Propiedad Intelectual

Patentes

Dr. Roberto Garza Barbosa
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

Patente o Secreto Industrial

- Existen dos opciones, secreto industrial y patentabilidad. Por la naturaleza de competidores, y la exclusividad del derecho conviene más el secreto industrial.

- El derecho exclusivo cubre las reivindicaciones sobre las cuales se ha otorgado la patente.

- Normalmente el inventor las redacta en un sentido amplio, pero dentro del proceso de otorgamiento, la oficina nacional de propiedad industrial tiende a reducir el alcance de las mismas, requiriéndole al solicitante que las reformule (ej. arts. 55 y 55 bis LPIMX).

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2019

Patente

- Artículo 27 (1) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPs):

  "… las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial…"

  1. Actividad Inventiva
  2. Novedosa (me centraré aquí)
  3. Aplicación industrial (explicar para qué sirve)

  Considerar: "todos los campos de la tecnología"

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2019

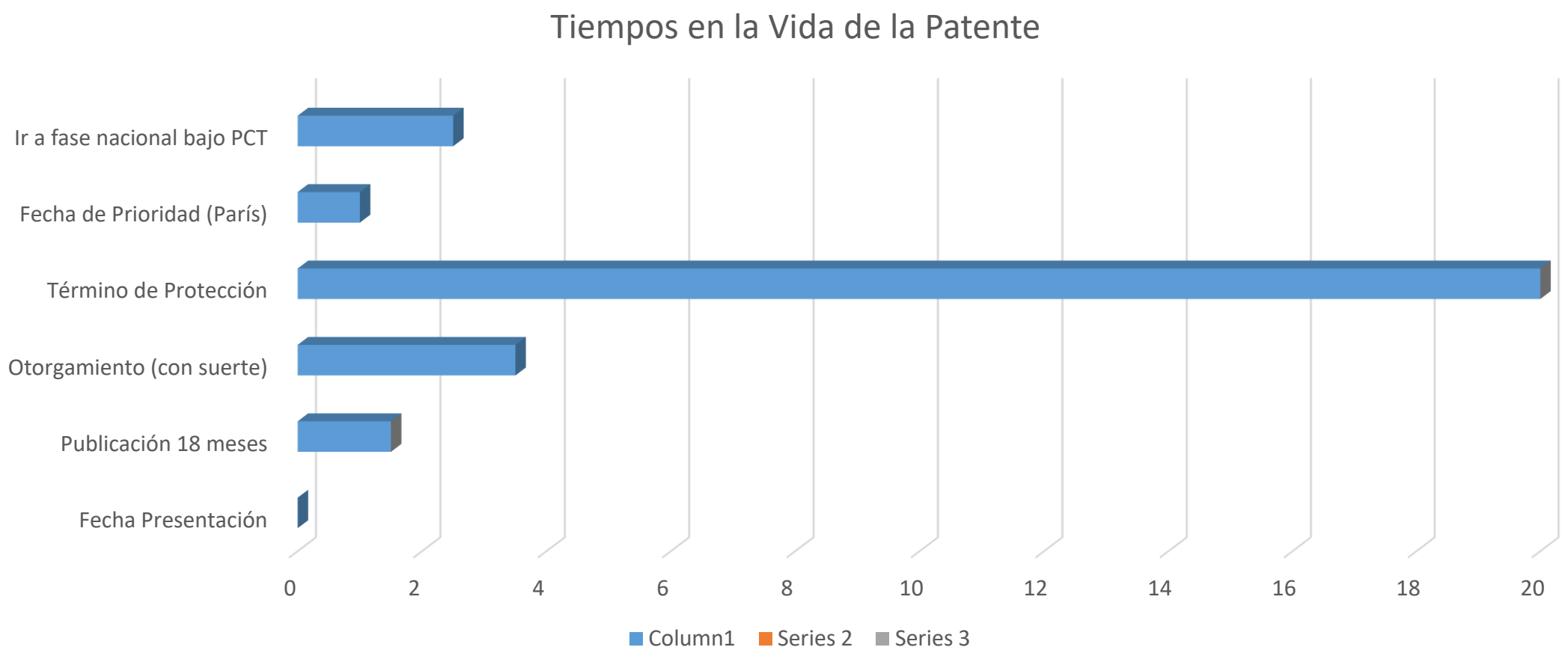
Novedad

- Requisito más representativo, ya que aunque la patente es de alcance territorial y es otorgada por una oficina nacional (excepto en casos de patente europea www.epo.org), la ciencia es un ente de carácter internacional.

- De manera que, la publicación de una invención por cualquier medio, incluyendo la publicación hecha por oficinas nacionales de propiedad industrial, le quita lo novedoso a la invención.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2019

Novedad: Planeación y Protección Global



D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2019

Etapas PCT

- Para la consecución de una patente a través del PCT, se llevan a cabo dos fases, una internacional y la segunda nacional, en cada país en el que se desea la patente.
- De manera que, se tendrá invariablemente que acudir a cada país en el que se busque la patente.

Fase Internacional:

1. Aplicación o solicitud de patente mediante PCT;
2. Examen de Forma (por decirlo así, PCT arts. 11, 14);
3. Búsqueda Internacional;
4. Publicación Internacional en Ginebra después de 18 meses de la fecha de prioridad (PCT at. 21(2)(a);
5. Búsqueda Internacional Suplementaria (opcional);
6. Examen Preliminar Internacional (opcional);

Fase Nacional

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2019

Novedad: Patente Europea

Todas las etapas del procedimiento, se llevan a cabo en la Oficina Europea de Patentes.

1. Aplicación o solicitud de patente;
2. Examen de aspectos formales de la solicitud;
3. Emisión de un reporte que contiene los resultados de la búsqueda hecha sobre el estado del arte;
4. La publicación de la solicitud, junto con el reporte de búsqueda después de los 18 meses de fecha de prioridad reconocida, que puede coincidir con la fecha de la solicitud establecida en el punto 1;
5. El examen de fondo de la aplicación que ya ha sido publicada, dicho examen se inicia a solicitud de la parte interesada dentro de los 6 meses a la fecha de publicación mencionada en el punto anterior, si no se solicita dicho examen dentro del término establecido, la solicitud en su totalidad se tendrá por abandonada;
6. El otorgamiento o rechazo de la patente, misma que se puede apelar; ,
7. Etapa de oposición, en la cual terceras personas tienen 9 meses para presentar objeciones sobre la patente otorgada, contados a partir de la publicación del otorgamiento de la patente a que se refiere el punto anterior. Si no se presenta oposición alguna, o si presentada objeción, la misma resulta improcedente, entonces la patente tendrá los efectos plenos que le da el Convención.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2019

- Hay cierta uniformidad, en los diversos sistemas jurídicos y mecanismos de obtención debido a diversos tratados internacionales, estimo principalmente PCT, aunque ese no era su objetivo principal.

- Interesante notar que poco después de culminar las negociaciones del PCT, los países europeos negociaron lo que posteriormente sería conocido como Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas.

- Dicho Convenio estableció la Oficina Europea de Patentes, con facultades para emitir una patente que será válida en todos los estados miembros: http://www.epo.org/

- Algunas de las provisiones de esta convención están basadas en el PCT.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2019

Novedad, **actividad inventiva** y aplicación industrial.

- Volviendo a los requisitos, considerar para actividad inventiva:
- ¿En dónde está la frontera entre la invención y el descubrimiento? Considere por ejemplo: *Harvard College v. Canada* (Corte Suprema de Canadá):

"…while a mouse may be analogized to a "manufacture" when it is produced in an industrial setting, the vord in its vernacular sense does not include a higher life form… if higher forms are to be patentable, it must be Under the clear and unequivocal direction of Parliament." 2002 SCC, p. 76.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2019

Actividad Inventiva

- Dicho ratón sí fue patentado en los EEUU, derivado de la liberal interpretación de la Suprema Corte en *Diamond v. Chakrabarty*, es decir una interpretación liberal:

"…his claim is not a hitherto unkown natural phenomenon, but a nonnaturally occurring manufacture …a product of human ingenuity..." 447 U.S. 303 (1980).

- ¿Sistema Jurídico Mexicano? arts. 16, 19, e incluso el art. 4 de la LPIMX.

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2019

Actividad Inventiva y ADN Humano

- Tribunales norteamericanos y Directiva Europea sobre Biotecnología han aceptado que sintetizar la secuencia del ADN, representa una invención.

- Decisiones basadas en gran medida con el argumento del sector farmacéutico en el sentido de que en ausencia de protección no habría inversión, o en el caso norteamericano en si aquello era terapéuticamente efectivo. *Amgen Inc. V. Hoechst Marion Roussel, Inc. (Aventis)* 2006 U.S. App. LEXIS 19799

D.R.© Roberto Garza Barbosa, México 2019