|  |
| --- |
| Del Sen. Ramón Muñoz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 30 Bis, 30 Bis 1 y 30 Bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial. |
| ***SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. Documento en Tramite*** |
| ***Sinopsis: La iniciativa propone reforzar la figura conocida como “Modelos de Utilidad”, por ello, en la tramitación de modelos de utilidad, pretende que una vez concluido de manera satisfactoria el examen de forma, se podrá emitir la resolución respectiva. Asimismo, establece que para la transmisión o licencia de los derechos que confiere un registro de modelo de utilidad protegido, serán aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 62 al 69 de la Ley de la Propiedad Industrial, y no procederá el otorgamiento de licencias obligatorias.  Señala que a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva y con posterioridad al otorgamiento del registro, cualquier interesado, las autoridades administrativas o judiciales podrán solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la emisión de un dictamen técnico del modelo de utilidad, dicho dictamen podrá constituir un medio de prueba con respecto a la validez del modelo de utilidad.*** |
|  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | |  | |  | | |
| **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 30 BIS, 30 BIS 1 Y 30 BIS 2 DEL CAPÍTULO III DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**  El que suscribe, **RAMÓN MUÑOZ GUTIÉRREZ,** Senador de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 164 y 169 del Reglamento Interior del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 30 Bis, 30 Bis 1 y 30 Bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial, con base en la siguiente:  **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**  La elaboración de la presente iniciativa tiene como objetivos principales coadyuvar al mejoramiento de la competitividad del País y facilitar a innovadores y emprendedores la obtención de protección legal para los productos que desarrollan, mediante el reforzamiento de la figura conocida como “Modelos de Utilidad”, previsto en la Ley de la Propiedad Industrial vigente.  La Ley de Propiedad industrial regula el registro y protección de invenciones y signos distintivos. Para este fin se establecen en la ley las figuras de patente, modelo de utilidad y diseños industriales, entre los que también se contemplan los secretos industriales y los esquemas de trazado de circuitos integrados.  En materia de invenciones, la protección jurídica principal se otorga mediante patente, la cual, conforme a lo establecido en los artículos 15 y 16 de la Ley de la Propiedad Industrial, es definida de la siguiente manera:  **Artículo 15.-** Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.  **Artículo 16.-** Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, en los términos de esta Ley, excepto:   1. Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales; 2. El material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza; 3. Las razas animales; 4. El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y 5. Las variedades vegetales.   Por otro lado, en el artículo 28 de la Ley de Propiedad Industrial vigente se establece que los modelos de utilidad son aquellos objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presentan una función o utilidad diferente respecto a las partes que lo integran, o bien, que tiene ventajas adicionales en cuanto a su utilidad. A diferencia de las patentes, que otorgan protección a nuevos diseños y tecnologías, los modelos de innovación se aplican fundamentalmente a la protección de soluciones innovadoras que combinan diversas ideas o tecnologías ya existentes para crear un nuevo producto con características o funciones diferentes.  La figura de los Modelos de Utilidad se estableció por primera vez en la legislación mexicana en el año de 1991 mediante la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial como una forma de promover la creatividad y el desarrollo tecnológico doméstico, y a su vez aumentar la competitividad de las empresas mexicanas mediante la protección de las invenciones menores que realizaban, sin que se requiriera mayor formalidad que la presentación de la solicitud; en otras palabras, a diferencia de lo que sucede cuando se emite una patente, en la figura de Modelos de Utilidad no se realizaba un examen de fondo de la solicitud, lo que redundaba en un costo menor y en tiempos de obtención de la protección jurídica mucho menores que en el caso de las patentes.  A diferencia de lo que sucede con las patentes, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante la OMPI), en México la figura de los modelos de utilidad es utilizada con mucha mayor frecuencia por los residentes locales que por los extranjeros. Algunas de las razones que explican este fenómeno incluyen el costo, que en los registros de Modelos de Utilidad tiende a ser menor que el de una patente, pero también el hecho de que la realización de un trámite de registro de Modelo de Utilidad tiende a ser mucho más rápido, sencillo y económicamente rentable que la obtención de una patente, sobre todo para el caso de productos que se basan en la combinación de diversas tecnologías ya existentes para ofrecer una nueva funcionalidad y cuyo ciclo de vida en el mercado suele ser relativamente reducido.  De acuerdo con información proporcionada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el número de solicitudes de patentes y de modelos de utilidad que se presentaron durante el periodo 2000 – 2010 muestra grandes diferencias, como puede verse en las tablas siguientes:  Solicitudes de patente:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **2000** | **2001** | **2002** | **2003** | **2004** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | | **Extranjeras** | 12630 | 13032 | 12536 | 11739 | 12629 | 13852 | 14926 | 15958 | 15896 | 13459 | 13625 | | **Nacionales** | 431 | 534 | 526 | 468 | 565 | 584 | 574 | 641 | 685 | 822 | 951 | | **Total** | 13061 | 13566 | 13062 | 12207 | 13194 | 14436 | 15500 | 16599 | 16581 | 14281 | 14576 |   Solicitudes de modelos de utilidad:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **2000** | **2001** | **2002** | **2003** | **2004** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | | **Extranjeras** | 44 | 62 | 72 | 47 | 51 | 77 | 78 | 69 | 47 | 41 | 80 | | **Nacionales** | 331 | 406 | 382 | 338 | 334 | 366 | 308 | 413 | 387 | 494 | 530 | | **Total** | 375 | 468 | 454 | 385 | 385 | 443 | 386 | 482 | 434 | 535 | 610 |   De la muestra anterior resulta evidente que la cantidad de solicitudes de patentes realizadas por nacionales extranjeros supera por mucho a las solicitudes originadas en México; pero cuando se examina la cantidad de solicitudes de modelos de utilidad, se observa una situación inversa, en donde la cantidad de solicitudes realizadas por ciudadanos y empresas nacionales supera a las solicitudes presentadas por extranjeros. Esto puede deberse a múltiples factores, como por ejemplo el que el nivel de desarrollo tecnológico de nuestro país no sea el adecuado para generar patentes conforme a la relación per cápita establecida por la OCDE, o que se necesite erogar una mayor inversión en investigación y desarrollo para la solicitud de una patente que para un modelo de utilidad, o que hace falta considerar dentro de los beneficios del sistema de investigadores el tema de patentes, etc. Pero cualquiera que sea el caso, al considerar el uso predominante que hacen los ciudadanos y empresas innovadoras mexicanas de los modelos de utilidad, por las ventajas que éstos ofrecen en términos de protección para los productos que sacan al mercado, es evidente que se les debe apoyar para que puedan obtener los registros respectivos en el menor tiempo posible.  La importancia de fomentar la adopción de la protección jurídica para las innovaciones realizadas por los ciudadanos y empresas mexicanas queda de manifiesto al examinar las estadísticas históricas en la materia. Para el Foro Económico Mundial, uno de los factores o “pilares” que se consideran para la medición de la competitividad de una nación incluye entre sus variables la innovación tecnológica, en sus distintas formas, que se realiza en el país.  De acuerdo con la definición usada por el organismo internacional, “El último pilar de la competitividad corresponde a la innovación tecnológica. Aunque pueden obtenerse importantes ganancias al mejorar las instituciones, crear infraestructura, reducir la inestabilidad macroeconómica, o mejorar el capital humano, todos estos factores eventualmente parecen tender a proporcionar menores retornos. Lo mismo pasa con la eficiencia de los mercados laboral, financiero y de bienes. En el largo plazo, los estándares de vida pueden mejorarse sólo por medio de la innovación tecnológica. La innovación es particularmente importante para las economías que se acercan a las fronteras del conocimiento y conforme tiende a desaparecer la posibilidad de integrar y adaptar tecnologías exógenas… Aunque los países menos avanzados aún pueden mejorar su productividad adoptando las tecnologías existentes o haciendo mejoras incrementales en otras áreas, para aquellos que han alcanzado la etapa de innovación en su desarrollo esto ya no es suficiente para aumentar la productividad. Las empresas en estos países deben diseñar y desarrollar productos y procesos de última generación para mantener su ventaja competitiva. Esto requiere un entorno que sea favorable para la actividad innovadora, apoyada tanto por el sector público como por el privado. En particular, significa que debe haber una suficiente inversión en investigación y desarrollo, especialmente por parte del sector privado; la presencia de instituciones de investigación científica de elevada calidad; una extensa colaboración en las investigaciones por parte de las universidades y la industria; y la protección de la propiedad intelectual.” (Reporte Global de Competitividad 2010 – 2011, página 8, traducción propia).  Al analizar las diversas ediciones de este reporte, puede verse el comportamiento competitivo de México en materia de innovación, entre cuyas variables se encuentra el número de patentes otorgadas por cada millón de habitantes. En la tabla siguiente se resume la posición que México ha ocupado en las diferentes ediciones del reporte anual de competitividad del Foro Económico Mundial.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DUODÉCIMO PILAR: Innovación** | **2011 - 2012** | **2010 - 2011** | **2009 - 2010** | **2008 - 2009** | **2007 - 2008** | | Capacidad de innovación | 76 | 86 | 80 | 67 | 58 | | Calidad de las instituciones de investigación científica | 54 | 60 | 65 | 79 | 65 | | Inversión de las empresas en investigación y desarrollo | 79 | 90 | 78 | 71 | 69 | | Colaboración empresas / universidades para I&D | 45 | 59 | 62 | 84 | 59 | | Compras gubernamentales de tecnologías avanzadas | 75 | 96 | 93 | 104 | 93 | | Disponibilidad de científicos e ingenieros | 86 | 89 | 94 | 105 | 96 | | **Patentes por millón de habitantes** | **58** | **60** | **60** | **56** | **56** |   No obstante, el manejo inadecuado de esta figura, particularmente el registro ilícito de modelos de utilidad provenientes del extranjero, originó que en la Ley de la Propiedad Industrial de 1994 se impusiera como requisito la realización del examen de fondo, lo que anuló la principal ventaja que ofrece esta figura para los innovadores mexicanos, ya que el procedimiento para la obtención del registro en muchas ocasiones supera la duración del ciclo de vida comercial de los productos que se pretende proteger.  Conforme a la información proporcionada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el proceso para la obtención de un registro de modelo de utilidad es el siguiente:   1. El interesado presenta su solicitud, misma que pasa por un proceso de digitalización. 2. La solicitud es sometida a un examen de forma, en donde se verifica que se cumplan con los requisitos necesarios para la solicitud del registro. Esta parte del proceso puede demorar hasta doce meses. 3. Se lleva a cabo un examen de fondo, en donde se realiza la búsqueda a nivel mundial y se evalúa la novedad y la aplicación industrial de la innovación que se pretende registrar.   En promedio, la resolución de las solicitudes de registro de los modelos de utilidad demoran alrededor de 24 meses, aunque el tiempo límite para la realización del examen de fondo puede extenderse hasta cinco años.  Ahora bien, aunque 24 meses pudiera resultar un lapso relativamente corto para la realización de este proceso, algunos de nuestros socios comerciales han simplificado este proceso eliminando el examen de fondo; por ejemplo, de una visita a la página oficial de la Oficina Japonesa de Patentes se puede observar que el trámite japonés es mucho más simple en cuanto al registro se refiere:   1. Se presenta la solicitud 2. Se realiza un examen de los puntos importantes fundamentales 3. Se hace la revisión de formalidad. 4. Si la revisión resulta positiva, se realiza el registro; de lo contrario, se emite una orden de corrección. Una vez que se corrigen los puntos necesarios, se otorga el registro.   El tiempo promedio para el otorgamiento del registro en el sistema japonés es de cuatro a seis meses.  Las ventajas que presenta el sistema japonés en cuanto a tiempo se refiere, fueron corroboradas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial mediante trabajos realizados por sus expertos con estadías de capacitación en ese país y con los cuales he analizado pormenorizadamente este tema.  Pero Japón es sólo un ejemplo, tenemos a otros de nuestros socios comerciales con sistemas similares. De hecho, en términos generales, la eliminación de los exámenes de fondo para la emisión de registros de modelos de utilidad parece ser una tendencia creciente entre los principales socios comerciales de nuestro país, con excepción de Corea del Sur, que en su momento derogó el requisito y nuevamente modificó su ley para introducirlo de nuevo.  La falta de examen acelera la concesión de los derechos de propiedad intelectual. Algunos ejemplos de países que no realizan el examen de fondo para los modelos de utilidad incluyen a Australia, Bélgica, Bielorrusia, China, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, los Países Bajos (Holanda), Perú, la República Rusa, Eslovaquia, España, Turquía, Ucrania y Uruguay.  De las cinco economías emergentes más dinámicas en la actualidad, los llamados “Países BRICS” (Brasil, Rusia, india, China y Sudáfrica), sólo el primero tiene el requisito de realizar un examen de fondo para la emisión de los registros de modelos de utilidad, mientras que esta figura jurídica no existe en la India. En lo que respecta a América Latina, y a diferencia de lo que sucede en Europa, por lo general se realiza el examen sustantivo como parte del procedimiento de emisión de los registros de modelos de utilidad.  En la tabla siguiente se presenta de manera condensada la información sobre la protección que se otorga a las innovaciones en los países BRICS:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **País** | **Tipo de protección** | **Término máximo de protección** | **PCT ruta disponible** | **Conversión de solicitud de patente a modelo de utilidad** | **Examen sustantivo** | | **BRASIL** | Registro de Modelo de utilidad | 15 años | SI | La Ley no lo establece expresamente. | SI | | **RUSIA** | Registro de Modelo de utilidad | 10 años con posibilidad de prórroga por 3 años más | SI | SI | NO | | **INDIA** | No existe la figura jurídica. | | | | | | **CHINA** | Patente de Modelo de Utilidad | 10 años | SI | NO | NO | | **SUDÁFRICA** | Registro de diseño funcional | 10 años | NO | NO | NO |   La eliminación del examen de fondo en modelos de utilidad tendría las siguientes repercusiones directas:   1. Reducción del tiempo de análisis y resolución de modelos de utilidad. 2. El personal que actualmente realiza examen de fondo se asignaría a otras áreas del Instituto, conforme a los requerimientos de ese organismo. 3. Los solicitantes tendrían certeza jurídica respecto a su solicitud en un menor lapso. 4. La simplificación administrativa propuesta, en principio, generaría una mayor cantidad de solicitudes de modelos de utilidad. 5. Un trámite sencillo pero correctamente regulado constituye un elemento de competitividad nacional y representa un factor de captación de inversión extranjera.   Sin embargo, la eliminación de tiempos de respuesta no debe vulnerar la certeza jurídica del sistema; por eso es necesario establecer una especie de examen de fondo realizado bajo ciertos supuestos, es decir, a petición del interesado, de un tercero, o como medio probatorio en un conflicto posterior, tal y como lo establece el sistema japonés mediante el denominado “Appeal for Invalidation” (Solicitud de Invalidación”).  Por las razones anteriormente expuestas, me permito someter a consideración, discusión y en su caso aprobación el siguiente:  **PROYECTO DE DECRETO**  **ARTÍCULO ÚNICO.-** Se adicionan los artículos 30 Bis, 30 Bis 1 y 30 Bis 2 del Capítulo III, De los Modelos de Utilidad, de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:  **“… Artículo 30 Bis.- En la tramitación de modelos de utilidad, una vez concluido de manera satisfactoria el examen de forma, se podrá emitir la resolución respectiva, conforme a lo dispuesto en los artículos 34, 35, 38, 38 Bis, 39, 50 y 55 Bis al 60 de esta Ley.**  **Para la transmisión o licencia de los derechos que confiere un registro de modelo de utilidad protegido, serán aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 62 al 69 de esta Ley. No procederá el otorgamiento de licencias obligatorias.”**  **“… Artículo 30 Bis 1.- El registro de un modelo de utilidad protegido será nulo cuando se haya otorgado en contravención a lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de esta Ley, siendo aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los artículos 78 al 81 de esta Ley.”**  **“… Artículo 30 Bis 2.- A partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva y con posterioridad al otorgamiento del registro, cualquier interesado, las autoridades administrativas o judiciales podrán solicitar al Instituto la emisión de un dictamen técnico del modelo de utilidad, dicho dictamen podrá constituir un medio de prueba con respecto a la validez del modelo de utilidad."**  **ARTÍCULOS TRANSITORIOS**  **Primero.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación;  **Segundo.-** Los expedientes de Modelos de Utilidad que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, no hayan iniciado el proceso de examen de fondo, podrán solicitar al Instituto la aplicación del presente Decreto.  **A T E N T A M E N T E,**  **SEN. RAMÓN MUÑOZ GUTIÉRREZ**  Salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de Marzo de 2012. |