en su caso, beneficiarían a la empresa en cuanto a su innovación y por lo tanto, a su competitividad.

Posteriormente se realiza el estudio de dos casos en los cuales se muestra el proceso, incluyendo tiempo y recursos financieros, que dos empresas siguieron para obtener la protección de una invención (patente). Derivado de lo anterior, se conocerán las razones que motivaron a cada empresa a seguir con el proceso establecido en el marco jurídico de la propiedad industrial vigente en México.

Por último se presenta la prospectiva de la propiedad industrial en el país desde la perspectiva del Ejecutivo federal y de las iniciativas presentadas en la LXII Legislatura con el objetivo de dar a conocer el avance y la visión del tema, desde el Ejecutivo y el Legislativo.

La innovación, competitividad y propiedad industrial en las empresas

La innovación es un elemento que puede significar grandes inversiones de recursos económicos, pero también grandes ventajas competitivas; además, tiene un rol primordial en el crecimiento económico ya sea de una región determinada o de una organización.¹ Asimismo, la competitividad, impulsada por la innovación y la tecnología, es la capacidad que tienen las empresas para alcanzar un éxito sostenido, en comparación con sus competidores.²

1 Alfonso González Hermoso de Mendoza. *La Innovación: un factor clave para la competitividad de las empresas*. Dirección General de Investigación. Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid: Madrid, 1992. Disponible en: <http://www.oei.es/salactsi/libro9.pdf>. Consultado en marzo 2015.

2 Marlene Peñaloza. *Tecnología e Innovación factores claves para la competitividad*. Actualidad Contable Faces: Venezuela, 2007. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25701508>. Consultado en marzo 2015.

Para lograr una solidez en la competitividad es necesario que aquellos factores que la determinan tengan una protección adecuada, como es el caso de las invenciones.³ Así, la innovación exige la transformación de una idea, por lo que es necesario que esta se materialice en algún producto o creación perceptible, y que sea protegida por un marco jurídico eficaz y conveniente, que sea comprensible y manejable por las empresas y que constituya una herramienta que facilite la protección de la innovación y no un obstáculo que la impida.

El organismo encargado de proteger dichas creaciones o invenciones en México es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que tiene como función registrar las marcas, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y otras figuras jurídicas relacionadas con la propiedad industrial, respondiendo a su vez a un marco jurídico nacional e internacional.

¿Qué es la Propiedad Industrial?

El tema de propiedad industrial no puede estudiarse de forma aislada, ya que necesita ubicarse dentro de un marco conceptual más amplio, que es la propiedad intelectual. Esta última “se refiere a las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio”.⁴

A su vez, la propiedad intelectual contempla tanto a la propiedad industrial como a los derechos de autor. La primera se refiere a figuras como las patentes de invenciones, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas.⁵ Por su parte, los derechos de autor se refieren a la protección de “obras literarias, tales como novelas, poemas y obras de teatro, películas, obras musicales, obras artísticas, como dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y diseños arquitectónicos. Los derechos conexos al derecho de autor incluyen los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los de los productores de fonogramas y los de los organismos de radiodifusión respecto de sus programas de radio y televisión”.⁶

Asimismo, conforme al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la protección de la propiedad industrial no se aplica únicamente a la industria o al comercio, sino que también abarca a las “industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas”.⁷

3 Dichas invenciones se refieren a una creación o modificación de un producto y su introducción en el mercado. Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real. *La innovación en la empresa*, 2012. Disponible en: <http://www.camaracr.org/consolidar/innovacion-y-nntt/la-innovacion-en-la-empresa/>. Consultado en marzo 2015.

4 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual *¿Qué es la Propiedad Intelectual?* Disponible en: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf. Consultado el 20 de marzo de 2015.

5 *Ídem*.

6 *Ídem*.

7 Organización Mundial para la Propiedad Intelectual. *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*. Disponible en: http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515. Consultado el 20 de marzo de 2015.

Los conocimientos e invenciones del ser humano tuvieron la necesidad de ser protegidos con mayor énfasis en la época de la revolución industrial, donde se realizaban ferias y eventos que mostraban inventos realizados por personajes de diferentes nacionalidades.

Con la intención de reconocer al inventor, se desarrollaron las primeras normas jurídicas que protegían los derechos morales y patrimoniales del mismo. Así, en 1883, se celebró el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y en 1886, el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. Actualmente la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) administra ambos tratados.

La OMPI señala que proteger la propiedad intelectual es necesario por tres razones principales: lograr un bienestar y progreso en la humanidad; concretar un marco jurídico que aliente a la creación y, por lo tanto, a la inversión en la innovación; y estimular crecimiento económico, generar nuevas industrias y apoyar a la creación de empleos.⁸

Así, se necesita de un marco jurídico que en realidad proteja y mantenga equilibrados los intereses de los innovadores y el interés público; ya sea con legislación interna, con un conjunto de normas internacionales traducidas en convenios, tratados o acuerdos, o con ambos instrumentos.

Antecedentes en México

México cuenta con una legislación especializada en la protección de la propiedad industrial. Además, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), organismo descentralizado de la Secretaría de Economía, el cual tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, se encarga de administrar el sistema de propiedad industrial en México.⁹

A pesar de que el IMPI se creó desde el año 1993, anteriormente existieron departamentos públicos y normas jurídicas que salvaguardaban los derechos de los innovadores en el territorio mexicano.

Antes del IMPI, la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, que dependía de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ejecutaba actividades relacionadas a la promoción del desarrollo tecnológico y a la protección de la propiedad industrial.¹⁰

Posteriormente, el 10 de diciembre de 1993 “se publicó en el *Diario Oficial de la Federación* el Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De conformidad con este Decreto de creación, el IMPI continuaría teniendo como objeto brindar apoyo técnico y profesional a la Secretaría de Economía”.¹¹

8 *Ídem*.

9 Secretaría de Economía. *¿Qué es el IMPI?* 2013. *Íbidem*.

10 Antecedentes. 2013. *Íbidem*.

11 *Ídem*.

Cabe destacar que en lo que respecta a la legislación de la propiedad intelectual, concretamente de la propiedad industrial, en 1991 se publicó la Ley de Propiedad Industrial y su última reforma es de abril de 2012. Asimismo, el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial se publicó en noviembre de 1994 y su última reforma, es de junio de 2011.

Datos sobre propiedad industrial

Conforme al Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Innovación Protegida 2013-2018, existen tres índices internacionales, en los cuales se muestra la posición que México ocupó en 2012 en pilares específicos relacionados con el quehacer de la Propiedad Industrial:

“1. En el Índice Mundial de Innovación 2012, México ocupó la posición 79 de 141 y en 2013, ocupó la posición 63 de 142 países.

2. México ocupó el lugar 53 de 144 economías consideradas en el pilar de innovación correspondiente al Índice Mundial de Competitividad 2012-2013.

3. Por otra parte, se ubicó en la posición 63 de 130 en el Índice Internacional de los Derechos de Propiedad 2012, en el concepto específico de Derechos de Propiedad Intelectual (que distingue Piratería, Propiedad Industrial-que comprende patentes y marcas- y Propiedad Intelectual-que se refiere a los derechos de autor -)”.¹²

Asimismo, desde su creación, el IMPI ha llevado un registro sobre las solicitudes tanto de protección de invenciones como de signos distintivos que personas físicas y morales, de diferentes nacionalidades, han presentado.

Por su parte, personas físicas y morales de nacionalidad mexicana han aumentado la cantidad de solicitudes de patente de 1993 a diciembre de 2014, pasando de 553 solicitudes en 1993 a más de 1200 en 2014, como se observa en la gráfica 1.

Gráfica 1. Solicitudes de patente hechas al IMPI por personas físicas o morales de nacionalidad mexicana (1993 – 2014)



Fuente: Elaboración propia con datos de IMPI en Cifras.¹³

12 Diario Oficial de la Federación. Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Innovación Protegida 2013-2018 (09 de mayo de 2014). Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5344069&fecha=09/05/2014. Consultado en marzo de 2015.

13 Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. IMPI en Cifras, 2015. Disponible en: <http://impi.gob.mx/QuienesSomos/Paginas/IMPICifras.aspx>. Consultado en marzo 2015.

Además, en comparación con otras naciones, durante 2014, México tuvo más solicitudes de patentes ante el IMPI que Francia (600), Italia (268), Japón (946), Reino Unido (323) o España (218), y tuvo menos solicitudes que Alemania (1346) y Estados Unidos (7,269).¹⁴

En cuanto a los solicitudes de invenciones de mexicanos por entidad federativa se tiene que en 2014 el Distrito Federal presentó más solicitudes (890), seguido de Nuevo León (482), Jalisco (410), Estado de México (319), Guanajuato (314) y Puebla (132). Los que menos solicitaron registro de invenciones fueron Nayarit (2), Campeche (4), Baja California Sur (5), Tabasco (9), Oaxaca (10) y Guerrero (13).¹⁵

Lo anterior demuestra que aún al interior del país existe una diferencia considerable en cuanto a la innovación y a la necesidad de protección de las invenciones. La mayor diferencia en 2014 existió entre Nayarit y el Distrito Federal, que fue de 888 solicitudes.

Cabe mencionar que no es lo mismo solicitar una patente, a que la misma sea efectivamente otorgada. Para contar con una patente de invención es necesario que cumpla con determinadas características, como la aplicación industrial, la actividad inventiva, que sea novedosa, entre otras.

A la nacionalidad que más se le otorgaron patentes durante 2014 fue la estadounidense, con 4,514 patentes, seguida de la alemana, con 886, la japonesa, con 709, la suiza, con 570, la francesa, con 398, la mexicana, con 305 y, finalmente, la de Reino Unido, con 243. Los datos anteriores evidencian que a pesar de que puede existir un número alto de solicitudes de patente, no significa que se cumplan los requisitos para obtener la misma.

Ahora bien, en cuanto a las áreas tecnológicas en las que fueron otorgadas las patentes en 2014 fueron artículos de uso y consumo (3,263), técnicas industriales diversas (1,847), química y metalurgia (1,374), física (1089), mecánica-iluminación-calefacción-armamento y voladuras (545), construcciones fijas (426) y textil y papel (78).¹⁶

Por otro lado, de enero a diciembre de 2014, los principales titulares de patentes, cuyo país de origen es México, provinieron de:

1. Universidad Nacional Autónoma de México (18).
2. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. (15).
3. Instituto Mexicano del Petróleo (14).
4. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (13).
5. Universidad Autónoma Metropolitana (13).

14 *Ídem*.

15 *Ibidem*, p.8.

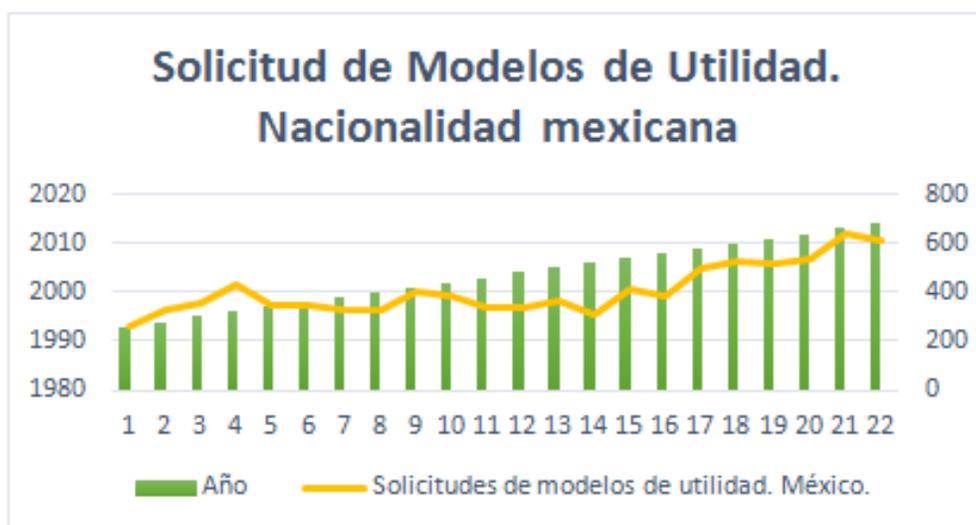
16 *Ibidem*, p.12.

6. Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (9).
7. Instituto Politécnico Nacional (8).
8. MABE, S.A. de C.V. (8).
9. Mexichem Amanco Holding, Sociedad Anónima de Capital Variable (7).
10. Grupo Petromex, S.A. de C.V. (6).
11. Instituto de Investigaciones Eléctricas (5).¹⁷

Además de las patentes, otra figura jurídica de protección a la propiedad industrial es el modelo de utilidad. En el año 2014, la nacionalidad que más solicitudes emitió ante el IMPI en cuanto a la protección de modelos de utilidad fue México, con 612, seguido de Estados Unidos, con 47.

Las solicitudes emitidas ante el IMPI por parte de mexicanos se han incrementado desde

Gráfica 2. Solicitudes de modelos de utilidad ante el IMPI realizadas por personas físicas y morales de nacionalidad mexicana (1993-2014)



18 Fuente: Elaboración propia con datos de IMPI en Cifras.¹⁸

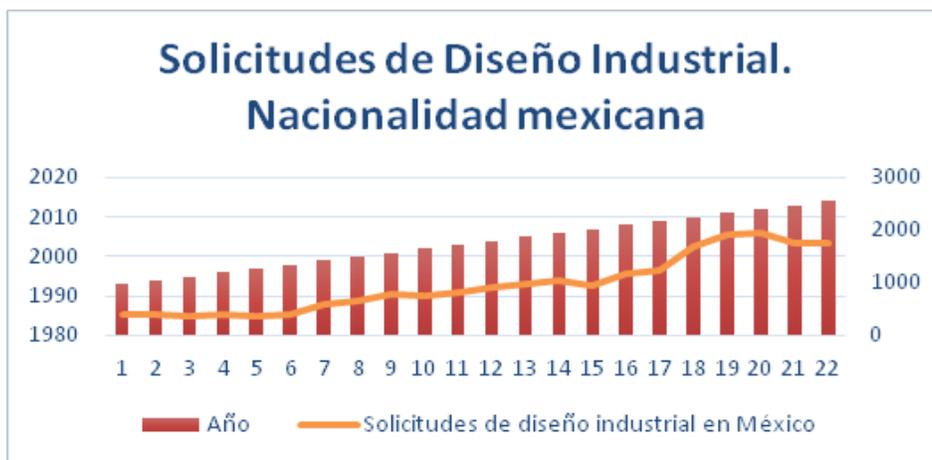
La figura de diseño industrial pertenece también a las invenciones protegidas por la propiedad industrial. La cantidad de solicitudes de diseño industrial presentadas por mexicanos -1769 solicitudes en 2014- es más alta que la presentada por otros países. En ese año, Estados Unidos presentó 1095 solicitudes, Japón 180, Alemania 145 y otros países 747.

17 *Ibidem*, p.24.

18 *Ibidem*, p. 29.

Asimismo, las personas (físicas y/o morales) en México han incrementado sus solicitudes de diseño industrial desde el año 1993 hasta el año 2014, como se muestra a continuación:

Gráfica 3. Solicitudes de diseño industrial realizadas ante el IMPI por personas físicas y morales de nacionalidad mexicana (1993-2014)



Fuente: Elaboración propia con datos de IMPI en Cifras.¹⁹

Ahora bien, en lo que atañe a las solicitudes para registrar determinados signos distintivos como marcas, avisos y nombres comerciales, el IMPI también cuenta con datos para saber que México ha sido la nacionalidad que más ha presentado este tipo de solicitudes.

A continuación se muestra la evolución que ha tenido México en cuanto a la presentación de solicitudes de registro de marcas del año 1993 al año 2014:

Gráfica 4. Solicitudes de marcas realizadas ante el IMPI por personas físicas y morales de nacionalidad mexicana (1993-2014)



Fuente: Elaboración propia con datos de IMPI en Cifras.²⁰

19 *Ibidem*, p. 33
20 *Ibidem*, p. 36.

El incremento de solicitudes de registros de signos distintivos en el país por personas físicas o morales mexicanas es notable desde el año 1993 al año 2014; lo que puede significar un indicio para constatar que los mexicanos se preocupan cada vez más porque aquellos signos que distinguen a sus empresas o negocios sean protegidos.

Con los datos mostrados en esta sección, se evidencia que las solicitudes de registros ante el IMPI, ya sea de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales o signos distintivos que personas de nacionalidad mexicana que han presentado a lo largo de más de una década. Asimismo, se demuestra que aún no somos el primer país en cuanto a la eficiencia entre solicitar una patente y obtener la misma, ya que diversos países del mundo logran una mayor eficiencia en sus trámites de patentes realizados ante el IMPI.

Marco jurídico de la propiedad industrial

a. Tratados y Convenios Internacionales

México ha firmado y ratificado distintos convenios en materia de protección de propiedad intelectual y, concretamente, de propiedad industrial. En total, existen 13 documentos internacionales ratificados por México en el tema, los cuales son:

Tabla 2. Instrumentos internacionales firmados y ratificados por México en materia de protección de propiedad intelectual

| Documento | Firma, ratificación y vigencia | Objeto |
|---|---|--|
| Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) (Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial de Comercio). | <ul style="list-style-type: none"> Firmado el 15 de abril de 1994 (Acta Final de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales). Aprobado por la Cámara de Senadores el 13 de julio de 1994 (Decreto publicado en el DOF 4 de agosto de 1994). Depósito del instrumento de ratificación: 31 de agosto de 1994. Decreto Promulgatorio DOF: 30 de diciembre de 1994. Vigente en México desde el 1 enero de 2000. | Reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo. ²¹ |

21 World Trade Organization. *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*. Disponible en: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf. Consultado en abril 2015.

| | | |
|---|--|---|
| <p>Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo).</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Firmado el 20 de marzo de 1883. • Ratificado el 7 de septiembre de 1903. • Revisado el 14 de julio de 1967 (Acta de Estocolmo). • Adoptado el 14 de julio de 1967. • Aprobado por la Cámara de Senadores el 11 de septiembre de 1975 (Decreto publicado en el DOF el 5 de marzo de 1976). • Decreto Promulgatorio DOF: 27 de julio de 1976. • Vigente en México desde el 26 de julio de 1976. | <p>Conformar una unión para proteger a la propiedad industrial que tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.²²</p> |
| <p>Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional de 1958 (Acta de Estocolmo 1967).</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Firmado el 31 de octubre de 1958. • Aprobado por la Cámara de Senadores el 26 de diciembre de 1962 (Decreto publicado en el DOF el 31 de diciembre de 1962). • Ratificado el 19 de diciembre de 1963. • Depósito del instrumento de adhesión: 21 de febrero de 1964. • Decreto Promulgatorio DOF: 11 de julio de 1964. • Adoptado el 14 de julio del 1967 (Acta de Estocolmo). • Vigente en México desde el 26 de enero del 2001. • Aprobatorio: 7 de agosto del 2000. • Promulgatorio : 23 de marzo del 2001. | <p>Formar una unión para proteger en sus territorios, según los términos del Arreglo, las denominaciones de origen de los productos de los otros países de la Unión particular, reconocidas y protegidas como tales en el país de origen y registradas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual a la que se hace referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.²³</p> |
| <p>Reglamento del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (Acta de Lisboa).</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Adoptado el 31 de octubre de 1965. • Vigente en México desde el 25 de septiembre de 1966. • Aprobatorio 7 de agosto del 2000. | <p>El Arreglo de Lisboa se concluyó para atender la necesidad de disponer de un sistema internacional que facilitara la protección de una categoría especial de ese tipo de indicaciones geográficas, es decir, las “denominaciones de origen”, en países distintos del país de origen mediante su registro en la Oficina Internacional de la OMPI.²⁴</p> |

22 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*. Texto vigente. Artículo primero. Disponible en: http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515. Consultada el 27 de marzo de 2015.

23 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). *Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional*. Texto vigente. Artículo primero. Disponible en: http://www.wipo.int/lisbon/es/legal_texts/lisbon_agreement.html. Consultado el 27 de marzo de 2015.

24 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). *Objetivo y características principales del Arreglo de Lisboa*. Disponible en: <http://www.wipo.int/lisbon/es/general/>. Consultada el 27 de marzo de 2015.

| | | |
|--|---|--|
| <p>Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Firmado el 26 de septiembre de 1981. • Aprobado por la Cámara de Senadores el 20 de diciembre de 1984 (Decreto publicado en el DOF el 28 de enero de 1985). • Ratificado el 11 de febrero de 1985. • Depósito del Instrumento de ratificación: 16 de abril de 1985. • Decreto Promulgatorio DOF: 2 de agosto de 1985. • Vigente en México desde el 16 de mayo de 1985. | <p>Comprometer a los Estados parte del Tratado a rehusar o anular el registro como marca y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización como marca u otro signo, con fines comerciales, de cualquier signo que consista o contenga el Símbolo Olímpico, como lo define la Carta del Comité Olímpico Internacional, salvo que sea con la autorización del Comité Olímpico Internacional.²⁵</p> |
| <p>Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Firmado el 19 de junio de 1970 (modificado la última ocasión el 3 de febrero de 1984 y su reglamento el 29 de septiembre de 1992). • Aprobado por la Cámara de Senadores el 14 de julio de 1994 (Decreto publicado el 25 de julio de 1994). • Depósito del instrumento de adhesión: 1 octubre de 1994. • Vigente en México desde el 1 de enero de 1995. • Promulgatorio: 31 de diciembre de 1994. | <p>Crear una unión para la cooperación en la presentación, búsqueda y examen de solicitudes de protección de las invenciones, y para la prestación de servicios técnicos especiales. La unión se denominará Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes.²⁶</p> |
| <p>Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Adoptado el 19 de junio de 1970. • Vigente en México desde el 1 de enero de 1995. • Aprobatorio: 25 de julio de 1994. • Promulgatorio: 31 de diciembre de 1994. | <p>Establecer las siguientes reglas relativas a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuestiones sobre las que el presente Tratado remite expresamente al Reglamento o prevé específicamente que son o serán prescritas; • Todos los requisitos, cuestiones o procedimientos de carácter administrativo; • Todos los detalles útiles para la ejecución de las disposiciones del Tratado.²⁷ |

25 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Tratado de Nairobi sobre la protección del Símbolo Olímpico*. Texto vigente. Artículo primero. Disponible en: http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=287433. Consultado el 27 de marzo de 2015.

26 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Tratado de Cooperación en materia de Patentes*. Texto vigente. Artículo 1. Disponible en: http://www.wipo.int/pct/es/texts/articles/a1.htm#_1. Consultado el 27 de marzo de 2015.

27 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Tratado de Cooperación en materia de Patentes*. Texto vigente. Artículo 58. Disponible en: http://www.wipo.int/pct/es/texts/articles/a1.htm#_1. Consultado el 27 de marzo de 2015.

| | | |
|--|--|--|
| Convención sobre la protección de variedades vegetales (UPOV) (Acta de 1978). | <ul style="list-style-type: none"> • Adoptado el 2 de diciembre de 1961. • Decreto por el que se aprueba el Convenio Internacional para la protección de las obtenciones vegetales. (DOF 27 de diciembre de 1995). • Vigente en México desde el 9 de agosto de 1997. | Obligar a las partes a conceder y a proteger los derechos de obtentor. ²⁸ |
| Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes de 1971. | <ul style="list-style-type: none"> • Adoptado el 24 de marzo de 1971. • Vigente en México a partir del 26 de octubre de 2001. • Aprobatorio: 7 de agosto de 2000. • Promulgatorio: 23 de marzo de 2001. | Adoptar un sistema uniforme para la clasificación de las patentes, de los certificados de inventor, de los modelos de utilidad y de los certificados de utilidad, para la armonización de los sistemas jurídicos en materia de propiedad industrial. ²⁹ |
| Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales de 1968. | <ul style="list-style-type: none"> • Adoptado el 8 de octubre de 1968. • Vigente en México desde el 26 de enero de 2001. • Aprobatorio: 7 de agosto de 2000. • Promulgatorio: 23 de marzo de 2001. | Crear una unión para adoptar una misma clasificación para dibujos y modelos industriales. ³⁰ |
| Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas de 1973. | <ul style="list-style-type: none"> • Adoptado el 12 de junio de 1973. • Vigente en México desde el 26 de enero de 2001. • Aprobatorio: 7 de agosto de 2000. • Promulgatorio: 23 de marzo de 2001. | Constituir una unión especial entre los Estados parte para adoptar una clasificación común para los elementos figurativos de las marcas. ³¹ |
| Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas de 1957. | <ul style="list-style-type: none"> • Adoptado el 15 de junio de 1957. • Entrada en vigor el 21 de marzo de 2001. • Aprobatorio: 29 de diciembre de 2000. • Decreto promulgatorio: 10 de abril de 2001. | Constituir una unión especial y adoptar una clasificación común de productos y servicios para el registro de las marcas. ³² |
| Convención que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. | <ul style="list-style-type: none"> • Firmado el 14 de julio de 1967 (Acta de Estocolmo). • Aprobado por la Cámara de Senadores el 1 de octubre de 1974 (Decreto publicado en el DOF el 21 de enero de 1975). • Ratificado el 22 de enero de 1975. • Depósito del instrumento de ratificación: 14 de marzo de 1975. • Enmendada el 28 de septiembre de 1979. | Establecer la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. |

Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI).³³

28 Unión internacional para la protección e obtenciones vegetales. *Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales*. Texto vigente. Artículo 2. Disponible en: http://www.upov.int/upovlex/es/conventions/1991/act1991.html#P134_4742. Consultado el 27 de marzo de 2015.

29 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). *Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes*. Texto vigente. Considerandos. Disponible en: http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=291859. Consultado el 27 de marzo de 2015.

30 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). *Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales*. Texto vigente. Artículo 1. Disponible en: http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=286255. Consultado el 27 de marzo de 2015.

31 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). *Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas*. Texto vigente. Artículo 1. Disponible en: http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=294920. Consultado el 27 de marzo de 2015.

32 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). *Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas*. Texto vigente. Artículo 1. Disponible en: http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=287534. Consultado el 27 de marzo de 2015.

33 Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI). *Marco Jurídico Internacional en Propiedad*. 2013, Disponible en: http://www.impi.gob.mx/TemasInteres/Paginas/marco_juridico_internacional_en_propiedad_intelect.aspx Consultado el 27 de marzo de 2015.

Los convenios, tratados y acuerdos que México ha firmado y ratificado versan sobre distintos temas de propiedad industrial como patentes, su clasificación, marcas y su clasificación o incluso diseños y modelos industriales. Asimismo, se han ratificado acuerdos para proteger derechos de propiedad industrial, así como para recibir y otorgar un trato de protección de derechos en los países parte.

Derivado de estos convenios, México ha modificado su legislación interna y ha creado organismos encargados de regular y proteger la propiedad industrial.

b. Legislación nacional

La legislación a nivel nacional respecto de la propiedad industrial es muy específica. Además, los procedimientos y requisitos que los solicitantes deben seguir para registrar sus invenciones y signos distintivos son claros. Estos procedimientos son difundidos mediante el sitio web del IMPI, foros, conferencias y en ocasiones, medios de comunicación tradicionales como la radio.³⁴

Asimismo, el IMPI, en su página oficial, cuenta con un apartado de marco jurídico nacional que integra los ordenamientos jurídicos que establecen elementos relativos a la propiedad intelectual, contemplando tanto la propiedad industrial como los derechos de autor.

En este apartado, se encuentran las siguientes leyes, códigos, reglamentos y acuerdos relacionados a la propiedad intelectual:

1. Ley de la Propiedad Industrial.
2. Ley Federal del Derecho de Autor.
3. Ley Aduanera (artículos 143, 144, 146 a 149).
4. Ley Federal del Trabajo (artículo 163).
5. Código Federal de Procedimientos Penales (artículos 194).
6. Código de Comercio.
7. Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
8. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

³⁴ En este sentido, diversas consultorías como IPSOS Public Affairs, han evaluado programas del IMPI como el Programa de Comunicación Social de 2013, y su impacto en la audiencia.

-
9. Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor.
 10. Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
 11. Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
 12. Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
 13. Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
 14. Acuerdo por el que se da a conocer la lista de Instituciones reconocidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para el depósito de material biológico.
 15. Acuerdo por el que se establecen los plazos máximos de respuesta ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
 16. Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
 17. Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
 18. Acuerdo por el que se determinan la organización, funciones y circunscripción territorial de las Oficinas Regionales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
 19. Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones relativas a la integración, funcionamiento y actualización del Listado a que se refiere el artículo 47-Bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, así como el Formato de Consulta sobre Patentes de Medicamentos Alopáticos. COFEPRIS-IMPI.
 20. Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial para la protección, vigilancia y salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.
 21. Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la presentación y recepción de las solicitudes que se indican, a través del Portal de Pagos y Servicios Electrónicos (PASE) ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
-

22. Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios de interpretación y aplicación de la clasificación del Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, en la presentación y examen de las solicitudes de signos distintivos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

23. Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la atención de solicitudes, peticiones y promociones presentadas conforme al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

24. Acuerdo por el que se da a conocer el horario de atención al público en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

25. Acuerdo por el que se suspenden las labores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial durante el periodo diciembre 2014-enero 2015.

26. Acuerdo por el que se dan a conocer los días inhábiles del año 2015 del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.³⁵

Estos 26 ordenamientos conforman el marco jurídico nacional de la propiedad intelectual en México. De ellos, 24 son aplicables a la propiedad industrial específicamente, lo que demuestra que una gran cantidad de ordenamientos respaldan la actividad de la propiedad industrial en el país.

Específicamente, la Ley de la Propiedad Industrial fue publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 27 de junio de 1991 y su última reforma fue el 09 de abril de 2012.³⁶

Dicha legislación tiene por objeto:

I.- Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos;

II.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos;

III.- Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;

35 Secretaría de Economía; Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. *Marco Jurídico Nacional*. Portal, Temas de Interés. Disponible en WWW: http://www.impi.gob.mx/TemasInteres/Paginas/marco_juridico_nacional_v2.aspx. Consultado el 06 de abril de 2015.

36 *Ídem*.

IV.- Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles;

V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales;

VI. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos, y

VII. Establecer condiciones de seguridad jurídica entre las partes en la operación de franquicias, así como garantizar un trato no discriminatorio para todos los franquiciatarios del mismo franquiciante”.³⁷

Como se puede observar, las fracciones I, II, III y IV se relacionan con el impulso a la creatividad, al mejoramiento de bienes y servicios de las empresas, al fomento de la actividad inventiva y al mejoramiento de procesos y productos. Es decir, se apuesta a un mejor marco jurídico para incentivar la capacidad inventiva en la industria, lo que permite un aumento en la competitividad de las empresas.

Para ello, tanto los procesos de tramitación de registro de invenciones como el pago de derechos deberían estar en sintonía con el objetivo de la legislación y por tanto, ser claros y sencillos para facilitar la protección de invenciones de las empresas.

Cabe señalar que el capítulo I de la Ley expone las disposiciones preliminares respecto de las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales. Señala que aquella persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial tendrá el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí mismo o por otros con su consentimiento.³⁸ Ahora bien, el derecho se obtiene mediante una patente o mediante un registro. Además, los derechos se pueden transferir entre vivos o por vía sucesoria.

Por otro lado, la legislación establece que los titulares de las patentes o de los registros pueden ser personas físicas o morales.³⁹

A lo largo de la explicación de las patentes y registros se involucran requisitos o características propias de la invención. Con el objetivo de contar con un lenguaje común y comprensible para todos, la legislación señala el significado de diversas palabras:

37 Cámara de Diputados. Artículo 2º. De la Ley Federal de la Propiedad Industrial, texto vigente, 2012. Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm>. Consultado el 06 de abril de 2015.

38 Artículo 9. Ley Federal de la Propiedad Industrial. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm>

39 *Ibidem*. Artículo 11.

- “I. Nuevo, a todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica;
 II. Estado de la técnica, al conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero;
 III. Actividad inventiva, al proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia;
 IV. Aplicación industrial, a la posibilidad de que una invención tenga una utilidad práctica o pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica, para los fines que se describan en la solicitud;
 V. Reivindicación, a la característica esencial de un producto o proceso cuya protección se reclama de manera precisa y específica en la solicitud de patente o de registro y se otorga, en su caso, en el título correspondiente, y
 VI. Fecha de presentación, a la fecha en que se presente la solicitud en el Instituto, o en las delegaciones de la Secretaría de Economía en el interior del país, siempre y cuando cumpla con los requisitos que señala esta Ley y su reglamento.”⁴⁰*

A continuación, se presenta un cuadro que contiene la explicación de los trámites para registrar diversas invenciones y creaciones con características específicas:

Cuadro 1. Patentes y registros. Trámites y costos

| Invención o Registro | Definición | Excepciones | Procedimiento para registro u otorgamiento de patente | Derechos de los titulares | Vigencia |
|----------------------|---|---|--|--|--|
| Patente | Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial (artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial). | De acuerdo con los artículos 16 y 19 de la Ley de Propiedad Industrial, lo siguiente no puede ser patentable: procesos biológicos para propagación de plantas y animales, material biológico y genético que se encuentra en la naturaleza, razas animales, cuerpo humano y partes vivas que lo integran, variedades vegetales, principios teóricos, descubrimientos que existen en la naturaleza, esquemas, planes, reglas y métodos mentales, juegos, etc., programas de computación, formas de presentar información, creaciones estéticas u obras artísticas o literarias, métodos de tratamiento quirúrgico y yuxtaposición de invenciones conocidas o sus variaciones. | Divulgación previa prioridad. Presentación. Examen de Forma (1-3 meses primera acción oficial). Fin de Examen. Publicación de Solicitud (18 meses entre el fin del examen y de publicación de solicitud y 6 meses entre la publicación de solicitud y el inicio de examen). Inicio de Examen. Examen de Fondo. Fin de Examen. Concesión. Conservación de Derechos. Publicación de Patente (Triptico de Patentes, IMPI, s/f). | Impedir que otros fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen producto patentado sin su consentimiento. Impedir que otras personas utilicen el proceso, lo vendan, ofrezcan o importen, sin consentimiento (artículo 25 de la Ley de Propiedad Industrial). | La patente tendrá una vigencia de 20 años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente (artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial). |
| Modelos de Utilidad | Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o | NA | Para la tramitación del registro de un modelo de utilidad se aplicarán, en lo | La explotación del modelo de utilidad y las limitaciones | El registro de los modelos de utilidad tendrá |

40 *Ibidem*. Artículo 12.

| | | | | | |
|-------------------|--|---|--|--|--|
| | herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad (artículo 28 de Ley de Propiedad Industrial). | | conducente, las reglas contenidas en el Capítulo V del presente Título, a excepción de los artículos 45 y 52 (artículo 30 Ley de Propiedad Industrial). | del derecho que confiere su registro al titular se registrarán, en lo conducente, por lo dispuesto en los artículos 22 y 25 de la Ley de Propiedad Industrial. Dichos artículos son relativos a los derechos de los titulares de la patente. Los derechos del titular de la patente son los mismos que los del titular de un modelo de utilidad. | una vigencia de diez años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeto al pago de la tarifa correspondiente (artículo 29 Ley de Propiedad Industrial). |
| Diseño Industrial | Se registran diseños industriales que sean nuevos y de aplicación industrial. Son nuevos los diseños que sean de creación independiente y difieran en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de características | Conforme con el artículo 31 de la Ley, el diseño industrial no comprende elementos característicos que estuviesen dictados únicamente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, y que no incorporan ningún aporte arbitrario del diseñador; ni aquellos cuya reproducción | De acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, se debe presentar una solicitud para registro de diseño industrial acompañadas de la reproducción gráfica del diseño y de la indicación de género del producto. Asimismo, la solicitud deberá referirse a la reproducción | La explotación de los diseños industriales y la limitación de los derechos que confiere su registro al titular se registrarán, en lo conducente, por lo dispuesto en los artículos 22 y 25 de la Ley | El registro de los diseños industriales tendrá una vigencia de quince años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud y |

| | | | | | |
|--------------------|---|--|---|---|--|
| | <p>conocidas de diseños (artículo 31 de la Ley de Propiedad Industrial).</p> <p>De acuerdo con el artículo 32 de la Ley, son diseños industriales: dibujos industriales (combinación de figuras, líneas y colores que se incorporen a un producto), modelos industriales (constituidos por forma tridimensional que sirva de tipo para de un producto).</p> | <p>exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto.</p> | <p>gráfica del diseño, en que se indicará la perspectiva desde la cual se ilustra.</p> <p>También deberá expresarse como reivindicación la denominación del diseño industrial con las palabras "tal como se ha referido e ilustrado" (artículo 34 y 35 de la Ley de Propiedad Industrial).</p> <p>La tramitación del registro se lleva a cabo conforme al Capítulo V de la Ley de Propiedad Industrial que señala lo relativo a las patentes.</p> | <p>(artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial).</p> | <p>estará sujeto al pago de la tarifa correspondiente (artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial).</p> |
| Secreto Industrial | <p>De acuerdo con el artículo 82 de la Ley, se considera secreto industrial a 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</p> | <p>No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que</p> | <p>La legislación no señala un procedimiento especial para registrar un secreto industrial. Únicamente señala que:</p> <p>La información deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares (artículo 83 de la Ley de Propiedad Industrial).</p> | <p>Conforme con el artículo 84 de la Ley de Propiedad Industrial, se puede transmitir o autorizar el uso del secreto industrial a un tercero, y el que sea autorizado no puede divulgarlo. En los convenios pueden establecerse</p> | <p>No se establece vigencia alguna.</p> |

| | | | | | |
|--------|--|--|---|---|--|
| | <p>económica frente a terceros en la realización de actividades económicas, y siempre que adopte medios para preservar su confidencialidad y acceso restringido a la misma.</p> | <p>sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad.</p> | | <p>cláusulas de confidencialidad para proteger secretos industriales. El responsable de utilizar o usar secreto industrial sin autorización deberá pagar daños y perjuicios conforme al artículo 86 de la Ley.</p> | |
| Marcas | <p>Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado (artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial).</p> <p>De acuerdo con el artículo 89 de la Ley pueden constituir una marca los siguientes signos: denominaciones visibles y distintivas</p> | <p>Los artículos 90 y 91 de la Ley de Propiedad Industrial establecen lo que no puede ser registrado como marca. Algunas formas o dibujos que no se pueden registrar como marca son: figuras o formas tridimensionales y dinámicas, nombres técnicos de productos o servicios que se pretendan amparar con la marca, formas tridimensionales que sean de dominio público o sean comunes, figuras tridimensionales que sean</p> | <p>De acuerdo con los artículos 113 al 135 de la Ley, el registro para obtener una marca debe solicitarse cumpliendo con una serie de requisitos y etapas. En ese sentido, los pasos en resumen son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentar una solicitud por escrito ante el Instituto. 2. Acompañar la solicitud de comprobante de pago de tarifas. 3. Presentar reglas de uso cuando se solicite a nombre de dos o más personas. | <p>Conforme al artículo 92 de la Ley, el registro de una marca no producirá efecto alguno contra: tercero de buena fe que explotaba en el país la misma marca o semejante en grado de confusión para productos o servicios similares, siempre que el tercero haya</p> | <p>El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración (artículo 95 de la Ley de Propiedad</p> |

| | | | | |
|---|---|---|---|---------------------|
| <p>para identificar productos o servicios, formas tridimensionales, nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, nombre propio de persona física, siempre que no se confunda con marca ya registrada.</p> | <p>descriptivas de los productos y/o servicios que traten de protegerse, letras, dígitos o colores aislados a menos que estén acompañados, traducción de otros idiomas de palabras no registrables, las que reproduzcan o imiten, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o división política, figuras que reproduzcan o imiten sellos o signos oficiales, las que reproduzcan o imiten nombres de medallas u otros premios oficiales, denominaciones geográficas, denominaciones de poblaciones o lugares que se caracterizan por fabricación de ciertos productos, seudónimos o firmas de personas sin consentimiento de interesados, títulos de obras intelectuales o artísticas o periodísticas, denominaciones o figuras susceptibles de engañar o inducir a error, denominaciones o figuras</p> | <p>4. Si se solicita reconocer la fecha de prioridad, es necesario satisfacer una serie de requisitos. 5. Una vez que el Instituto reciba la solicitud, procederá a efectuar un examen de forma y de la documentación. 6. Cuando se concluya el examen de forma, se realiza el de fondo. Si la marca no es registrable, se comunicará al solicitante para que subsane lo omitido o los errores en un plazo de dos meses. Si no lo hace, se considerará abandonada la solicitud. Si el solicitante subsana los errores, deberá pagar una nueva solicitud. 7. Cuando se concluya el trámite de solicitud y se satisfagan requisitos legales se expedirá el título. 8. Si el Instituto niega el registro de la marca, lo comunicará por escrito, con fundamentación y motivación. 9. El Instituto deberá expedir</p> | <p>empezado a usar la marca antes de la solicitud; cualquier persona que use, comercialice, distribuya o adquiera un producto al que se aplica marca registrada, cuando el producto se introdujo lícitamente en el comercio, como puede ser los productos importados legítimos; una persona física o moral que aplique su nombre o denominación social a sus productos o servicios, siempre que esté acostumbrado a usarlo y tenga caracteres que lo distinguan de su</p> | <p>Industrial).</p> |
|---|---|---|---|---------------------|

| | | | | | |
|-----------------|--|---|---|---|--|
| | | tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que sea notoriamente conocida (conforme con el Instituto), o sea famosa, una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otro trámite de registro presentada con anterioridad, una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial de una empresa o establecimiento que tenga como producto o servicio aquellos que se quieran amparar. Tampoco se puede usar una marca registrada o semejante en grado de confusión a otra marca registrada previamente. | un título por cada marca. 10. Las resoluciones de registros de marcas deberán publicarse en la Gaceta. 11. La marca debe usarse en territorio nacional como fue registrada. 12. Si una marca no se usa por tres años consecutivos en productos y servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, a menos que se conceda una licencia. 13. El registro de la marca debe renovarse seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. | homónimo claramente. El capítulo VI de la Ley de Propiedad Industrial establece lo relativo a las licencias de uso y transmisión de derechos. | |
| Aviso Comercial | Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para | Si el aviso comercial tiene por objeto anunciar algún establecimiento o negociación, sean éstos de la naturaleza que fueren, se considerará comprendido en una clase en especial, complementaria de la clasificación que establezca el reglamento de la Ley. El registro no amparará en estos | NA | El derecho exclusivo para usar un aviso comercial se obtendrá mediante su registro ante el Instituto (artículo 99 de la Ley de Propiedad Industrial). | El registro de un aviso comercial tendrá una vigencia de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma |

| | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|
| | distinguirlos de los de su especie (artículo 100 de la Ley de Propiedad Industrial). | casos productos o servicios, aun cuando estén relacionados con el establecimiento o negociación (artículo 102 de la Ley de Propiedad Industrial). | | | duración (artículo 103 de la Ley de Propiedad Industrial). |
| Nombre comercial | El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo (artículo 105 de la Ley de Propiedad Industrial). | No se publicarán los nombres comerciales que carezcan de elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros de su género, ni aquéllos que contravengan en lo aplicable, las disposiciones contenidas en el artículo 90 de la Ley (artículo 109 de la Ley de Propiedad Industrial). | De acuerdo con el artículo 106 de la Ley, el que use el nombre comercial podrá solicitar al Instituto, la publicación del mismo en la Gaceta. La solicitud de publicación de un nombre comercial se presentará por escrito al Instituto acompañada de los documentos que acrediten el uso efectivo del nombre comercial aplicado a un giro determinado (Artículo 107 de la Ley de Propiedad Industrial). Conforme con el artículo 108 de la Ley, cuando se satisfagan los requisitos legales de forma, se efectuará el examen de fondo para determinar si existe un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión en el mismo giro. Cuando no se encuentre anterioridad se publicará el nombre. | En la transmisión de una empresa o establecimiento se comprenderá el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo estipulación en contrario (artículo 111 de la Ley de Propiedad Industrial). | Los efectos de la publicación de un nombre comercial durarán diez años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrán renovarse por periodos de la misma duración. De no renovarse, cesarán sus efectos (artículo 110 de la Ley de Propiedad Industrial). |

Fuente: Elaboración propia con información de la Ley de Propiedad Industrial.⁴¹

41 Cámara de Diputados. *Ley de Propiedad Industrial*, texto vigente. Disponible en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50.pdf>. Consultado el 29 de abril de 2015.

Como se observa en el cuadro, cada una de las figuras jurídicas protege particularmente una creación o invención de la mente humana, siempre que la misma tenga una aplicación industrial. Asimismo, para solicitar la protección de las distintas creaciones es necesario cumplir con una serie de requisitos legales ante el IMPI. Cada proceso de registro contempla elementos, tiempos y costos distintos.

Respecto de la solicitud de patentes, el IMPI ofrece a los inventores algunos consejos para facilitar el trámite:

- Investigar. Sugiere analizar si la invención es patentable conforme a la Ley de Propiedad Industrial.
- Buscar. Realizar un estudio del estado de la técnica y verificar que cubre con los requisitos de una patente. Es decir, con novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.
- Decidir. Conocer las otras formas de protección establecidas en la legislación.
- Redactar. Es necesario redactar las características técnicas de la mecánica. El documento debe contener un título, la descripción, las reivindicaciones, un resumen y dibujos (en su caso).
- Solicitar. Llenar la solicitud respectiva conforme a los formatos del IMPI.
- Pagar. Es necesario que se pague en línea o bien, solicitar la línea de captura para pagar.
- Presentar. Se debe presentar la solicitud en oficinas centrales o en las regionales. También se puede presentar la solicitud en delegaciones y subdelegaciones de la Secretaría de Economía.⁴²

Asimismo, el IMPI presenta un esquema sobre el trámite, así como los tiempos aproximados de obtención de una patente:

Esquema 1. Procedimiento de Concesión de Patentes



Fuente: Tríptico de Patentes, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.⁴³

42 Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. *Patentes*, 2013. Disponible en: <http://www.impi.gob.mx/patentes/Paginas/TripticoPatentes.aspx> Consultado en abril de 2015.

43 *Ídem*.

Si se suman los meses que presenta el esquema del procedimiento para solicitar y obtener una patente en México, se hace un total de 27 meses aproximadamente, lo que equivale a más de 2 años. Por lo que dos años es el tiempo aproximado que una empresa debe considerar solamente en el trámite para poder tener los derechos que otorga una patente; a lo que se deben sumar el tiempo en investigación y desarrollo de los inventos, así como los recursos que se invierten en dichos procesos (los de la investigación y los de los trámites).

De acuerdo con el IMPI, las tarifas relativas a las patentes son las siguientes:

- Por los servicios que presta el Instituto en materia de patentes, se pagarán las siguientes tarifas: \$7,172.92
- Por la entrada a la fase nacional de una solicitud de patente conforme al Capítulo I del Tratado de Cooperación en materia de Patentes: \$5,711.14
- Por la entrada a la fase nacional de una solicitud de patente conforme al Capítulo II del Tratado de Cooperación en materia de Patentes: \$3,737.75
- Por publicación anticipada de la solicitud de patente: \$1,084.72
- Por la expedición del título de patente: \$2,911.88
- Por el cambio de texto o dibujos de una patente concedida para corregir errores imputables al solicitante, así como para limitar la extensión de las reivindicaciones, por cada vez que se solicite: \$765.77
- Por cada anualidad de conservación de los derechos que confiere una patente, se pagarán las siguientes tarifas:
 - De la primera a la quinta, por cada una: \$1,055.18
 - De la sexta a la décima, por cada una: \$1,282.78
 - A partir de la décimo primera, por cada una: \$1,517.47
- Por el estudio de una solicitud de licencia obligatoria o de modificación de sus condiciones: \$2,864.85

- Por el estudio de la solicitud de rehabilitación de una patente caduca por falta de pago oportuno de la anualidad correspondiente: \$2,422.16
- Por la transformación de una solicitud de patente a una de registro de modelo de utilidad o de diseño industrial, o viceversa: \$2,668.71
- Por la reconsideración interpuesta en contra de una denegación de patente: \$2,665.54.⁴⁴

Aproximadamente, en pago de derechos por la tramitación de la patente, una persona física o moral debería invertir más de \$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.), y poco más de \$5,000 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) por las 5 primeras anualidades de la patente. Será necesaria la correcta explotación y comercialización de la patente para que los recursos destinados tanto a la investigación y desarrollo como a los trámites legales sean una inversión con retorno atractivo para las empresas.

Lo anterior demuestra que se necesita tiempo y recursos financieros para obtener una patente que proteja una invención. Además de la patente, cada figura jurídica implica una serie de procesos y costos que deben ser considerados por las personas físicas y morales que deseen obtener un título que reconozca el ejercicio de determinados derechos sobre la creación o invención humana que se registra.

Así, es necesario que el interesado conozca no sólo la legislación nacional o internacional, sino los reglamentos y trámites específicos para registrar sus invenciones o creaciones. Las empresas que desarrollan innovación para mejorar la competitividad deben estar conscientes de la existencia de un marco jurídico que protege sus creaciones, pero que también exige que se cumplan una serie de requisitos.

Por lo tanto, una vez conocido el marco jurídico, ¿se puede decir que constituye un elemento necesario para la protección de la innovación de las empresas? En una primera instancia, se puede afirmar que efectivamente, el marco jurídico es un elemento no sólo importante sino necesario para proteger la innovación de las empresas en el territorio mexicano; y se puede asumir (con el marco legal internacional) que también es necesario para la protección de la innovación en territorios internacionales.

⁴⁴ Secretaría de Economía. *Tarifas de Invenciones, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales y Esquemas de Trazado de Circuitos*. IMPI. Portal, patentes, 2013. Disponible en: <http://www.impi.gob.mx/patentes/Paginas/TInvencionesDise%C3%B1osCircuitos.aspx>. Consultado en abril 2015.

A pesar de que la legislación establece el proceso que debe completarse para acceder a una protección y reconocimiento de derechos respecto de las invenciones, así como la explicación que se encuentra en diversas guías para el usuario y los sitios oficiales del IMPI, no se ha logrado empatar el número de solicitudes presentadas con el número de reconocimientos efectivamente otorgados, ya que, de acuerdo con datos de INEGI, en México se solicitaron 14 281 patentes en 2009, 14 576 en 2010 y 14 055 en 2011. Sin embargo, en 2009 sólo se concedieron 9 629 patentes (67.42%), en 2010 se concedieron 9 399 (64.48%) y 11 485 en 2011 (81.71%).⁴⁵ Esto puede deberse a diversos factores, desde los tiempos en que se tarda el proceso en el estudio de la forma y el fondo de la solicitud, en los errores de forma o de fondo que tienen las propias solicitudes, lo que implica un rechazo del otorgamiento de la protección, entre otros.

En el siguiente apartado se presenta el estudio de dos casos en los que se detallan los motivos por los que dos empresas mexicanas comenzaron el registro de patente en México y cuál fue el resultado del proceso de registro. En ambos casos se señalan los antecedentes y giro de las empresas, y se utiliza información documental y entrevistas semiestructuradas a los encargados de tomar la decisión de registrar la invención y de dar seguimiento al procedimiento administrativo y legal.

Por lo tanto, el estudio de estos dos casos será descriptivo, ya que pretende identificar elementos que puedan incidir⁴⁶ en la decisión de comenzar un proceso legal y administrativo para el registro de una invención en México.

Casos de empresas sobre tramitación de patentes ante el IMPI

a. Caso 1

En el primer caso se ubica una empresa que tiene dos entidades legales, una en México y otra en Estados Unidos, registrada en Delaware, aunque el capital de inversión tiene origen mexicano. Algunos antecedentes de la empresa, su giro y sus invenciones, conforme a los comentarios del entrevistado, que es empleado de la empresa y encargado de registro de invenciones, son los siguientes:

“La empresa (nombre)⁴⁷ fue fundada en 2004, y desde entonces ha dedicado parte

45 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). *Indicadores sobre actividades científicas y tecnológicas, 2009 a 2011*. Cuadro resumen, ciencia y tecnología (noviembre, 2014). Disponible en: <http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=19007>. Consultado el 11 de junio de 2015.

46 Piedad Cristina Martínez Carazo (2006). *El método de estudio de caso: estrategia metodológica de la investigación científica*. Pensamiento & Gestión, núm. 20, pp. 165-193. Universidad del Norte. Barranquilla, Colombia. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64602005>. Consultado el 30 de abril de 2015.

47 No se incluyen los nombres de las personas morales o de las personas físicas para proteger los datos personales de ambos. Además, no es necesario su inclusión para fines de la investigación.

importante de sus recursos al desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras utilizando tecnologías de identificación principalmente RFID (Identificación por Radio Frecuencia). En el año 2006 comenzó a diseñar soluciones para el control y la administración de herramientas mecánicas y equipos utilizados por mecánicos en la industria aeroespacial con la intención de reducir accidentes causados por el olvido de una herramienta en alguna parte de la aeronave, conocido este problema como Tool-FOD (Foreign Object Damage). Desde entonces ha desarrollado varias soluciones tecnológicas que complementan la solución inicial incluyendo rastreo en tiempo real. De estas soluciones ha logrado obtener 12 patentes en Estados Unidos (USPTO) mismas que están registradas en México, Canadá y algunas en Europa. Estas soluciones han sido instaladas en diversos clientes como Fuerza Aérea de Estados Unidos, Plantas de manufactura de Aeronaves, y en el sector de Aerolínea”.

En la primera respuesta se observa que la empresa se ha dedicado a la innovación tecnológica para soluciones en la industria aeroespacial. Por ello, han solicitado diversos registros de patentes tanto en México como en otros países del mundo. Asimismo, el entrevistado consideró que intentaría registrar una patente ante el IMPI por la protección legal ante competidores internacionales, “quienes suelen respetar la protección a la propiedad intelectual es un incentivo para las empresas de investigación y desarrollo de tecnologías aplicadas”.

El entrevistado conoce el proceso para obtener una patente, así como el costo de la obtención de la misma. En este sentido, explicó que el proceso de obtener una patente consiste en: “...dos procesos paralelos. Primero, nosotros pagamos a un despacho especialista en patentes que nos cobra en promedio \$5,000 USD por cada proceso completo que consiste en primero reunirse con él o los inventores para entender el concepto inventivo, luego recibe de los inventores por escrito una descripción detallada del invento así como diagramas necesarios y el despacho, tomando esta información formula un primer borrador en inglés de lo que sería la solicitud de patente y lo revisa varias veces con los inventores hasta que todos están de acuerdo con lo que se registrará. Enseguida el despacho realiza una búsqueda de conceptos inventivos parecidos principalmente registrados en las bases de patentes de Estados Unidos (USPTO) y envía a los inventores todos los conceptos parecidos que haya encontrado con el fin de determinar si existe arte previo que evite que se pueda solicitar la patente o si existe algo similar pero con suficientes diferencias como para obtener una patente, entonces se realiza una estrategia de diferenciación para enfatizar las diferencias. Todo esto queda documentado para futuras referencias de parte de los examinadores de gobierno. El siguiente paso es que una vez que se cuenta con un documento final para registro, se envía al despacho en Estados Unidos para hacer el registro primero ante la USPTO, esto con el fin de ganar un año en pagos en otros países. Antes de que se cumpla un año del registro en Estados Unidos, se traduce el documento a español mediante un despacho y se procede a hacer el registro en el IMPI, en Canadá y en la EPO (European Patent Office) mediante el convenio de Paris.

El registro inicial en cada país incluyendo México, suele ser entre 200 y 400 USD con variaciones por países y ciertos descuentos para pequeñas empresas. Los despachos suelen cobrar otro tanto parecido por el proceso de presentar el registro ante el organismo gubernamental (por ejemplo IMPI)”.

Así, la empresa no sólo ha solicitado el registro de patente en México sino en otros países y regiones del mundo como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, lo que provoca que tenga un punto de comparación entre las oficinas encargadas de la propiedad industrial en diversos países, así como sus procesos y tiempos de respuesta. El entrevistado complementó:

“En el proceso de obtener la patente, el cual puede durar de 2 a 5 años, suele haber comunicación entre el examinador y el registrante, generalmente a través de su o sus despachos que le representan. Por ejemplo con alguna duda o para emitir un dictamen de rechazo de una, varias o todos los reclamos de patente dentro de una solicitud, generalmente por encontrar arte previo o por encontrarlas el examinador obvias para un experto en la materia, mientras que el registrante tiene el derecho de responder y objetar dichos rechazos defendiendo su originalidad. Para cada patente puede haber varias interacciones de este tipo e incluso juicios de apelación. Cada reclamo de este tipo suele costar entre \$600 y \$3,500 USD por parte del despacho internacional más entre \$300 y \$1,500 USD por parte del despacho nacional. Los juicios suelen requerir gastos de viaje además de unos \$3,000 USD de representación del despacho internacional (en caso de USA, Canadá y Europa) y unos \$500 a \$2,000 USD de despachos domésticos.

Una vez otorgada la patente, se deben pagar cuotas de mantenimiento que en el IMPI andan alrededor de \$1,000 USD por los primeros 5 años”.

En esta respuesta, se desprende que la inversión para obtener una patente no consiste únicamente en el pago de derechos iniciales de solicitud, sino que, además, incluye el pago de honorarios a despachos especializados, tanto para realizar el trámite de registro como para defender la originalidad de la invención en un momento determinado.

Por otro lado, el proceso implica tiempo, que es un recurso muy importante para cualquier persona física o moral, especialmente para estas últimas, que deben innovar constantemente, obtener patentes de sus invenciones y posteriormente comercializarlas para asegurar una rentabilidad en sus negocios. El entrevistado comentó que aunque cada proceso de patente varía, el tiempo suele ser de 2 a 5 años.

Cabe mencionar que todas las solicitudes de patente que la empresa ha realizado, han tenido una respuesta positiva por parte de las oficinas gubernamentales de propiedad industrial. Es decir, se han otorgado las patentes.

En conclusión, el encargado de las solicitudes de patente ante el IMPI, define su experiencia ante este instituto como “muy buena”; además, comenta que el IMPI es de los organismos “menos complicados comparados con el de Europa (el más complicado), luego el de Canadá y finalmente Estados Unidos”.

Así, este es uno de los casos que sustenta la hipótesis en que el marco jurídico de la propiedad industrial es una herramienta para la innovación y la competitividad de las empresas. El caso analizado demuestra que a pesar de las grandes erogaciones financieras y de tiempo que deben realizarse, los procesos son claros y sobre todo, las autoridades especializadas en la materia en México y el proceso que regula la protección de las invenciones, es menos complicado que en otros países del mundo.

Por último, la experiencia de esta empresa indica que probablemente las cifras entre la solicitud de patentes y el otorgamiento de las mismas no coinciden porque los tiempos de respuesta a una solicitud suelen ir de 2 hasta 5 años.

b. Caso 2

En el segundo caso se encuentra una empresa que tiene nacionalidad mexicana. Su giro es el desarrollo, producción y distribución de productos cosméticos e higiénicos. Al preguntar al encargado del registro de invenciones en la empresa sobre los antecedentes de la empresa respecto de sus creaciones, esto fue lo que se contestó:

“Las creaciones hasta antes de los últimos desarrollos estaban limitadas al desarrollo de fórmulas para satisfacer las necesidades del mercado planteadas por nuestros clientes. No eran productos patentables si no, productos diseñados y hechos a la medida de un cliente.

A partir de un desarrollo innovador y la obtención de la patente internacional, se abre para la empresa la necesidad de comercializar productos de línea propios buscando como diferenciador la innovación”.

Así, la empresa ha solicitado el registro de una patente ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, aunque se comenta que aún se espera el “número de patente”. El

encargado informó que el producto es un papel higiénico con determinadas características que lo hacen sobresalir de la competencia.

Cuando se le preguntó al encargado sobre el proceso que siguió para obtener una patente, su respuesta fue la siguiente:

“Por experiencia anterior de uno de los desarrolladores en la empresa, el cual tiene otras doce patentes en el campo de la esterilización y en equipo médico, el mismo se ocupó de presentar las descripciones, innovación, diseño del producto, formas de uso y desde luego, todas las reivindicaciones.

Una vez aprobada en forma y fondo, un despacho nacional buscó antecedentes en 77 países sin encontrar alguno, por lo que la patente sigue su curso”.

Por tanto, tuvo que elegirse a una persona con experiencia para presentar la solicitud de patente, siguiendo todo lo solicitado para tal efecto. Además, el proceso tiene un costo, que en este caso fue de \$7,000.00; además de erogar \$200.00 para la búsqueda a través del PCT y de \$6500.00 para el despacho de asesor de patentes. Así, cuando se cuestionó a la persona respecto del costo que tuvo que cubrir al solicitar la patente, respondió:

“Dado que la patente está a nombre del inventor, se pagaron \$7,000.00 y para el PCT \$200.00 más y \$6,500.00 para el despacho asesor de patentes. El PCT es para tener protección internacional durante un año. Antes del término de este año, deberá hacerse en los países que más nos interesen y el costo será de 3500USD por país hasta 7000USD por país”. El entrevistado ha invertido aproximadamente 10 meses en el proceso de solicitud de patente, sin embargo, aún no se les otorga la misma.

Finalmente, cuando se le expuso la siguiente pregunta al entrevistado “¿Cómo resumiría su experiencia sobre el registro de patentes ante el IMPI?”, su respuesta fue: “Es excelente. Recomendamos que los interesados se acerquen al IMPI personalmente y que sí obtengan un apoyo posterior para la parte internacional. El acudir a un despacho transnacional y desentenderse del trámite resultará en ser muy costoso y en una mala defensa de la innovación porque no es fácil transmitir la complejidad de una innovación a personal que tiene mucha práctica en el trámite, pero que no vive el invento. Recomiendo no tener miedo a que el invento sea copiado”.

Lo anterior indica que, a pesar de que el trámite de patente aún no ha sido concluido y el costo

y el proceso que implica su registro, el entrevistado ha tenido una excelente experiencia en el IMPI, tanto que hasta recomienda el acercamiento a los interesados para solicitar su apoyo. De hecho, no aconseja acudir a un despacho porque puede resultar costoso y no adecuado para la innovación.

Con este segundo caso, la hipótesis planteada en esta investigación se fortalece, ya que se demuestra que a pesar de tener que realizar un trámite legal detallado, la empresa –en este caso- no se detuvo o inhibió su interés en innovar y presentar dicha innovación para su registro. Así, el marco jurídico demostró ser una herramienta para la innovación y la competitividad.

Prospectiva del marco jurídico de propiedad industrial en el país

a. El trabajo del gobierno federal para fortalecer la protección a la propiedad industrial

Derivado del Plan Nacional de Desarrollo, específicamente del eje 4 (México próspero) y del eje 5 (México con Responsabilidad Global), se creó un programa institucional con el “objeto de establecer las bases para fortalecer el Sistema de Propiedad Industrial que favorezca la certeza jurídica, mejorar los servicios del IMPI que demanda la dinámica de protección de la innovación, promover y concientizar a la sociedad sobre los beneficios de la propiedad industrial, favorecer la protección del conocimiento productivo y desalentar la competencia desleal, así como fortalecer la presencia internacional en el ámbito de la Propiedad Intelectual”.⁴⁸

En el programa, el IMPI es la dependencia que coordina las acciones entre dependencias y entidades de la administración pública federal y evalúa de forma periódica los resultados.

48 Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. *Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Innovación Protegida 2013-2018*. Disponible en:

<http://impi.gob.mx/Documents/SEC%20Programa%20de%20Innovaci%C3%B3n%20Protegida%202013-2018.pdf>. Consultado el 7 de mayo de 2015.

Cuadro 3. Objetivos y estrategias del Programa de Innovación Protegida 2013 – 2018

| Objetivo | Estrategia |
|--|---|
| Objetivo institucional 1. Fortalecer el sistema de propiedad industrial que favorezca la certeza jurídica. | Estrategia 1.1. Contribuir a la alineación del marco jurídico en propiedad industrial a la demanda social, el avance tecnológico y relaciones internacionales. Estrategia 1.2. Optimizar los procedimientos sustantivos de propiedad industrial. Estrategia 1.3. Diseñar y poner en operación nuevos servicios y mejorar el alcance los existentes. |
| Objetivo institucional 2. Mejorar los servicios del IMPI que demanda la dinámica de protección de la innovación. | Estrategia 2.1 Actualizar los procesos de negocio a través de la implementación de tecnologías de la información y comunicaciones. Estrategia 2.2 Modernizar la organización, servicios internos y comunicación. |
| Objetivo institucional 3. Promover y concientizar a la sociedad sobre los beneficios de la propiedad industrial. | Estrategia 3.1 Incentivar el tema de propiedad industrial en las instituciones de educación superior para incrementar la cultura de protección del conocimiento. Estrategia 3.2 Promover la protección del conocimiento productivo. Estrategia 3.3. Posicionar el respeto a la propiedad industrial mediante la promoción y participación con los agentes económicos. |
| Objetivo institucional 4. Favorecer la protección del conocimiento productivo y desalentar la competencia desleal en materia de propiedad intelectual. | Estrategia 4.1 Fortalecer los procesos inherentes a la protección de los derechos de propiedad industrial. Estrategia 4.2 Participar activamente en la defensa de los derechos de propiedad intelectual. |
| Objetivo institucional 5. Fortalecer la presencia internacional en el ámbito de la propiedad intelectual. | Estrategia 5.1. Fomentar la colaboración entre los diferentes actores internacionales involucrados con la propiedad industrial. |

Fuente: Elaboración propia con datos del Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018.⁴⁹

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, con las estrategias y objetivos específicos, se busca proteger y fortalecer a la propiedad intelectual, que se compone tanto de la propiedad industrial como de los derechos de autor.

Además de las estrategias anteriores, el programa también tiene estrategias transversales que se derivan de otros programas como el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (Proigualdad) y el Programa para Democratizar la Productividad (PDP).

Asimismo, el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 tiene indicadores conforme a cada objetivo y estrategia, lo que produce un mejor seguimiento al cumplimiento de metas:

- Indicador 1: Calificación de México en la variable de protección de los derechos de propiedad intelectual del IPRI.

49 Ídem.

-
- Indicador 2. Calificación de México en la variable de protección mediante patentes del IPRI.
 - Indicador 3. Porcentaje de variación de registros otorgados de invenciones.
 - Indicador 4. Porcentaje de variación de registros otorgados de signos distintivos.
 - Indicador 5. Tasa de crecimiento de solicitudes de invenciones.
 - Indicador 6. Tasa de crecimiento de solicitudes de signos distintivos.
 - Indicador 7. Calificación de México en la variable de piratería de los derechos de autor del IPRI.
 - Indicador 8. Realización de actividades de cooperación internacional.⁵⁰

Así, en el presente sexenio se incluyen programas que buscan fortalecer tanto el marco jurídico de la propiedad industrial como la innovación y competitividad de las empresas.

b. El trabajo de la LXII Legislatura en el tema

Conforme lo muestra el Sistema de Información Legislativa (SIL), en la LXII Legislatura se presentaron 12 iniciativas para reformar la Ley de Propiedad Industrial y la expedición de una Ley sobre Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen:

⁵⁰ *Ídem.*

Cuadro 4. Iniciativas legislativas en materia de propiedad industrial en la LXII Legislatura

| Tipo de Asunto | Denominación del Asunto | Presentada en | Fecha de presentación | Presentado por | Partido Político | Legislatura | Turnado a | Estatus | Tema | Objetivo |
|----------------|---|---|-----------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|---|---|--|--|
| Iniciativa | Que adiciona el artículo 23 bis de la Ley de la Propiedad Industrial | Comisión Permanente (Turnado a Senadores) | 23/01/2013 | Sen. Martha Palafox Gutiérrez | PT | LXII | Senado -Comercio y Fomento Industrial; Salud; Estudios Legislativos.- Para dictamen | Pendiente en comisión (es) de cámara de origen el 23/ene/2013 | Economía | Establecer que en el caso de medicinas y medicamentos la patente se otorgará hasta por 20 años improrrogables, sin que se extienda por ningún motivo |
| Iniciativa | Que adiciona una fracción II al artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, adiciona el artículo 215 bis y reforma el artículo 221 de la Ley de la Propiedad Industrial | Cámara de Senadores | 30/10/2012 | Sen. Socorro Sofío Ramírez Hernández | PRD | LXII | Senado -Justicia; Estudios Legislativos.- Para dictamen | Pendiente en comisión (es) de cámara de origen el 30/oct/2012 | Poder Judicial; Seguridad Pública y Justicia | Dotar de facultades a los jueces de distrito en materia administrativa para conocer de las reclamaciones de daños y perjuicios por violación a los derechos de autor y lo relativo a la propiedad industrial |
| Iniciativa | Que expide la Ley Sobre Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen | Cámara de Diputados | 17/10/2013 | Dip. Abel Octavio Salgado Peña | PRI | LXII | Diputados Economía.- Para dictamen; Presupuesto y Cuenta Pública.- Para opinión. | Pendiente en comisión (es) de cámara de origen el 17/oct/2013 | Economía | Desarrollar productos mexicanos susceptibles de ser protegidos por una indicación geográfica o una denominación de origen, regulándolos en toda la cadena productiva y fomentando una sana competencia. |
| Iniciativa | Que modifica, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial | Cámara de Senadores | 23/04/2013 | Sen. María Verónica Martínez Espinoza | PRI | LXII | Senado -Comercio y Fomento Industrial; Estudios Legislativos.- Para dictamen | Pendiente en comisión (es) de cámara revisora el 03/feb/2015 | Economía; Seguridad Pública y Justicia | Establecer mecanismos para proteger el uso no autorizado de las denominaciones de origen |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|------------|--|-----|------|--|---|----------|---|
| Iniciativa | Que reforma el artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial | Cámara de Diputados | 26/09/2013 | Dip. Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja | MC | LXII | Diputados - Economía.- Para dictamen | Pendiente en comisión (es) de cámara revisora el 13/feb/2014 | Economía | Precisar que se desechará una solicitud de declaración administrativa ante el IMPI cuando el registro, patente, autorización o publicación que sea base de la acción, no se encuentre vigente |
| Iniciativa | Que reforma el artículo 77 de la Ley de Propiedad Industrial | Cámara de Senadores | 30/04/2014 | Sen. María del Rocío Pineda Gochi | PRI | LXII | Senado -Comercio y Fomento Industrial; Estudios Legislativos.- Para dictamen | Pendiente en comisión (es) de cámara de origen el 30/abr/2014 | Economía | Ampliar los casos bajo los que el IMPI podrá permitir la explotación de ciertas patentes mediante la concesión de licencias de utilidad pública |
| Iniciativa | Que reforma los artículos 223 y 224 de la Ley de la Propiedad Industrial | Cámara de Diputados | 10/03/2015 | Dip. José Francisco Coronato Rodríguez | MC | LXII | Diputados - Economía.- Para dictamen | Pendiente en comisión (es) de cámara de origen el 10/mar/2015 | Economía | Considerar como delito el limitar intencionalmente la vida útil de un producto o artículo a fin de que el consumidor adquiera algún componente del mismo u otro artículo nuevo |
| Iniciativa | Que reforma los artículos 6º, 159 y 160 de la Ley de la Propiedad Industrial | Cámara de Diputados | 05/11/2013 | Dip. María del Rocío Corona Nakamura | PRI | LXII | Diputados - Economía.- Para dictamen | Pendiente en comisión (es) de cámara de origen el 05/nov/2013 | Economía | Establecer mecanismos para proteger la propiedad intelectual de las artesanías |
| Iniciativa | Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y de la Ley Federal del Derecho de Autor | Comisión Permanente (Turnado a Diputados) | 28/01/2015 | Dip. Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza | PRI | LXII | Diputados -Cultura y Cinematografía.- Para dictamen | Pendiente en comisión (es) de cámara de origen el 28/ene/2015 | Economía | Establecer medidas encaminadas a proteger los derechos patrimoniales de autor o derechos conexos por medio de internet |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|------------|------------------------------------|------|------|---|---|--|--|
| Iniciativa | Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, de la Ley Federal del Derecho de Autor y del Código Penal Federal | Cámara de Diputados | 11/12/2013 | Dip. Aurora Denisse Ugalde Alegria | PRI | LXII | Diputados -Justicia.- Para dictamen; Economía y Cultura y Cinematografía.- Para opinión | Pendiente en comisión (es) de cámara de origen el 11/dic/2013 | Economía; Seguridad Pública y Justicia | Establecer diversos elementos encaminados a fortalecer la protección de los derechos de autor y conexos |
| Iniciativa | Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Ley de la Propiedad Industrial | Cámara de Senadores | 07/03/2013 | Sen. Carlos Alberto Puente Salas | PVEM | LXII | 1.-Senado -Ciencia y Tecnología; Estudios Legislativos, Segunda.- Para dictamen | Pendiente en comisión (es) de cámara de origen el 07/mar/2013 | Economía; Educación y Cultura | Apoyar y estimular la generación y aplicación de los avances científicos y tecnológicos para su aprovechamiento comercial, así como la protección de los derechos de propiedad |
| Iniciativa | Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial | Comisión Permanente (Turnado a Diputados) | 03/07/2013 | Dip. Luisa María Alcalde Luján | MC | LXII | 1.-Diputados - Economía.- Para dictamen | Pendiente en comisión (es) de cámara de origen el 03/jul/2013 | Economía | Precisar diversas disposiciones en materia de patentes |

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Información Legislativa. Materia: propiedad industrial.⁵¹

En el cuadro 4 se presentan las iniciativas de reforma a la Ley de Propiedad Industrial y de propuesta de nuevas legislaciones en el tema, presentadas en la LXII Legislatura tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Las iniciativas tienen diferentes objetos, entre los que se encuentran: ampliar la protección de determinadas invenciones, limitar el tiempo de patentes de medicamentos, sin que sea prorrogable, proteger artesanías y legislar específicamente en materia de indicaciones geográficas.

Asimismo, se observa que la mayor parte de las iniciativas tienen el estatus de pendiente en la cámara de origen. Por otro lado, entre los objetos de las iniciativas no se encuentra ninguno relacionado con los costos o con los tiempos de respuesta por parte de las autoridades especializadas en propiedad industrial.

51 Secretaría de Gobernación. Sistema de Información Legislativa. *Propiedad industrial*. Disponible en: <http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Avanzada/ResultadosBusquedaAvanzada.php?SID=21ba11a331a58c5582f66aab44486fbe&Serial=a10e1df4b9993355ee18a31377bffe7&Reg=13&Origen=BA&Paginas=15>. Consultada el 20 de mayo de 2015.

Comentarios finales

El marco jurídico de la propiedad industrial en México es necesario para una protección segura y adecuada de las invenciones y creaciones de las personas, ya sean físicas o morales. La inversión que realizan las empresas tanto en la investigación como en el registro de sus creaciones, tanto de tiempo como de recursos financieros, no es menor. Lo anterior significa que es necesario conocer los procesos que establecen las legislaciones relacionadas con el tema para lograr obtener un registro satisfactorio.

Los datos sobre solicitudes de patentes, marcas, modelos de utilidad, diseños industriales, entre otros, demuestran que cada vez son más personas de nacionalidad mexicana las que solicitan los registros, pero que en algunos rubros aún no se ocupa el primer lugar de solicitudes. Asimismo, se demuestra que el que se realice una solicitud de registro no significa que el mismo sea otorgado, ya que para ello deben cumplirse requisitos de forma y de fondo establecidos en el marco jurídico.

En México, existe un marco jurídico nacional e internacional específico para regular la materia de propiedad intelectual, específicamente de propiedad industrial. Dicho marco legal es conocido por aquel interesado en registrar alguna invención o creación y no precisamente representa un obstáculo para la protección de creaciones e invenciones. De hecho, las entrevistas semiestructuradas realizadas a los encargados de la solicitud de patentes en empresas indican que las modificaciones que propondrían son relativas a la cantidad de los pagos de derechos y al tiempo de respuesta por parte de las autoridades. Además, los encargados de los registros de invenciones en las empresas, en general, han tenido una buena experiencia con el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial.

Por lo tanto, las áreas de oportunidad identificadas respecto de la legislación y los procedimientos relativos a la propiedad industrial, derivadas de los dos casos de empresas presentados en el desarrollo de la investigación, son: reconsideración de la cantidad cobrada por pago de derechos, criterios de respuesta de la autoridad (IMPI) más objetivos y menos discrecionales, y mayor y mejor comunicación de los trámites para las empresas que desean registrar una invención.

Así, la presente investigación muestra indicios de lo que se está haciendo de forma positiva por las autoridades y la legislación, en materia de propiedad industrial. También detecta algunas áreas de oportunidad a través de los datos que informa el IMPI y de la opinión y explicación de personas físicas que laboran en empresas. Asimismo, se indica que tanto el Ejecutivo federal como el Poder Legislativo, en estos últimos tres años, han realizado diversas acciones en cuanto al fortalecimiento de la protección de la propiedad industrial, incentivando así la innovación y la competencia en el país.

Instituto Belisario Domínguez

Presidente Senador Fernando Herrera Ávila
Secretario Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz
Secretario Senador Roberto Armando Albores Gleason
Secretario Senador Ángel Benjamín Robles Montoya

Directora General de Análisis Legislativo

Dra. María de los Ángeles Mascott
Sánchez

Dirección General de Análisis Legislativo

Donceles No. 14, primer piso,
Col.Centro, Deleg. Cuauhtémoc,
06010, México D.F.

Contacto
Tel (55) 5722-4800 Ext. 2050 y 4831
amascott.ibd@senado.gob.mx



@IBDSenado



IBDSenado

www.senado.gob.mx/ibd/

Este documento no expresa de ninguna forma la opinión de la Dirección General de Análisis Legislativo, del Instituto Belisario Domínguez ni del Senado de la República.
Cuadernos de Investigación es un trabajo académico cuyo objetivo es apoyar el trabajo parlamentario.