



21
24

Universidad Nacional Autónoma de México

FACULTAD DE DERECHO

LA PATENTE DE INVENCION EN
MEXICO Y SU REGULACION EN EL
DERECHO ECONOMICO
INTERNACIONAL



FACULTAD DE DERECHO

ESTE TRABAJO SE REALIZO EN EL SEMINARIO DE
EXAMENES PROFESIONALES
SECRETARIA GENERAL DE
ESTUDIOS JURIDICO-ECONOMICOS BAJO LA
DIRECCION DE LA LIC. NOEMI LOPEZ LUNA
SEMINARIO QUE DIRIGE EL LIC.
MANUEL R. PALACIOS LUNA

Ciudad Universitaria, México 1987



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.



FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE
ESTUDIOS JURIDICO-ECONOMICOS

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA

C. DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
ESCOLARES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO.
P R E S E N T E.

El pasante ALANIS SANCHEZ PABLO, con número de cuenta --
7600666-9, elaboró su tesis profesional en este Seminario bajo la
dirección de la Lic. Noemí López Luna, intitulada "LA PATENTE DE -
INVENCION EN MEXICO Y SU REGULACION EN EL DERECHO ECONOMICO INTER-
NACIONAL"

El pasante ALANIS SANCHEZ PABLO, ha concluido la tesis -
de referencia, la cual llena los requisitos exigidos para este ti-
po de trabajo por lo cual me permito otorgarle la APROBACION, para
todos los efectos académicos.

Me es grato hacerle presente mi consideración.

A T E N T A M E N T E
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
Cd. Universitaria, a 31 de marzo de 1987



FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE ESTUDIOS
JURIDICO-ECONOMICOS

LIC. RAFAEL R. PALACIOS
Director del Seminario.

LA PATENTE DE INVENCION EN MEXICO Y SU REGULACION EN -
EL DERECHO ECONOMICO INTERNACIONAL.

I N D I C E

	Página
INTRODUCCION	I
CAPITULO I. ANTECEDENTES DE LA PATENTE Y - SU RELACION CON LA ECONOMIA EN LA HISTORIA JURIDICA.....	1
1.a) Patente e Invención	2
1.1 EN EL MUNDO	10
1.1 a) Inglaterra	12
1.1 b) Francia	19
1.1 c) Alemania	22
1.1 d) Suiza	24
1.1 e) Rusia	24
1.1 f) España	25
1.1 g) Estados Unidos de Norteamérica.	25
1.1 h) Brasil	28
1.1 i) Argentina	29
1.2 EN MEXICO	32

CAPITULO II. REGULACION JURIDICA EN - -	
MEXICO EN RELACION A LA PA	
TENTE DE INVENCION.....	37
2.a) La Patente de Invención en nuestro -	
derecho	38
2.1 CONSTITUCION POLITICA DE LOS	
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.....	43
2.1 a) Privilegio o Derecho	46
2.1 b) Definición de Patente de In--	
vención	52
2.1 c) Características de la Patente	
de invención	54
2.1 d) Justificación del Sistema de	
Patentes de Invención	56
2.2 LEY DE INVENCIONES Y MARCAS ..	64
2.2 a) Solicitud y expedición de las	
Patentes de Invención.....	83
2.2 b) Derechos que confiere la - -	
patente	92
2.2 c) Explotación de las patentes .	94
2.2 d) Licencias Obligatorias y de -	
utilidad pública	100

2.2 e)	Nulidad y caducidad de las patentes	106
2.2 f)	Expropiación de las patentes..	109
2.2 g)	Los certificados de invención.	111
2.2 h)	Cancelación del certificado de invención	114
2.2 i)	Potestad para optar por una pa tente o un certificado de in- vención	115
2.2 j)	Diferencias entre la patente y el certificado de invención ..	116
2.2. k)	Procedimientos administrati- vos	118
2.2 l)	La gaceta de Invenciones y Mar cas	122
2.2 m)	Infracciones y delitos	123
2.2 n)	Recursos Adminstrativos	130
2.2 ñ)	Consideraciones sobre las Re- formas y adiciones a la Ley de Invenciones y Marcas de 1987 .	132

2.3	REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS	137
2.3 a)	Procedimiento para obtener - una patente de invención....	142
2.3 b)	Elementos de la solicitud de Patente de Invención	143
2.3 c)	Patente de Mejoras	150
2.3 d)	Certificado de Invención ...	150
2.3 e)	Examen de Novedad	154
2.3 f)	Derecho de Prioridad	155
2.4	LEY SOBRE EL CONTROL Y REGIS TRO DE LA TRANSFERENCIA DE - TECNOLOGIA Y EL USO Y EXPLO- TACION DE PATENTES Y MARCAS.	159
2.4 a)	Su fundamento constitucional.	159
2.4 b)	El Registro Nacional de Trans ferencia de Tecnología y la - Patente de Invención	162
2.4 c)	Procedimiento de Registro ...	165
2.4 d)	Nulidad por no inscripción ..	166
2.4 e)	Recurso de Reconsideración ..	167
2.4 f)	Causas de negativa de inscrip ción	168

2.4 g)	Recurso de Revocación.....	170
2.5	REGLAMENTO DE LA LEY SOBRE EL CONTROL Y - REGISTRO DE LA TRANS FERENCIA DE TECNOLO- GIA Y EL USO Y EXPLO TACION DE PATENTES Y MARCAS	172
2.5 a)	Solicitud de Inscrip- ción al Registro	173
2.5 b)	Negativa de Inscripción	177
2.5 c)	Excepciones a la negati va de Inscripción	179
2.5 d)	De las sanciones	187
2.5 e)	Cancelación de Inscripción ...	188
2.6	LEY QUE CREA EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y - TECNOLOGIA	190
2.6 a)	Atribuciones Fundamenta les del CONACYT	192
2.6 b)	El Plan Indicativo de - Ciencia y Tecnología	194

2.6 c)	Programa Nacional de - - Ciencia y Tecnología.....	197
CAPITULO III. VISION JURIDICA INTERNA- CIONAL EN RELACION A LA PATENTE DE INVENCION.		
3.1	NOCIONES FUNDAMENTALES - SOBRE EL DERECHO ECONOMI CO INTERNACIONAL EN MATE RIA DE PATENTE.....	203
3.1 a)	Know-how	204
3.1 b)	Protección Jurídica del know-how	217
3.1 c)	La técnica, la ciencia y la tecnología	225
3.2	EL CONVENIO DE PARIS -- PARA LA PROTECCION DE - LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	229
3.2 a)	Principios fundamentales y propósitos del conve-- nio de París.....	233
3.2 b)	La Unión Internacional - para la protección de la Propiedad Industrial.....	237

3.2 c)	Disposiciones del <u>Conve</u> nio de París sobre pa-- tentes	239
3.2 d)	La Ley tipo para los -- países en desarrollo <u>so</u> bre invenciones y cono- cimientos técnicos	250
3.2 e)	La Nueva Ley Tipo para países en desarrollo - sobre invenciones y <u>co</u> nocimientos técnicos - de la OMPI	252
3.3	TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES	256
3.3 a)	Objetivos principales del tratado	257
3.3 b)	Algunas observaciones al tratado	267
3.3 c)	Las ventajas del tra- tado para países en - desarrollo	269
3.4	CONFERENCIA DE LAS NA CIONES UNIDAS PARA EL COMERCIO Y DESARROLLO	277

3.4 a)	Algunos documentos emitidos por la UNCTAD	284
3.5	LEGISLACION COMPARADA DE LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS EN MATERIA DE PATENTES.....	292
3.5 a)	Los ordenamientos jurídicos de los países desarrollados	293
3.5 b)	Los ordenamientos jurídicos de los países en desarrollo que han suscrito el Convenio de París.....	295
3.5 c)	Los ordenamientos jurídicos de los países en desarrollo que no han suscrito el Convenio de París....	299
3.5 d)	Las diferencias entre las leyes de patente	305
CAPITULO IV.	TRASCENDENCIA JURIDICO - ECONOMICA DE LA PATENTE EN EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA EN MEXICO	307

4. a)	Interdependencia reciproca entre progreso tecnológico y desarrollo económico	311
4. b)	La patente como incentivo para la ciencia, la tecno- logia y el desarrollo	317
CONCLUSIONES	328
BIBLIOGRAFIA	335

I N T R O D U C C I O N

El propósito fundamental de este trabajo, es estudiar y analizar, desde la perspectiva del Derecho Económico, el proceso de creación de las invenciones, la tecnología y el desarrollo, así como su estrecha vinculación. Como las invenciones son un fenómeno con efectos importantes al proceso de desarrollo y propician una transacción comercial, debe otorgarsele una prioritaria atención.

La complejidad del tema provoca en su tratamiento un problema de metodología, empero se procura que el mismo pueda ser comprensible y en esa forma resaltar su problemática y posibles soluciones.

A partir de las primeras décadas del presente siglo la humanidad se ha percatado del desproporcionado y rápido desarrollo que en ningún otro lapso anterior se había logrado gracias a las diversas invenciones y conocimientos que se acumularon a través del tiempo y que pudieron ser aplicados en gran escala a la producción de bienes y servicios. A ese conjunto de invenciones y conocimientos lo conocemos actualmente bajo la denominación de tecnología.

En efecto, hasta fechas aun recientes, las doctrinas económicas descuidaban casi por completo los problemas tecnológicos de nuestro tiempo y su estrecha relación con los problemas de desarrollo económico y social.

Durante mucho tiempo nuestro país no tuvo en consideración la gran importancia que provoca la creación científico-tecnológica en forma inmediata y directa sobre las expectativas sociopolíticas y económicas. Se construían las teorías de desarrollo sin tomar en cuenta la ciencia y la tecnología; los técnicos se dedicaban a la tarea de invenciones y adaptaciones de las tecnologías ya existentes, y los científicos se dedicaban a su propia actividad sobre la llamada ciencia pura, sin poder captar su estrecha vinculación y su impacto socio-económico y político.

Aunque el presente trabajo se centra principalmente en las invenciones y su protección jurídica, no se puede soslayar en su estudio los referidos efectos económicos; también se analizan casi todas las circunstancias de hecho y de derecho que le rodean, como son por ejemplo, la gestación de la patente de invención en la vida jurídica, su justificación, la regulación internacional al sistema de patentes, (Convenio de París, la Ley Tipo para los países en desarrollo, el Tratado de Cooperación en Materia de Pa

tentes. entre otros). Así como la patente de invención -- dentro de nuestro sistema de Derecho. México no ha escapa do a la preocupación mundial acerca del papel y la fun-- ción que juegan las invenciones y por ende la tecnología en el mundo moderno.

Sabemos también que nuestro país trata de satisfacer su - demanda interna de este insumo, a través de importarlo en ocasiones indiscriminadamente, sin que coexista una es-- tructura científica y tecnológica que permita adecuar la asimilación de la tecnología importada y tal vez su trans formación para convertirla en tecnología propia, y aun -- más, es reciente la preocupación por crear centros de in- vestigación científica que sea susceptible de aplicarse - industrialmente.

En el presente trabajo se pone especial relieve en la ne- cesidad para nuestro país de mantener una legislación so- bre la materia en constante cambio, a fin de adecuarla a las necesidades de invenciones y tecnología que requiera el país, y adecuarlos a los lineamientos internacionales sobre patentes de invención y de transferencia de tecnolo gía, a efecto de que se propicie un desarrollo socio-eco- nómico constante en beneficio del propio Estado.

I. ANTECEDENTES DE LA PATENTE Y SU RELACION CON LA ECONOMIA EN LA HISTORIA JURIDICA.

1.1 EN EL MUNDO:

Los antecedentes de la figura jurídica, conocida como patente y su relación con la economía, es sin duda un tema difícil de tratar en razón a algunos aspectos primordiales que empiezan por la misma definición de lo que entendemos por patente. A este respecto y para tener sólo una idea de tal concepto, se citan algunos extractos de las acepciones que otorgan diversos diccionarios al término de patente.

Estas acepciones mencionan diversas definiciones de lo que conocemos como patente entre otros, se entiende como autorización sea comercial, de explotación, por invención, de navegación, de profesión, de empleo o industrial, etcétera.

De estas definiciones por el momento sólo interesa lo referente a lo que conoceremos como patente de invención, que es el tema a tratar. Sin considerar las definiciones como las que se deberán aplicar en este trabajo, por ser

necesario un estudio concreto y profundo para otorgar la aceptación correcta.

"Patente". Como adjetivo evidente, visible. Claro, indudable. Con valor sustantivo. El título o documento o despacho, librado por autoridad competente, que permite el desempeño de un empleo, el ejercicio de una profesión o el disfrute de un privilegio. Permiso gubernamental para ejercicio de ciertos comercios o industrias mediante el pago de una cuota o derecho para ello señalado. Certificado que protege un invento o alguna otra actividad y objeto de la industria. Autorización para ejercitar ciertas formas de comercio marítimo, como patente de navegación, o funciones bélicas como la patente de corso"... (1)

"Patente de invención. Título que acredita la prioridad en el registro de una invención, que faculta para explotarla"... (2)

"Patente.- Adjetivo manifiesto, visible. Figurado. Claro, perceptible. Documento expedido por la Hacienda Pública, que acredita haber satisfecho determinada persona la cali

(1) Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo V. Revisado y Actualizado por el Dr. Luis Alcalá Zamora y Castillo. Pág. 144 - 145 Edit. Heliasta. Buenos Aires 1980.

(2) Idem.

dad que la exige para el ejercicio de algunas profesiones o industrias.

Por extensión, cualquier testimonio que acredite una cualidad o mérito.

Derecho.- Documento en el que, oficialmente, se otorga un privilegio temporal para utilizar comercialmente un invento. Se denomina Patente de Invención a la que se confiere al inventor a efecto de garantizarle la propiedad exclusiva de su obra por el término que la ley determina. Patente de introducción es aquella otorgada por algunos países como medio de fomentar la economía nacional y que protege a quienes introducen inventos extranjeros"... (1)

"Patente.- Adjetivo. Manifiesto, visible.

Figurado. Claro, perceptible.

Documento que acredita una cualidad o mérito.

Documento en el que oficialmente se otorga un privilegio de invención y propiedad industrial. Se dice también patente de invención"... (2)

(1) Diccionario Enciclopédico Bruguera, Liber. Precip. Tomo 4, Pág. 1580. Edit. Bruguera México. 1983.

(2) Diccionario Enciclopédico Sopena. Pág. 1029. Edit. Sopena, S.A. Barcelona España 1982.

"PATENTE DE INVENCION. (En Derecho Internacional Privado.)

Por el Dr. L. D. Bonaparte. 1.- Los derechos de los inventores sobre sus invenciones, constituyen una de las categorías en que se dividen los "derechos industriales y comerciales", y se acreditan mediante un documento -la patente de invención- expedido por autoridad competente, en la que consta el nombre del titular y la circunstancia de haber sido declarado autor de la invención determinada, - en la fecha que el documento indica.

Esta es una de las acepciones de 'patente o brevet de invención', pues también suelen usarse estas palabras para designar el privilegio mismo de invención, acordado por el Estado, y en cuya virtud el inventor puede explotar el invento exclusivamente en su provecho durante el tiempo establecido por la ley (Survillie, Cours élémentaire de -- Droit International Privé, 7a. ed.. 573). Sin detenernos en fijar el arduo concepto de 'invención', ni en destacar la importancia de la labor intelectual desarrollada por el hombre en esta materia, ni la trascendencia económico-social de las invenciones"... (1)

(1) Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo XXI. Letras OPEI-PENI. Edit. Driskill, S. A. Buenos Aires, 1978. Pág. 643.

"INVENCIÓNES.- Concepto general. Si el trabajo es causa jurídica para adquirir la propiedad de los bienes materiales, la creación, constituye, por su parte, la raíz y el fundamento metafísico que origina la propiedad de un invento (presupuesto de originalidad). Pero éste no puede adquirirse si no se da a conocer el objeto creado. De lo contrario, al quedar en el fuero interno de su autor no podría determinarse su objeto. Es necesario, pues, que la creación de la inventiva entre en el mundo de las cosas bajo una forma concreta o sensible (presupuestos de materialización e industrialidad). Sólo así, puede constituir objeto de derecho, ya que de no serlo, conducirá a asimilarla a un dominium roviانو sine res. Pero si bien, la creación es condición necesaria para la adquisición originaria de un invento, no es, empero condición suficiente. Porque se requiere, además, que el hecho de la creación sea acompañado por actos de afirmación que presupongan una declaración de voluntad del titular de tener un derecho para sí. Es que la creación tiene el efecto material o sensible de lograr un nuevo bien de los que ya existen in rerum natura y de acrecentar los que han pasado a ser res comunis omnium. Por eso, podriase decir metafóricamente, que el invento después de haber sido creado requiere también su possessio juris en forma ininterrumpida y per-

sonal (directa y secreta) hasta la fecha de la solicitud de la patente que establece la prioridad en la adquisición del invento (presupuesto de novedad), para que pueda posteriormente alegarse con la publicidad subsiguiente un derecho de propiedad exclusiva sobre él. De esto emerge que la invención secreta es jurídicamente inexistente y que inventor es, en sentido legal, no sólo el que primero inventa, sino además, quien primero da a conocer públicamente su inventiva basado en el principio: *prior in tempore in jure* - mediante una solicitud ante la Oficina de Patentes, determinando el objeto (descripción del invento, dibujos y muestras necesarias para su inteligencia y la relación de su objeto principal) sobre el cual pretende un derecho exclusivo de explotación para que se constate y se fije con precisión su existencia y naturaleza y se le proteja en su ejercicio (presupuesto del certificado de patente), pues - renunciar al derecho de inventor, quiere decir, renunciar al derecho de hacer ingresar la invención en el propio patrimonio privado, ya que al dominio público pasa *ope legis*". (1)

Otro aspecto que marca la dificultad de el tema de patente es en función a la disparidad de criterios que sobre la --

(1) Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo XVI. Letras INSA-IUSN: Op. Cit. Pág. 758 - 759.

materia existe entre los países en vías de desarrollo y -- los desarrollados, así como entre los capitalistas y socia-- listas. Además la mayoría de los autores, estudiosos de la materia, reflejan la trascendencia histórica, jurídica y -- económica, del desarrollo de la patente, en función al -- avance de la tecnología de cada país.

Así mismo, otra problemática fundamental dentro del tema -- de patente, es lo referente a que si se trata de un dere-- cho, un privilegio o un monopolio.

Esto es debido a que diversos autores consideran la paten-- te de una y otra forma otorgándole en ocasiones el mismo -- significado, siendo que dentro del marco jurídico esas -- acepciones son totalmente diferentes.

Para ejemplificar tal situación podremos citar la defini-- ción que otorga nuestra propia Constitución al mencionar -- que es un privilegio y la acepción emitida por la Organiza-- ción de las Naciones Unidas a través de la Secretaría de -- la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comer-- cio y Desarrollo), al mencionar que se trata de un derecho. Está problemática fundamental es objeto de un estudio pro--

fundizado dentro del capítulo respectivo en este trabajo.

Las anteriores circunstancias problemáticas son la causa primaria del origen del "Sistema Internacional de Patentes", (1) sistema que sólo algunos juristas relativamente, le han otorgado importancia, sin embargo y en virtud de la consecuencia económica que intrínsecamente posee la patente, es menester que los economistas no soslayen la gran importancia de su estudio, en razón de los efectos que se producen en materia económica a nivel nacional y por ende mundial.

El Derecho realiza su papel tutelar, al otorgar la protección jurídica sobre la capacidad inventiva del hombre, que se materializa con lo que conocemos como patente, concediendo el derecho una protección temporal.

Esa capacidad inventiva debidamente regulada por el derecho es lo que posteriormente provoca el avance tecnológico y científico. Con la exportación de las patentes se producen la dependencia tecnológica de un país a otro, que en última instancia es lo que viene a remarcar las

(1) Sistema Internacional de Patentes, éste término como se explicará posteriormente, ha sido adoptado a nivel mundial para la explicación y regulación de la patente como figura jurídica.

diferencias entre un país desarrollado y los que están en vías de desarrollo.

El comercio ha sido desde tiempos inmemoriales una actividad intrínseca al ser humano, que se origina por la necesidad de allegarse de satisfactores que requiere el hombre. En primera instancia para su sustento personal y posteriormente para su desarrollo y actividad.

Satisfactores que no pueden producir por sí mismos, ya -- que nadie es autosuficiente, y por tanto tiene que negociar con aquellos que los producen, situación que otorga el nacimiento a lo que inicialmente se conoce como trueque y que posteriormente se le llama comercio, actividad económica que sigue vigente hasta nuestros tiempos.

Durante este largo transcurso en la historia, el hombre -- ha tenido la necesidad de crear instrumentos para satisfacer la necesidad de su desarrollo y actividad económica -- dando origen a que la capacidad inventiva con la que cuenta el hombre sea protegida por el derecho, produciendo lo que hoy se le conoce a nivel mundial como Sistema Internacional de Patentes, aunque por supuesto, cada Estado po--

see un sistema propio para regular el otorgamiento de una patente a la capacidad inventiva del ser humano; "la frase sistema de patente se utiliza como un cómodo término común, que abarca un complicado conjunto de acuerdos y -- costumbres legales". (1)

Pero para llegar a una cómoda denominación tuvieron que - acontecer demasiados sucesos que fueron moldeando ese Sistema Internacional de Patentes, mismos que en relación a su importancia son los siguientes: Los primeros datos que se tienen, sobre la patente ya protegida por el Derecho, aparece en Inglaterra y demuestran que las patentes eran verdaderos privilegios otorgados por el Rey, que suponían para éste una fuente de ingresos. "En 1623, como resultado de la lucha entre el Rey y el Parlamento, este último, consiguió limitar la facultad real o conceder privilegios en favor del inventor o realizador de lo que ellos conocieron como, 'New manufacture', a un plazo de catorce - - años". (2)

Aunque si bien es cierto que existen antecedentes más remotos, como cita Edith T. Penrose, al mencionar que "existi

-
- (1) Edith T. Penrose. La Economía del Sistema Internacional de Patentes. Traducción de Clementina Zamora. -- Pág. 5 Editorial Siglo XXI, México 1974.
- (2) Joaquín Rodríguez Rodríguez. Derecho Mercantil, Tomo I, Pág. 433 Editorial Porrúa, México 1982.

ten en los anales históricos pruebas de que los reyes y - gobernantes otorgaron a individuos particulares, derechos exclusivos para ejercer un determinado comercio, vender - un producto o usar un proceso". (1)

Esta situación un tanto cuanto arbitraria, fue lo que provocó este antagonismo entre el Rey y el Parlamento y que dió como resultado la restricción en el tiempo concedido al privilegio para detentar el monopolio de un determinado bien o servicio.

En el siglo XIV, existen en Europa ejemplos de los privilegios otorgados a los innovadores, en el siglo XV surgió en Venecia el uso sistemático del 'privilegio de monopo-- lista' otorgado a los inventores a fin de estimular la -- invención.

En Venecia hacia el año de 1474, según Romanin, citado -- por Edith T. Penrose (2), la República de Venecia prome-- tía privilegios por diez años a los inventores de nuevas artes y máquinas, a esta situación se le ha llamado 'La - Primera Ley de Patentes' por la protección concedida al - gran auge de inventos, provocando la expansión de esta --

(1) Edith T. Penrose. Op. Cit. Pág. 6

(2) Idem

protección misma que se concedía considerando la utilidad, la novedad y la producción obtenida en base al privilegio concedido.

Ahora bien en forma particular el desarrollo del sistema de patentes, como ya se menciona, tuvo gran auge en Inglterra y los primeros datos sobre este derecho se gestan - en ese país, y que con el transcurso del tiempo se produjeron en primer lugar la reducción temporal del privilegio otorgado, posteriormente la creación de una oficina - de patentes, y que culminó con la publicación sobre las - primeras leyes sobre patentes.

INGLATERRA.- El caso inglés, es la base para el estudio - de lo que hoy conocemos como la patente, por la trascen--dencia histórica que se concedió a este privilegio, en un principio no se podía distinguir a la patente de la inno--vación (1) de otros privilegios concedidos por la Corona ya que su organización comercial principalmente se basaba en cédulas, privilegios, franquicias y licencias especia--les, y desde tiempos de Guillermo 'El Conquistador', la - historia de Inglaterra muestra como el poder se concentra

(1) Por innovación se entiende a la acción de mudar o al--terar las cosas ya existentes, introduciendo noveda--des, situación que difiere la creación o invención - de una cosa nueva.

ba en las manos del Rey, por el Parlamento, y como ya se mencionó, en base a la lucha entre esas dos autoridades, "en 1623 se dió reconocimiento estatuario a la patente de inventor, por ser un monopolio justificado que debía distinguirse de otros privilegios monopolísticos". (1)

A efecto es menester ejemplificar y distinguir lo que en aquel tiempo se le consideraba privilegio de monopolio y el monopolio en sí que se obtiene al detentar el derecho de patente; la diferencia que existió esencialmente radicaba en que al otorgarse un privilegio para explotar un determinado bien o servicio, en realidad se estaba otorgando lo que hoy conocemos como concesión y al otorgarse el monopolio como producto de una invención y el derecho exclusivo a utilizarla, materializado en la figura jurídica conocida como patente, se estaba otorgando un privilegio con efectos económicos y jurídicos, que es el fin preponderante de la determinación de una patente protegida por el derecho.

Inicialmente los privilegios de patente eran otorgados - principalmente para alentar la innovación y la invención,

(1) Edith T. Penrose. Op. Cit. Pág. 8

pero posteriormente la concesión del privilegio para su explotación fue una forma fácil de recompensar a los favoritos de la Corona o bien de establecer un control sobre la industria. Esta situación, provocó el descontento del pueblo, en virtud de que ese privilegio se creaba violando el Derecho consuetudinario, y atentaba contra sus intereses ya que una sola persona detentaba el privilegio, sea de usar o explotar un bien o servicio; así en cualquier momento este derecho atentaba contra la economía, particular e incluso la del propio estado, ya que no se otorgaba el derecho de patente para estimular la industria y con repercusión al bienestar público; esta situación fue la que provocó que la Cámara de los Comunes presionara al Rey, y entonces en 1601, se realizó la reforma al otorgamiento de patentes, absolviendo los monopolios que atentaban contra la economía de los particulares y del mismo Estado; "la sentencia en este caso finalmente estableció que según el derecho consuetudinario, las concesiones exclusivas para ejercer un comercio con fines de lucro privado se oponían a la libertad y beneficio de los súbditos y eran contrarias a este derecho". (1)

Esa absolución de los monopolios fué lo que creo en 1623

(1) Edith T. Penrose. Op. Cit. Pág. 10

el Estatuto de Monopolios, por medio del cual los mismos se declaraban nulos según el derecho consuetudinario y - además, "se disponía que se debían indemnizar a las personas que hubieran sido perjudicadas por ellos, haciendo una excepción en la sección 6, que menciona: Además se - dispone, y sea declarado y promulgado, que cualquiera de las disposiciones antes establecidas no se han de apli-- car a las cartas de patentes y concesiones de privilegios por el término de catorce años o menos, sobre la utiliza-- ción o fabricación de cualquiera de las manufacturas nue-- vas aquí abarcadas, que se otorguen de aquí en adelante al primer y verdadero inventor o inventores de esa manu-- factura, si no son usadas por otros en el momento en que se otorguen estas cartas de patentes y concesiones, y -- siempre que no sean contrarias a la Ley ni perjudiciales para el Estado por elevar los precios internos de las -- mercancías, dañar al comercio o ser inconvenientes en ge-- neral; los catorce años dichos han de contarse a partir de la fecha de las primeras cartas de patente o concesión de privilegios que se extiendan de aquí en adelante y -- tendrán la misma fuerza que tendrían si este decreto no hubiera sido promulgado y ninguna otra". (1)

(1) Edith T. Penrose. Op. Cit. Pág. 10

Este Estatuto se consideró la primera ley general que establecía el principio de que sólo al primer y verdadero inventor de una nueva manufactura, incluyendo al primer introductor de un nuevo arte traído del extranjero, debía otorgarsele el privilegio y monopolio de patente protegida por el derecho, aunque si bien es cierto que no iniciaba la protección de la patente del inventor, sino que protegía al propio inventor.

El Estatuto de monopolios es la base de la actual Ley de Patentes Británica y por ende, antecesor directo de la de los Estados Unidos de Norteamérica, y además de ser la única en su género en cualquier otro país, hasta que en 1773 sus principios fueron trasladados a la ley francesa.

No se podría dejar el estudio de la importancia que tiene Inglaterra en materia de patentes, sin mencionar que gracias a la capacidad inventiva y a su protección concedida transformada en patente, la ubicó como el primer país industrializado del mundo, con la trascendental Revolución Industrial que vivió en su seno hacia mediados del siglo XIX, y trajo grandes consecuencias sociales, políticas, legales, etcétera, al mundo entero; en esa circunstancia la Revolución Industrial fomentó el desarrollo de las - -

instituciones parlamentarias y es en gran parte, al mismo tiempo, la historia de la propiedad en Inglaterra.

En un principio, formaban parte del Parlamento los grandes barones propietarios de extensas regiones territoriales y posteriormente se inmiscuyeron los propietarios de las factorías y los representantes de los trabajadores.

"Las innovaciones que provocaron la Revolución Industrial marcaron el paso al efecto de que la propiedad pasara a manos de una nueva clase, la de los dueños de las máquinas". (1)

Este cambio que se inició con la introducción de métodos mecánicos en la producción, métodos y maquinaria que fueron objeto de patente, y que posteriormente se extendió en Europa, provocando transformaciones en todo el mundo.

"El invento que provocó este gran cambio se produjo en 1769, cuando Jaime Watt inventó la máquina de vapor, y al que siguieron inventos como el primer telar accionado mecánicamente." (2)

(1) Nueva Enciclopedia Temática, Edit. Cumbre, S. A. --
Tomo X Pág. 249

(2) Idem. Pág. 250

Estos grandes inventos, transformaron la estructura económica y social de Inglaterra, dando un gran ejemplo de que la capacidad inventiva del hombre protegida por un Derecho, puede provocar cambios radicales a la Humanidad. Además, ahora los ciudadanos ya no se dedicaban a labrar solamente la tierra, sino que emigraron a las ciudades en donde se encontraban las factorías para presentar un trabajo subordinado, situación que provocó en 1825 la organización de sindicatos entre los obreros, figura jurídica que es de gran trascendencia en el Derecho de todo el mundo. A partir de esos inventos se abrían nuevos horizontes y parecía que no existían límites para el ingenio humano.

Como el resto de la Europa medieval, la vida económica y política estaba organizada bajo las reglas y como parte de las corporaciones municipales, gremios de artesanos y gremios de comerciantes, la importancia de las corporaciones variaba de oficio a oficio, pero el control que se ejercía sobre las actividades industriales y comerciales eran bastante estricta, ya que además de regular esas actividades, se utilizaban como un medio para ampliar la autoridad real.

En un principio, como en ambas se ha señalado se utilizaban los privilegios para hacer a un lado las regulaciones existentes y se otorgaba importancia a las primeras patentes como medios para liberar la industria de otras restricciones legales, situación que no fué adecuada ya que provocaban abusos al otorgar los privilegios de patente.

Es esta pues, la trascendencia jurídico-económica, que en Inglaterra y posteriormente extendida a todo el mundo suscritó el 'Sistema Internacional de Patente'.

FRANCIA.- Ahora bien, otro país Europeo en que se produjeron ordenamientos legales para regular el otorgamiento de patente, fué Francia, en donde la historia de las primeras patentes de invención fué también historia de favores reales y concesiones arbitrarias.

Igual que en Inglaterra la vida económica y política de Francia, estaba organizada a base de grupos, esto es, corporaciones municipales, gremios de artesanos y gremios de comerciantes.

En muchos casos la acción de la Corona eliminaba abusos e

irresponsabilidades provocados por el despotismo de los poderosos, en ese sentido puede hablar de "la alianza entre la realeza y el desarrollo de los derechos individuales" (1), posteriormente bajo el reinado de Luis XIV se incremento la fuerza económica del Estado frances, a través de edictos y reglamentos y en esa forma crear la estructura dentro de la cual operaba la industria, pero al mismo tiempo se crearon excepciones a las estrictas regulaciones que existían en este país, situación que provocó los favores reales y concesiones arbitrarias, esas excepciones fueron el apoyo a inventores e innovadores, provocando que el efecto secundario de esas excepciones fuese un medio para liberar a la industria de las estrictas regulaciones legales que sobre ella existía, ya que nadie podía trabajar, vender o manufacturar sin pertenecer a las corporaciones privilegiadas, aunado a la rígida estructura dentro de la cual operaba la industria.

Esas excepciones creadas para permitir la innovación se basan principalmente en otorgar por parte del Estado privilegios de patente a los inventores y la facultad del parlamento para alterar los términos de las patentes concedidas por el Rey, situación que provocó que los gremios

(1) Augustin Charles Renouard, "Traile des brevets d' invention" (paris 1865) citado por Edith T. Penrose. Op. Cit. Pág. 11

se opusieran en función a la capacidad monopolica que se -
ejercía al otorgarse por parte del Estado, el privilegio -
de patente, así pues no hubo una política general, que per-
mitiera distinguir a los privilegios, de los privilegios -
otorgados por la Corona.

En el año de 1762, por medio de un Edicto Real, se estable-
cieron por primera vez reglamentaciones referentes a la --
concesión de los privilegios del inventor, reglamentación
que entre otras cosas mencionaba, el período de vigencia -
del privilegio que se limitaba a 15 años, no se podía here-
dar ese privilegio, se requería prueba de la utilidad de -
la invención así como la innovación y además era obligato-
rio la funcionalidad de la invención.

El propósito de este edicto no era tanto estimular a los -
inventores, como eliminar algunos de los abusos a la conce-
sión de los privilegios de inventor. El edicto entre otras
cosas mencionaba "Los privilegios comerciales destinados -
a recompensar el ingenio de los inventores o para estimu-
lar la industria que languidece en un ambiente en el que -
no hay competencia, no siempre han tenido el éxito que se
esperaba, parecían ser más un patrimonio hereditario que -

una recompensa personal al inventor, sea porque frecuentemente se dieron a personas que no tenían la aptitud necesaria o porque los hijos o sucesores del poseedor del privilegio, al darles la ley el disfrute del mismo, no podían adquirir el talento necesario." (1)

Como resultado de la Revolución de 1789, se produjo la abolición de las reglamentaciones de los gremios y se liberó al comercio y a la industria de las restricciones a que estaba sujeta. También los inventores fueron liberados de las bases estatutarias de la patente de invención y pasando a formar parte de la ley francesa sobre patentes, el Decreto inglés de 1623.

Más sin embargo, y como es obvio, en virtud del estudio realizado, la ley francesa reconocía el absoluto derecho de propiedad sobre los descubrimientos industriales.

Así pues se puede sintetizar que "en Francia, desde la Revolución, existen leyes sobre la materia". (2)

ALEMANIA.- Otros antecedentes sobre legislación en mate--

(1) Texto citado en Charles Renoyard, por Edith T. Penrose. Op. Cit. Pág. 13

(2) Joaquín Rodríguez Rodríguez. Op. Cit. Pág. 433

ria de patentes en Europa son los que se promulgaron en - Alemania, en donde empezó a crear el problema de conflicto de patentes concedidas, ya que prohibían la entrada a su territorio a patentes no otorgadas por su propia legislación a los ciudadanos alemanes, provocando los inicios de los conflictos internacionales sobre el otorgamiento - del privilegio de patente.

Situación que dio origen a un acuerdo por medio del cual se otorgaría a los propietarios de las patentes del Derecho exclusivo y protección en sus propios países, pero no el derecho exclusivo de venta, esto provocó que el valor concedido a la patente se redujera notablemente en esa -- circunstancia con "algunas asociaciones comerciales; los industriales en particular y los ingenieros, lucharón por un sistema de patentes; otros grupos lucharon por la abolición del sistema de patente y fueron vigorosamente apoyados por el canciller Bismarck". (1)

Esta lucha por apoyar el sistema de patentes y por la abo- lición a las mismas, provocó que se abrogara la Ley de -- 1817 que sobre patentes legislaba en Alemania.

(1) Edith T. Penrose. Op. Cit. Pág. 17

Con el transcurso del tiempo y como efecto de las constantes luchas entre los grupos que apoyaban el sistema de patentes y los que apoyaban su abolición se creó en 1877 una Ley de patentes unificada en toda Alemania.

SUIZA.- En Suiza, después de grandes controversias en virtud de que su Constitución prohibía que el Gobierno Federal creara un sistema general de patentes y por tanto se necesitaba el 'referéndum' popular para poder realizar la enmienda, iniciándose en 1866 la lucha por establecer el derecho de patente, misma que se vio favorecida en 1887 -- fue aceptada por el 'referéndum' popular.

RUSIA.- En Rusia se aceptó una Ley sobre patentes en 1812 ya que descuidaban casi por completo los problemas tecnológicos de nuestros tiempos y su estrecha relación con los -- problemas de desarrollo económico, así como por sus consecuencias en el progreso tecnológico para la modernización -- socio-económica. (1)

Esto se demuestra con casi dos siglos y medio de distancia que existen entre el estudio de la patente en la legisla---

(1) Miguel S. Wionczek. "Comercio de Tecnología y Subdesarrollo Económico" 1973. Edit. U.N.A.M. Dir. Gral. de Publicaciones. Pág. 5

ción inglesa y la legislación rusa, ya que desde 1600 los ingleses ya se preocupaban jurídicamente por ese estudio.

"A pesar de que Marx en el tercer volumen de El Capital - hizo breves observaciones sobre las economías logradas por la clase capitalista 'mediante los inventos', ni él ni sus continuadores (Engels, Rosa Luxemburgo y Lenin) pudieron -- prever en su tiempo, la intensidad del cambio tecnológico - tanto cuanto cuantitativo como cualitativo que estamos presenciando en nuestros días". (1)

ESPAÑA.- Este país solo absorbió en su legislación los conceptos que sobre patentes ya se habían manejado en los países como Inglaterra y Alemania.

Desde 1820 existen en este país, leyes que regulan la materia de patentes.

ESTADOS UNIDOS.- En los Estados Unidos de Norteamérica, antes de nacer como país independiente ya se tenía conocimiento de la Ley de Patentes por las razones obvias del establecimiento de las 13 colonias en el Continente Americano, conocimiento que se derivó con los antecedentes ingleses so-

(1) Miguel S. Wionczek. "Comercio de Tecnología y Subdesarrollo Económico" 1973. Edit. U.N.A.M. Dir. Gral. de Publicaciones. Pág. 5

bre esta materia, además de que eran los principales colonizadores.

Como país independiente, su Constitución otorgó al Congreso la facultad para promover el progreso de la ciencia y de las artes útiles asegurando, por tiempo limitado, a los autores e inventores los derechos exclusivos sobre sus obras o inventos.

La primera Ley Federal de Patente se emitió en 1793, aunque anteriormente en 1641, la legislatura de Massachusset decretó que no otorgaría o permitiría ningún monopolio, sino solo por un corto tiempo a los nuevos inventos o industrias que fuesen provechosas; esa situación alentaba la exportación de industrias a los Estados Unidos de Norteamérica.

Este sistema, desapareció gradualmente y solo sobrevivió la propia patente de invención en la Constitución Federal.

Los antecedentes sobre la implantación de la legislación sobre patentes en este país, se pueden resumir en todos los acontecimientos en Europa, ya que solo trasplantaron a su legislación lo ya conocido en esa materia, aprovechando las

experiencias y resultados positivos a ese tiempo obtenidos logrando excelentes resultados que lo han colocado como -- uno de los países más potentes industrialmente, marcando -- la pauta de los avances científicos y tecnológicos en el -- mundo.

LATINOAMERICA.- Por lo que respecta a los países del Conti-- nente Americano, a excepción del ya mencionado, la evolu-- ción de una Ley de Patentes es en razón a la influencia -- que los países europeos realizaron sobre nuestro continen-- te, ya que no vislumbran indicios para la creación de un -- código sobre patentes, más sin embargo se tenía la noción de este derecho a detentar el monopolio de una creación.

Ante tal situación, es de aplicarse el criterio que susten-- ta el maestro Díaz Velazco, al mencionar que: "Por desgra-- cia la producción de legislación en materia de patentes, -- así como su desarrollo doctrinario era entonces y sigue -- siendo de una parvedad que casi confina con la indigencia".

Cito al referido catedrático ya que sus estudios se basan en la legislación española, de donde es natural, y si rea-- liza su criterio sobre la legislación de su país en esa -- forma es de aplicarse tal apreciación a nuestro continente en ra--

zón de la conquista sufrida y su expansión que duró hasta entrado el siglo pasado.

Así pues, mientras en los países europeos adoptaban leyes formales sobre las patentes en las primeras décadas del siglo XIX, el sistema de privilegios, que procedió a la promulgación de aquellas, se hacia popular en América.

Cabe señalar algunos ejemplos de la promulgación de las primeras leyes que regulaba el otorgamiento de una patente:

BRASIL.- El primer edicto formal que otorgaba protección a los inventores fue, promulgado en 1809, aunque ya desde 1752 Brasil había concedido un privilegio por 10 años para el establecimiento de una planta descascaradora de arroz, que usaría la maquinaria inventada por el poseedor de la patente y prohibía que fuera utilizada por otros productores.

El texto de ese privilegio decía en parte: Los concesionarios instalaran en los distritos en que deseen aprovechar el privilegio, tantas máquinas como sean necesarias para

asegurar su monopolio en un radio de 10 leguas. (1)

ARGENTINA.- En el año de 1813 este país expidió dos leyes especiales, una para proteger el invento de un norteamericano, relacionado con la manufactura de adobe, y otra también a un ciudadano norteamericano, que protegía por 12 años su método de propulsión de embarcaciones. (2)

Todos los países latinoamericanos trasladaron las legislaciones europeas, en especial las españolas, para ser aplicadas dentro de sus territorios como estados independientes, pero no consideraban su aplicación como objeto de cambio en su economía.

"Durante mucho tiempo los países subdesarrollados no tenían la menor noción del papel crucial de los cambios cualitativos de la Revolución científico tecnológica del último cuarto del presente siglo que, como hoy vemos, tiene un impacto directo, inmediato y muy grande sobre las expectativas sociopolíticas y económicas en todas las sociedades, tanto capitalistas como socialistas, tanto modernas como las que están en proceso de modernización -

(1) Edith T. Penrose. Op. Cit. Pág. 15

(2) Idem.

o en el estado de subdesarrollo completo". (1)

"Hasta hace apenas tres décadas los economistas constituían sus teorías de desarrollo sin tomar en cuenta la ciencia y la tecnología; los tecnólogos se dedicaban a la tarea de invenciones y adaptaciones de las tecnologías ya existentes y los científicos se dedicaban a sus propias actividades sin poder captar su impacto socio-económico"(2)

Ante los desmesurados cambios en la ciencia y tecnología el Derecho no debía quedarse a la zaga.

"Todo un nuevo mundo de hechos y fenómenos económicos y estructurales originan la marcha del Derecho hacia nuevas categorías". (3)

"Asoma así, un nuevo espíritu del Derecho, que da vida al Derecho Económico". (4)

"El crecimiento ilimitado de las unidades de producción, se expresa principalmente en las sociedades 'transnacionales' y su producto inmediato, la tecnología galopante". --

(1) Miguel S. Wionczek. Comercio de Tecnología y Subdesarrollo Económico. Op. Cit. Pág. 6

(2) Idem.

(3) Manuel R. Palacios Luna. El Derecho Económico en México Edit. Porrúa, México, 1985, Pág. 58 - 59

(4) Idem.

(Llamada así porque sus constantes innovaciones, desestabilizan la organización de las relaciones de trabajo).

"Son dos fuerzas económico-sociales, que sin duda están intimamente vinculadas. Las empresas transnacionales impulsan decidida y eficazmente a la tecnología, por medio de grandes inversiones y éstas les dan a las compañías, mayor amplitud y dominio de mercado. La movilidad de estas fuerzas sociales es intensa, exigiendo, del derecho, una nueva concepción de las cosas". (1)

(1) Manuel R. Palacios Luna. El Derecho Económico en México, 1985. Pág. 58 - 59

1.2 EN MEXICO:

Ahora bien, por lo que respecta al caso de nuestro país - es menester realizar un estudio más profundo en los antecedentes de lo que hoy conocemos como patente.

Al hablar José Luis Melgarejo de la Antigua Historia de México (1) se refiere a lo que hoy conocemos como Tecnología agrícola en los siguientes términos: "Con el advenimiento del periodo agrícola y de la vida sedentaria, el progreso de la sociedad se aceleró y una más complicada forma de vida, producto del crecimiento de población, ampliaría el campo del derecho. Sin embargo, al hurgar en este subsuelo, no conviene desentenderse de la circunstancia de que la vida social puede realizar, en ocasiones -- mayores progresos que la tecnología, y la sociedad mesoamericana se mira más preocupada por su progreso social -- que por los avances materiales".

El hecho de que las antiguas civilizaciones de nuestro país no regularán en sus leyes los avances materiales, esto no quiere decir que se encontraban en su estado precario de legislación, más al contrario, tenían una legislación bien definida, como lo menciona José Luis Melgarejo

(1) José Luis Melgarejo.- Antigua Historia de México - - Tomo III. Pág. 67. Edit. S.E.P./Documentos.

al citar a Bartolome de las Casas, diciendo que, "aparte del Emperador había una especie de presidente del Tribunal y un Juez Mayor para resolver los problemas suscitados entre los habitantes". (1)

En razón de que se daba mayor atención a los problemas sociales, los avances materiales eran aplicados sin distinción a toda la sociedad y en esa razón no se detentaban lo que hoy conocemos como monopolios.

Desgraciadamente, muchos códices fueron destruidos como lo menciona el citado autor, diciendo: El mexicano venía deplorando la destrucción de sus bibliotecas, la quema de libros, en todas partes..., el obispo Diego de Landa, - quemó los códices mayas,... el obispo Zumárraga, en el Valle de México, e incluso la quema de historias antiguas ordenada por Itzcoalt". (2)

Es verdad que existen avances en materia de los que hoy conocemos como tecnología, en forma precaria, pero en su tiempo de gran ayuda, como es el caso de la ingeniería, "queda la sospecha de que la primera preocupación anduvo por los campos de la ingeniería civil. Hoy, solamente la

(1) José Luis Melgarejo. Op. Cit. Pág. 78

(2) Idem. Pág. 16

obra suntuosa, recibe la denominación de obra de ingeniería pero en aquellos remontísimos tiempos, el constructor de los primeros jacales tuvo igual derecho a ser admirado, y era revolucionario quien, para subsistir el techo de -- dos aguas, inventó el de cuatro..." (1)

Así se pueden citar innumerables ejemplos de los avances materiales, no legislados, pero si aplicados para el bienestar de la sociedad.

Fué ya en la época de nuestra Independencia cuando se reguló por primera vez en nuestro país la materia de patentes siendo por la aplicación "de la aprobada por las Cortes españolas en 1820 que tuvo vigencia durante doce -- años". (2)

Así pues, "la primera Ley mexicana sobre patentes es la Ley sobre Derecho de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algún ramo de Industria de 7 de mayo de -- 1832. A ésta siguió la ley de 1890.

Las leyes de patentes de invención de 1903, 1908, y 1942, han regulado sucesivamente en México esta materia, como --

(1) José Luis Melgarejo. Op. Cit. Pág. 23

(2) Joaquín Rodríguez R. Op. Cit. Pág. 433

ahora lo hace la Ley de Invenciones y Marcas publicada en el Diario Oficial de febrero 10 de 1976". (1)

La primer patente expedida en nuestro país se otorgó en el mes de agosto de 1890, conforme a la legislación vigente - en ese año, y consistió en "Un líquido exitante para elementos galvanicos."

Por veinte años contados desde el 7 de agosto de 1890, - - cáduco en 1910". (2) Esta primer patente se otorgó al Sr. Louis Weiger.

Aunque el primer expediente que se tramitó para otorgar -- una patente correspondió al solicitado por Campa Francisco J. y que versaba sobre un aparato para beneficiar los de-- sechos que hay tirados y siguen tirandose en las haciendas de beneficio. Esta solicitud se verificó en mayo de 1892 y no se concedió el título de patente. (3)

(1) Joaquín Rodríguez Rodríguez. Op. Cit. Pág. 433

(2) Registro por numeración progresiva de patentes correspondientes a la Ley de 1890. Dato obtenido de la oficina de Patentes y Marcas dependiente de la SECOFI.

(3) Datos obtenidos de la oficina de biblioratos de la -- oficina de patentes, dependiente de la SECOFI.

Desgraciadamente la oficina de patentes dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, encargada de realizar un inventario de las patentes otorgadas, no aporta datos anteriores al año 1890.

II. REGULACION JURIDICA EN MEXICO EN RELACION A LA PATENTE DE INVENCION.

Al efecto de estudiar la patente de invención, es menester ubicarla dentro del contexto de la doctrina del derecho y de nuestra legislación, para lograr una mayor comprensión y objetivización para su estudio.

Ante esta circunstancia, encontramos a la patente como elemento de la empresa mercantil. La empresa se define desde un punto de vista económico, "como un organismo que se propone producir para el mercado determinados bienes o servicios, con independencia financiera de todo otro organismo". (1)

Así pues el sentido del orden publico social, del Derecho Mercantil es una exigencia de nuestra época que se analiza a través del Derecho Económico, del desarrollo de empresas de economía mixta y del control que el gobierno realiza sobre la participación del capital extranjero en aquellas, así como en el control de transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas.

Bajo este concepto se estudia a los elementos de la em--

(1) Joaquín Rodríguez Rodríguez. Derecho Mercantil - -
Pág. 411

presa, y por tanto mencionaremos las teorías que existen al respecto a fin de conocer, su naturaleza jurídica, -- que no es el objeto de este estudio pero se señalarán someramente.

Así tenemos las siguientes: "Las teorías unitarias que afirman la unidad de trato de la empresa, y se pueden -- clasificar en diversos grupos, entre ellos las patrimoniales, para las que la empresa en un patrimonio separado, es decir, un conjunto de bienes que en interés de un determinado fin y particularmente de la responsabilidad por deudas, es tratado en ciertos aspectos como un todo distinto del resto del patrimonio o bien un patrimonio -- fin o de afectación." (1)

La teoría de la Universalidad, que concibe a la empresa como una universitas, que "supone una pluralidad de objetos efectivos de derechos que constituyen un conjunto y que el ordenamiento jurídico lo considere sub-especie -- universitatis, dándole un tratamiento jurídico unitario adecuado". (2)

Las teorías inmateriales, "consideran a la empresa como

(1) Joaquín Rodríguez Rodríguez. Derecho Mercantil. -- Pág. 411

(2) Idem. Pág. 412

organización y clientela asegurada, como hace a la que - los demás elementos de la empresa están unidos en una re lación de pertenencia". (1)

Las teorías atómicas; para muchos autores no es concebible la idea de la consideración unitaria de la empresa, de manera que esta se descomponga en diversos elementos sin que haya operaciones jurídicas unitarios sobre la -- misma.

En síntesis la mayoría de los sistemas legislativos ha - seguido la idea de reconocer a la empresa como unidad -- jurídica, cuyo fundamento se encuentra en el principio - del valor objetivo y de la conservación del destino eco- nómico de los bienes y es en donde encuentran su origen y razón de ser como lo sostiene la teoría que concibe a la empresa como universalidad y que es la que explica en una mejor forma los fenómenos derivados de la considera- ción de la empresa, en virtud de que una unidad supone - la pluralidad de sus elementos componentes.

Los elementos de la empresa, en ese orden de ideas se es tudian en forma unitaria y adecuada, la coordinación de

(1) Joaquín Rodríguez Rodríguez. Derecho Mercantil - -
Pág. 411

los múltiples elementos de la empresa no es un resultado - de ésta, sino que la empresa es el resultado de la debida coordinación de esos elementos. "Esta coordinación teológica de los elementos de la empresa es la causa de ésta y es lo que se denomina ya comunmente en español aunque nos - viene de la doctrina italiana, aviamiento", (1) que es el producto de la inteligencia humana aplicada a unificar elementos diferentes de la empresa y de lo cual resulte una combinación apta para la obtención del fin deseado, que es un resultado económico; la prestación de servicios o cosas.

"Lo mismo que el invento y la marca, que la obra de arte o de ciencia, el aviamiento es el resultado de la reflexión y el esfuerzo inteligente del autor, que por la certeza -- mezcla de elementos adecuados y de proporciones convenientes obtiene la habilitación de un sinnúmero de cosas en un complejo vivo, armonioso y productivo" (2)

La clasificación de los elementos de la empresa son de distinta naturaleza, en virtud de la coordinación del aviamiento y dentro de esa clasificación se pueden distinguir a los elementos materiales, inmateriales y personales.

(1) Joaquín Rodríguez Rodríguez. Derecho Mercantil. - - Pág. 413 y 414.

(2) Idem.

La clasificación que nos interesa es la de los elementos inmatrimales, ya que dentro de su contexto se encuentra la patente de invención, así como el nombre comercial, avisos y marcas; elementos que se han denominado propiedad inmaterial de la empresa o bien estos bienes son objeto de la llamada Propiedad Industrial nombre general que se otorga a esos elementos.

"Se ha otorgado el nombre de propiedad inmaterial a la clasificación señalada ya que esta propiedad recae sobre bienes inmatrimales, es decir, sobre ideas en cuanto son porciones del pensamiento desprendidas de su fuente".(1)

Existió un problema en cuanto a que si esta clasificación de propiedad industrial fuere un derecho temporal, mismo que se desecho ya que la temporalidad no excluye el concepto de propiedad.

La propiedad inmaterial ocupa un lugar intermedio entre la propiedad de las cosas y el derecho sobre la propia persona.* Se trata de una auténtica propiedad, si bien su objeto no son cosas, sino bienes inmatrimales." (2)

(1) Joaquín Rodríguez Rodríguez. Op. Cit. Pág. 416

* Entiéndase como derecho sobre la propia persona, al derecho de la persona como comerciante. Verbigracia el nombre comercial.

(2) Idem.

Es menester dejar claro el término de aviamiento, mismo que proviene de la doctrina italiana. Este término como ya se había mencionado es inherente al concepto de empresa concebida como una universitas, que supone una pluralidad de objetos efectivos de derechos que constituyen un conjunto. Pluralidad de objetos a los que se les da un tratamiento jurídico unitario.

La coordinación de esa pluralidad de elementos es la que otorga como resultado a la empresa. Esta coordinación de los elementos de la empresa es la que comunmente denominamos aviamiento.

Esto es, que conforme a la buena coordinación de los elementos de la empresa se permitirá el buen desarrollo de la misma.

Así pues una vez ubicada la figura jurídica conocida como patente de invención dentro del marco jurídico de la empresa mercantil, es menester ubicarla dentro de nuestra legislación.

2.1 CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.

La regulación jurídica para el otorgamiento de una patente de invención se encuentra enmarcado dentro de nuestra Carta Magna en los artículos 28 en su párrafo octavo, como una excepción a la practica de los monopolios, y 89 - en su fracción XV, que hace referencia a las facultades y obligaciones del Presidente de la República. (1)

El primer artículo, señalado, menciona textualmente en su parte conducente, lo siguiente:

Artículo 28. "En los Estados Unidos Mexicanos quedan - - prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, -- los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria".

"... Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el -- uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora."

(1) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada. Edit. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie - A. Fuentes b). Textos y Estudios Legislativos. Núm. - 59. México 1985. Pág. 81

Artículo 89. "Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo de la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria". (1)

Ahora bien respecto de los artículos constitucionales -- mencionados y en los cuales se regulan el otorgamiento -- de una patente de invención es menester señalar algunas consideraciones particulares sobre los mismos.

Por lo que respecta al artículo 28, no hay duda de que -- "en la sociedad, los Derechos del Hombre no son absolutos, sino que tienen naturales y justas limitaciones"(2)

"Actividades como la enseñanza y el ejercicio de profesionales fueron igualmente considerados como monopolios legales. A estos conceptos se agregaron, también en 1842 los llamados privilegios a inventores y autores". (3)

(1) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Op. Cit. Pág. 208

(2) Comentario al Art. 28 Constitucional. Por Manuel -- González Oropeza. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada. Op. Cit. Pág. 81

(3) Idem. Pág. 80

La doctrina derivada de la Constitución de 1857 definió a los monopolios y a los privilegios. Mariano Coronado y Eduardo Rufz, basándose en la definición de Hugo Grocio, consideraron al monopolio como un permiso concedido por la ley o por una autoridad para tener el derecho exclusivo de fabricar, comprar o vender objetos y ofrecer servicios que estén en el mercado. Por su parte, un privilegio es un permiso para hacer, fabricar o usar algún objeto, en forma exclusiva, para aprovechar sus productos -- por tiempo limitado. Es decir, el monopolio se prohíbe -- generalmente porque limita la libertad de trabajo, industria y comercio, mientras que el privilegio, como lo es toda patente de invención o derecho de autor, se permite la explotación exclusiva, como un estímulo a la autoridad y a la creatividad". (1)

"De 1917 a 1982 el artículo 28 no fue reformado, lo cual constituye una excepción en el panorama que nos ofrece -- la Constitución, cuyo texto ha sido proclive a la reforma". (2)

En 1982 el citado artículo tuvo dos reformas una circunstancial, relacionada directamente con la nacionalización

(1) Comentario al Artículo 28 Constitucional. Op. Cit. Pág. 80

(2) Idem. Pág. 81

bancaria, y otra integral por iniciativa del actual Presidente Miguel de la Madrid H., enmarcando expresamente los principios de la participación del Estado en la economía. (1)

Por lo que respecta a la fracción XV del artículo 89 - - Constitucional, cabe señalar que se encuentra perfectamente precisada dentro de las facultades y obligaciones del Presidente de la República, aunque si bien es cierto que en este artículo no se encuentran ennumeradas todas las facultades que le son conferidas.

Esta fracción del mencionado artículo se ha mantenido in tacta desde su creación e introducción a la Constitución en 1842.

Respecto a la mención de estos artículos en el sentido - - de considerar el otorgamiento de una patente de inven--- ción como un privilegio, permite hacer algunas reflexio- -- nes sobre la definición y concepto de esa palabra, ya -- que un privilegio es el resultado de un derecho concedi- do.

(1) Comentario al Artículo 28 Constitucional. Op. Cit. Pág. 82

Debemos considerar a la idea patente de invención, como una palabra compuesta ya que el término patente y el término invención son diferentes en sus definiciones.

Patente en el sentido que nos atañe en este estudio, la consideramos como "... El título o documento o despacho, librado por autoridad competente, que permite el disfrute de un privilegio... Certificado que protege un invento o alguna otra actividad y objeto de la industria.

Título que acredita la prioridad en el registro de una invención, o que faculta para explotarla". (1)

"Documento en el que, oficialmente, se otorga un privilegio temporal para utilizar comercialmente un invento... (2)

Como se puede observar las anteriores definiciones son variadas y hasta cierto punto complejas en lo que se refiere a la invención, esa complejidad respecto a la definición de patente"... Varia en función del sistema jurídico desde el cual se analiza a la patente y sin embargo, algunos organismos internacionales, han intentado

(1) Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Op. Cit. Pág. 144

(2) Diccionario Enciclopédico Bruguera. Op. Cit. Pág. 1580

adoptar ciertos criterios que resulten aplicables a todos los países.

La organización de las naciones Unidas ha definido a la patente como un privilegio legal concedido por el gobierno a los inventores y a otras personas que derivan sus derechos del inventor, durante un plazo fijo, para impedir que otras personas produzcan, utilicen o vendan un producto patentado o empleen un método o un procedimiento patentado.

Al expirar el plazo para el que se concedió ese privilegio el invento patentado se pone a disposición del público en general o como suele decirse, pasa a ser del dominio público." (1)

Desafortunadamente la Enciclopedia Omeba, como ya se analizó en el Primer Capítulo no aporta un concepto o definición específica respecto a lo que es una patente y una invención, pero si otorga un concepto de lo que se entiende como patente de invención siendo el siguiente:

"PATENTE DE INVENCION. (En Derecho Internacional Privado)

(1) Jaime Alvarez Soberanis. La Regulación de las Inven-
ciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología
Edit. Porrúa, S.A. México 1979. Pág. 44

Por el Dr. L.D. Bonaparte. 1.- Los derechos de los inventores sobre sus invenciones, constituyen una de las categorías en que se dividen los 'derechos industriales y comerciales', y se acreditan mediante un documento -la patente de invención- expedido por autoridad competente, - en la que consta el nombre del titular y la circunstancia de haber sido declarado autor de una invención determinada, en la fecha que el documento indica." (1)

De las ideas anteriores se puede desglosar una definición de la palabra patente, de la que se puede decir que es el documento que conforme a la legislación es emitido por autoridad competente para acreditar determinada calidad jurídica.

En cuanto a la palabra invención, diversos autores emiten consideraciones al respecto, siendo las siguientes: "La primera dificultad en nuestro tema surge cuando se pretende definir a la invención. Una breve definición de la palabra, satisfactoria para el lego, puede encontrarse, sin mayor dificultad, pero hallar una buena que permita capacitar a cualquier persona para decidir si una idea - constituye o no una invención en el sentido jurídico del

(1) Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo XXI. Letras OPEI-PENI. Edit. Driskill, S.A. Buenos Aires, Arg. 1978
Pág. 643

término es tarea más allá del común de las genes y ya -- dentro del campo del jurista especializado.

En el Diccionario de la Academia Española se expresa que inventar es 'hallar o descubrir a fuerza de ingenio y meditación, o por mero acaso, una cosa nueva no conocida' y, en el de la Academia Francesa se dice que 'es encontrar alguna cosa nueva por la fuerza del espíritu o de la imaginación.' Pero de ahí no se obtienen las características intrínsecas de la invención, ni menos del invento patentable. No existe, ni en las obras especialistas, ni en los textos legales de los diferentes países una definición de lo que es la invención o de lo que puede ser un invento patentable. De ahí que haya que recurrir a -- signos extrínsecos, o sea a las condiciones que establece la ley para reputar a una invención como tal desde el punto de vista legal. Para la noción del invento, pues, en el sistema mexicano, debe estarse a los elementos legales, a los diversos aspectos que se requieren para que una idea pueda ingresar al campo de la ley de - - - - - patentes..." (1)

"... La invención es creación, lo contrario de descubri-

(1) César Sepulveda. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. Edit. Porrúa, S.A. México 1981 Pág. 49

miento; se descubren las cosas materiales y las fuerzas de la Naturaleza; pero el descubrimiento puede servir de base a las invenciones en cuanto se trata de la aplicación de fuerzas para la obtención de nuevos resultados.

Por esto, se ha dicho (Kohler) que la invención es una especie de creación del espíritu humano para dominar la naturaleza por medio de la utilización de las fuerzas pre-existentes. La invención debe llevarnos a un resultado funcional; el derecho del inventor se refiere a los medios que realizan ese resultado. Inventar no es construir.

Construye quien utiliza medios técnicos conocidos. Por otro lado, la invención es la solución de un problema; la idea de la solución es la idea de la invención (Kohler).

La invención debe apuntar un resultado económico; en cuando atiende a una necesidad, basta que ésta sea humana aunque no laudable, según el concepto que se tenga de la vida.

Finalmente, es esencial su realizabilidad industrial..."(1)

Naturaleza Jurídica.- Según el maestro Joaquín Rodríguez radica en que las patentes de invención son una forma de la propiedad inmaterial, que forma parte de los elementos de la empresa. (2)

Ante los anteriores razonamientos de lo que es una patente y una invención, atrevimiento es el dar la siguiente definición de patente de invención:

Es el derecho conferido por determinado tiempo, mediante un documento expedido por autoridad competente conforme a la legislación de invenciones, al creador de una novedad o a la mejora de una creación anterior a fin de que pueda explotarla industrialmente.

"En cuanto a nuestro sistema jurídico, la Ley de Inven-
ciones y Marcas, al igual que su antecesora, no define -
lo que es la patente, aunque de lo establecido en su - -
artículo 3º, se pueden obtener las características prin-
cipales de esta Institución que son el hecho de que cons

(1) Joaquín Rodríguez Rodríguez. Op. Cit. Pág. 434

(2) Idem. Op. Cit. Pág. 433

tituye un privilegio que otorga el Estado, que implica el derecho exclusivo de explotar una invención, pero que el ejercicio de ese derecho, está sujeto a las modalidades que dicte el interés público." (1)

El maestro Rafael Pérez Miranda al citar respecto de la definición de patente menciona lo siguiente:

"La invención significa una solución a un problema concreto en la esfera tecnológica, puede ser un producto o un procedimiento. La patente es un documento emitido por una oficina gubernamental que describe una invención y crea una situación jurídica en la que la invención patentada puede ser explotada (fabricada, utilizada, vendida, importada) sólo con la autorización del titular de la patente." (2)

La anterior definición el citado autor la obtiene de: -- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (O.M.P.I.). Repetitorio sobre la negociación y la Preparación de Licencias de Propiedad Industrial y Contratos de -- Transferencia de Tecnología Apropiada a los Países en Desarrollo.

(1) Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 48

(2) Rafael Pérez Miranda. Tecnología y Derecho Económico Edit. Miguel Angel Porrúa. México 1983 Pág. 31

Es menester mencionar que aunque no se tiene una definición concreta de lo que es la patente de invención, si se tiene un concepto general de donde se obtienen las características principales de esa figura jurídica y que a saber son las siguientes:

- a). Una actividad inventiva.
- b). Una creación nueva o sea el invento.
- c). Una mejora a una creación anterior con las excepciones de ley.
- d). Un documento expedido por autoridad competente al inventor o perfeccionador de un invento con las excepciones establecidas en la ley.
- e). Un derecho protector de esa invención.
- f). Temporalidad para detentar el monopolio de creación de un invento.
- g). Exclusividad en la detención del monopolio.
- h). Transmisibilidad del derecho adquirido por la creación de un invento.
- i). La función económica de la patente de invención.
- j). Sujeción a las modalidades que dicte el interés público. (Casos de expropiación de patentes de invención).

La función económica es la justificación del otorgamiento de una patente de invención. "La función económica de la patente es el elemento que justifica su existencia y sin embargo, a veces no se toma en cuenta o resulta obscurecida por el juego de los intereses creados". (1)

Para mi particular punto de vista el anterior argumento es el principal para la justificación de la naturaleza jurídica de la patente de invención. Aunque el anterior razonamiento es debatible ya que "... la primera de las conferencias internacionales que condujeron a la Convención Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, trataron los delegados de establecer la justificación básica de las patentes. Como veremos, fueron incapaces de acuerdo sobre cual de las diferentes teorías es la 'verdadera'. Por lo tanto, en las siguientes conferencias se abstuvieron de exponer explícitamente lo que debía considerarse como la naturaleza fundamental de la ley de patentes. Todos coincidían en que el acuerdo internacional sobre ciertas disposiciones era conveniente desde el punto de vista de todos los países, pero prudentemente dejaron en libertad a cada delegado para que se adhirieran según su criterio a la teoría del sistema

(1) Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 48

de patentes que más les satisficiera". (1)

Como puede observarse de la lectura de todos y cada uno de los anteriores argumentos que pretenden otorgar una definición o un concepto para el término de patente de invención, no ha sido factible que los autores citados para tal efecto hayan podido otorgar una definición concreta y precisa del término que nos incumbe en razón de que algunas definiciones más bien son descripciones de la patente de invención y no una definición concreta.

Para complementar el anterior razonamiento me permito citar lo siguiente:

"Los argumentos que justifican el sistema de patentes, han sido empleados tanto en países en desarrollo como de sarrollados. Lo cierto es que cada uno de estos argumentos es válido según la época y los intereses que detrás estén. Los argumentos de derechos privatistas que defien den el 'derecho natural del inventor y que hablan de la justa retribución, por los servicios que éste proporciona a la sociedad', no se prestan al análisis económico; en cambio los argumentos que consideran a la legislación

(1) Edith T. Penrose. Op. Cit. Pág. 21 y 22

sobre patentes de invención como un instrumento de política económica, cuyo funcionamiento adecuado o erróneo, puede ser puesto en duda en función a los objetivos para los que fuera diseñado, si se prestan a tu juicio de análisis." (1)

"Los argumentos aducidos para justificar a las leyes de patentes pueden dividirse en cuatro grupos generales, dos de los cuales se refieren fundamentalmente a la justicia individual y los otros dos a la política económica.

El derecho natural de propiedad.- La lógica que se aplica al primer argumento puede generalizarse como sigue: - un hombre tiene el derecho natural a la propiedad sobre sus ideas, cuya apropiación por otro debe, por lo tanto, considerarse como un robo. La sociedad está moralmente obligada a reconocer este derecho de propiedad. La propiedad es exclusiva en esencia, y por lo tanto, un privilegio exclusivo es la única forma apropiada en que la sociedad puede reconocer este derecho particular". (2)

"Retribución por los servicios prestados.- La segunda clase de argumentos también se basa en principio en el

(1) Alfonso Rodríguez Coss, Las patentes de invención y los países en desarrollo, tesis profesional, UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, México, 1977. Pág. 27

(2) Edith T. Penrose. Op. Cit. Pág. 22 y 23.

derecho natural, aunque se apoya en una hipótesis económica. El razonamiento es como sigue: un hombre tiene derecho a recibir retribución por sus servicios y por tanto la sociedad está obligada moralmente a darle una, proporcional a la utilidad que esos servicios tengan para la sociedad, Los inventores prestan servicios útiles; un privilegio exclusivo, en la forma de un monopolio de patente, es la retribución más adecuada para los inventores." (1)

"Argumentos económicos del sistema de patentes.- Por consiguiente, sin importar qué tanto de verdad parcial haya en los dos argumentos de derecho natural que acabamos de examinar, no tienen una fuerza abrumadora. La verdad de esta observación la demuestra el hecho de que aún los -- más entusiastas partidarios de los privilegios de patente ilimitados, casi siempre tratan de apoyar su posición en argumentos relacionados con la conveniencia económica de las patentes.

Al igual que los argumentos de derecho natural, la mayoría de los diversos argumentos económicos pueden separarse en dos grupos distintos; el que insiste en que las pa

(1) Edith T. Penrose. Op. Cit. Pág. 27

tentes son necesarias para que sean divulgados los secretos, y el que sostiene que las patentes se requieren para que los inventores tengan aliciente para inventar y los empresarios para explotar los inventos. Además hay un argumento relativo al sistema nacional de patentes, que se basa en las ventajas económicas que reportará a una economía nacional proteger los inventos de sus nacionales, en contra de la apropiación no autorizada de parte de los extranjeros.

"Divulgación de secretos.- Muchos escritores han basado su apoyo al sistema de patentes, en el razonamiento siguiente: el progreso industrial es deseable; los inventos y su explotación son necesarios para asegurar el progreso industrial. Al faltar la protección en contra de la imitación por otros, un inventor guardará en secreto su invento; ese secreto morirá con el inventor y la sociedad habrá perdido un nuevo arte. Por consiguiente, debe buscarse la manera de inducir al inventor a revelar su secreto para uso de las generaciones futuras. La mejor manera de hacerlo es garantizándole una patente exclusiva que lo proteja de la imitación". (1)

(1) Edith T. Penrose. Op. Cit. Pág. 31 y 32

"Estímulo a la invención.- La esencia del cuarto grupo de los argumentos relativos a las patentes es como sigue: el progreso industrial es deseable. Los inventos y su explotación son necesarios para asegurar el progreso industrial. Ni la invención, ni su explotación se desarrollarán adecuadamente, a menos que los inventores y los capitalistas tengan esperanzas de que el éxito de la empresa en que se arriesgan rendirá suficientes beneficios como para que valgan la pena sus esfuerzos y el arriesgar su dinero. No habrá posibilidad de estos beneficios a menos que se tomen medidas especiales. La medida más simple, efectiva y barata es un derecho exclusivo de patente sobre los inventos.

Se ve claramente que aquí hay dos argumentos: uno relacionado con la actitud de los inventores y el otro con la de los empresarios." (1)

Miguel Wionczek coincide en la clasificación anterior al agrupar en cuatro categorías las teorías que justifican el sistema de patentes y que son "i). Derecho Natural -- (de propiedad) de un inventor a detentar su invento y a ser reconocido por la sociedad; ii). Derechos del inven-

(1) Edith T. Penrose. Op. Cit. Pág. 34 y 35

tor a la debida y justa retribución por los servicios -- que proporciona a la sociedad; iii). El papel del sistema de patentes como incentivo para una mayor actividad inventiva; iv). Su papel como incentivo para hacer públicos los conocimientos, aumentando así el acervo de conocimientos accesibles al público." (1)

"Ambos grupos de argumentos se apoyan en un juicio ético. La diferencia estriba en que uno recalca la justicia para el individuo y el otro para la sociedad como un todo. Por eso es posible hacer varias combinaciones de los dos tipos de argumentos. Aquellos que insisten en la obligación moral de la sociedad de ser 'justa' con los individuos, los he llamado por conveniencia, argumentos del -- 'derecho natural'. A los que insisten en que las patentes se justifican porque sirven a fines económicos deseables, o sea, que aumentan el bienestar material de la -- sociedad, los he llamado 'económicos'. De todas formas, debe aclararse que identificar la 'justicia' para cada -- individuo (en términos de los merecimientos individuales) con la 'justicia social' en abstracto, es un error similar al que se comete cuando se identifican los intereses

(1) Miguel S. Wionczek, Un punto de vista latinoamericano sobre los problemas de Ciencia y Tecnología, - - Comercio Exterior, Abril 1972. México. Pág. 348

económicos del individuo con el interés general. En cierto sentido, la economía tiene tanto que ver con la justicia como el derecho, cuando se trata de política social, si bien la mayoría de las políticas económicas tienden a recalcar el interés general por sobre el individuo. Probablemente no está dentro del poder humano ser realmente justo con un individuo, ya que lo que éste hace no es -- por entero producto de su voluntad. Puede ser 'injusto' para un cleptómano privarlo de su libertad, si sus tendencias al robo se deben a algún desorden psíquico; pero evidentemente sería más 'injusto' para los demás dejarlo libre. Por lo tanto, en todos los casos el antiguo problema de equilibrar los intereses individuales con los de grupo es el principal, ya sea que veamos una cuestión desde el punto de vista económico o del legal. Uno de -- los principales defectos de los dos grupos de los argumentos del derecho natural es que sólo atienden al punto de vista individual; los posibles efectos sobre la sociedad ni siquiera son considerados." (1)

Respecto a mi particular opinión de que la función económica de la patente es la justificación base del sistema de patentes de invención se debe a que la función econó-

(1) Edith T. Penrose. Op. Cit. Pág. 22

mica conlleva intrínsecamente el derecho natural de la justa retribución al industrializar la invención, ya que el simple hecho de realizar una creación nueva sin explotarla sólo se adquiere el derecho natural de propiedad más no así la justa retribución que sólo se logra con la industrialización del invento o la transferencia del mismo y por ende se realiza la función económica.

2.2 LEY DE INVENCIONES Y MARCAS

Por lo que respecta a la Ley de Invenciones y Marcas, en vigor, publicada en el Diario Oficial de la Federación - de fecha 10 de febrero de 1966, sólo interesará para el presente trabajo, la regulación que esta ley otorga a -- las invenciones -tema central en el presente trabajo- y ante esa circunstancia soslayaremos lo referente a la regulación de las marcas.

Como ya se menciona en el capítulo que antecede, las legislaciones que han regulado el otorgamiento de las patentes de invención en nuestro país han sido las siguientes:

- a). Ley aprobada por las Cortes Españolas de 1820 que tuvo vigencia de aplicación en nuestro país durante doce años.
- b). La primera ley mexicana sobre patentes es la Ley sobre Derechos de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algún ramo de la Industria, de fecha 7 de -- mayo de 1832, con vigencia de cincuenta y ocho años.
- c). A la anterior ley siguieron las de 1890, 1908, de --

poca relevancia como se puede observar por la corta vigencia que tuvieron para regular el otorgamiento a una innovación el derecho de patente.

d). La ley de 1942, tuvo una vigencia de cuarenta y cuatro años y esta ley antecesora de la que actualmente tiene vigencia, "partía del principio de exclusividad en la explotación como retribución a quien solicitaba el registro, lo que se instrumentaba otorgándole la patente". (1)

La ley en vigor cuenta con 237 artículos y 12 transitorios, de los cuales dentro del Título Primero, Capítulo I a VII se encuentran los artículos del 3 al 64, mismos que regulan las consideraciones legales en general de las patentes de invención. (2)

En su Título Segundo, Capítulo Unico, se regulan los certificados de invención, y que comprende de los artículos 65 a 80.

Así pues aclarando, la regulación legal para el otorgamiento de una patente y un Certificado de Invención se -

(1) Rafael Pérez Miranda. Op. Cit. Pág. 54

(2) Legislación sobre Propiedad Industrial, Transferencia de Tecnología e Inversiones Extranjeras. Ley de Inventiones y Marcas. Edit. Porrúa, S.A. México 1985 Pág. 7 y siguientes.

tratan en la L.I.M. (1) en los siguientes títulos y capítulos:

Título Primero. Patentes de Invención.

Capítulo I. Reglas Generales. De los artículos 3 a 13.

Capítulo II. Solicitud y expedición de las patentes. De los artículos 14 a 36.

Capítulo III. Derechos que confiere la patente. De los artículos 37 a 40.

Capítulo IV. Explotación de las patentes. De los artículos 41 a 49.

Capítulo V. Licencias obligatorias y de utilidad pública. De los artículos 50 a 58.

Capítulo VI. Nulidad y caducidad de las patentes. De los artículos 59 a 62.

Capítulo VII. Expropiación de las patentes. De los artículos 63 a 64.

Título Segundo. De los Certificados de Invención Capítulo Unico. De los artículos 65 a 80.

(1) L.I.M. Ley de Invenciones y Marcas. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de febrero de 1976.

Además la propia L.I.M. contiene en su Título Octavo, -- llamado de Procedimiento y Publicidad, dos capítulos el primero de ellos respecto a los procedimientos administrativos para la solicitud de patentes y marcas y demás actos regulados por la L.I.M.

Su capítulo segundo se refiere a la publicidad, ésto es que la Secretaría del ramo editará mensualmente la "Gaceta de Invenciones y Marcas", misma en que se publicarán los datos relativos a las patentes otorgadas, a los registros efectuados y a los nombres comerciales, así como los actos que afecten los derechos de Propiedad Industrial.

Así mismo la L.I.M. tiene en su Título Décimo de aplicación general para los actos que regula, los capítulos -- referentes a las infracciones, inspecciones, sanciones y recursos, y que son del Capítulo I al IV, respectivamente.

Todos y cada uno de los títulos, capítulos y artículos transitorios, mencionados anteriormente se estudiarán en el presente trabajo en su parte conducente y relativa de

mayor trascendencia para ser objeto de análisis a mi particular punto de vista, para el mejor desarrollo de este trabajo.

Así pues en su orden y procurando interrelacionarlos pasaremos al estudio del:

Título Primero Capítulo I

Las disposiciones preliminares de la referida L.I.M. contenidas en su artículo 1 y 2 es menester hacer una breve consideración de ellas, en razón de que otorgan los parámetros generales de las disposiciones que se regulan en la referida Ley, como son: El otorgamiento de patente de invención y de mejoras; de los certificados de invenciones; el registro de modelos y dibujos industriales; el registro de marcas; las denominaciones de origen y los avisos y nombres comerciales; así como la represión de la competencia desleal en relación con los derechos que dicha ley otorga.

Por decreto del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos publicado el día 16 de enero de 1987 en el Diario Ofi---

cial de la Federación, se reformaron y adicionaron varios artículos de la Ley de Invenciones y Marcas;* objeto de esas reformas lo fue el artículo primero al agregarsele que también regula, los apoyos y facilidades respecto del otorgamiento de patentes de invención y de mejoras, de certificados de invención, el registro de modelos y dibujos industriales, solicitados por trabajadores, micro y pequeñas industrias.

Sin duda alguna la adición al artículo primero, procura una mayor creación de invenciones nacionales al otorgar amplias facilidades por la L.I.M. a los inventores que no se encuentran respaldados por grandes consorcios industriales, es loable esa adhesión ya que las personas físicas que gracias a su ingenio han logrado una invención, cuentan con el apoyo de las dependencias del Estado para lograr la protección jurídica necesaria para su nuevo desarrollo.

Pero también es necesario que estas facilidades se hagan públicas y no sólo queden en el contexto de la ley a fin de que los inventores particulares se encuentren respaldados por la ley y tengan la plena seguridad de que la ex-

* En adelante se nombrará "Reformas de 1987"

plotación de su invento es de gran beneficio para el - -
país.

Por lo que respecta al artículo 2, el mismo se encuentra fundamentado conforme a los artículos 28 párrafo octavo y fracción XV del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al mencionar textualmente lo siguiente:

Artículo 2. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de interés social su publicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Industria y Comercio.*

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología será el órgano de consulta en los términos de la ley que lo creó así como las dependencias del Ejecutivo Federal cuando la -- Secretaría de Comercio y Fomento Industrial lo considere conveniente.**

* Actualmente Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

** Adhesión por las Reformas de 1987. En buen momento se agregó el referido párrafo en razón de que somos un Estado de Derecho en donde debe existir concate-nación e interrelación entre las propias dependencias del Estado inclusive entre éste y los particulares.

Ahora bien pasando a las reglas generales de las patentes de invención contenidas en el Capítulo Primero me -- permito hacer referencia al artículo 3.

Como se desprende del citado artículo se elimina por completo el término de privilegio, que como ya se había mencionado anteriormente desde mi punto de vista, no es el término correcto a utilizar en virtud de que un privilegio es el producto de un derecho.

Así pues el referido artículo menciona el derecho exclusivo que tiene la persona física que realice un invento o su causahabiente, para explotarla en su provecho, por sí o por otros en su permiso.

El derecho. Se adquiere mediante la patente que otorga -- el Estado. El interesado puede optar, sin embargo por un certificado de invención en los términos de la propia -- ley, mismos que se estudiarán en su momento oportuno.

Este artículo concede el derecho de uso, goce y disfrute, concebida desde el Derecho Romano y por ende estas -- facultades otorgadas al inventor o sus causahabientes --

conlleven un derecho de propiedad condicionada en el - - tiempo. (Artículo 3 L.I.M.)

Por lo que respecta al artículo 4 de la ley en estudio, menciona que es patentable la invención que sea nueva* - resultado de una actividad inventiva y susceptible de -- aplicación industrial, y aquella que constituya una mejora a otra.

Así pues las patentes se reducen a dos grupos, las llamadas patentes de invención y las patentes de mejora.

La anterior ley que regulaba el otorgamiento de patente, consideraba además de los dos grupos antes indicados, -- las patentes de modelo o de dibujo industrial.

Así pues, "la L.I.M. reconoce en su artículo 4, sólo dos categorías, la de invención y la de mejoras. La primera categoría se da al respecto de invenciones nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial. La segunda, respecto de una invención - que constituya una mejora a otra y que cumpla con los --

* Como se estudiará a continuación este no es un término correcto, pues debiera de usarse el término -- novedoso.

tres requisitos ya mencionados." * (1)

Al mencionar el anterior artículo que la invención debe ser susceptible de industrialización, justifica; la función económica de las mismas.

"Los requisitos de patentabilidad son materiales y son formales. Los primeros se refieren intrínsecamente a la invención. Esta debe ser nueva, original, susceptible de explotarse industrialmente. Los formales consisten en la sujeción a un determinado procedimiento, en el cumplimiento de ciertas formalidades específicas. Pero es preferible ir refiriendo a estos requerimientos materiales de patentabilidad a medida que se vaya hablando de las diversas clases legales de invención..." (2)

Respecto a los requisitos para que una invención sea patentable conviene mencionar lo siguiente:

"Se requiere primeramente para la patentabilidad de una nueva invención que ella sea nueva. El significado de -- 'nuevo' en la forma en que se usa en la ley y es mucho -

* Los tres requisitos son los siguientes: a). La creación de algo nuevo. b). Resultado de una actividad inventiva. c). Susceptible de aplicación industrial.

(1) Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 48

(2) César Sepúlveda. Op. Cit. Pág. 50

más restringido que una definición común. Significa 'novedoso' esto es, que tenga carácter diferente de una cosa que le precedió. Un objeto puede ser nuevo en el sentido ordinario de la palabra, pero no puede serlo a los ojos de la ley de patentes." (1)

La excepción a éste requisito es el que menciona el artículo 5 de la ley al señalar "que una invención no se considerará como nueva si está comprendida en el estado de la técnica, esto es si se ha hecho accesible al público en el país o en el extranjero, mediante una descripción oral o escrita, por el uso o por cualquier otro medio suficiente, para permitir su ejecución, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la patente o de la fecha de la prioridad válidamente reivindicada". (2)

"Por lo que se refiere a que la invención sea el resultado de una actividad inventiva, la verdad es que la frase no es afortunada y no quiere decir mucho. La ley, en el artículo 5, trata de definir esto al señalar, que la actividad inventiva está implícita si la invención 'no resulta evidente para un técnico de la materia'. No se - -

(1) César Sepúlveda. Op. Cit. Pág. 50

(2) Idem. Pág. 51

señala ahí qué significa la expresión 'resulte evidente para un técnico de la materia', y ella puede prestarse a numerosas discusiones." (1)

Respecto a que la invención sea susceptible de aplicación industrial, el artículo 8 explica éste concepto al indicar que la invención se puede fabricar o utilizar en la industria.

"Ello significa que el Estado concede el monopolio parcial de explotación constituido por la patente o por el invento registrable no como premio a una idea brillante, sino a cambio de que la invención ahí contenida pueda -- ser explotable por la industria." (2)

'El artículo 4 de la ley considera también como invención esto es, como invención patentable, aquella invención que constituya una mejora a otra y que cumpla con los requisitos de novedad y de aplicación industrial.'

"La palabra 'mejora', en el sentido de la ley de patentes significa un cambio, una alteración de la invención primitiva que se traduce en un funcionamiento más eficaz,

(1) César Sepulveda. Op. Cit. Pág. 51

(2) Idem. Pág. 52

o en la obtención de un producto con propiedades diferentes... Las mejoras revisten comúnmente la forma de combinación de invenciones... En la práctica es posible observar, que la mayoría de las mejoras sobre las que solicitan patentes se refieren a la introducción de un elemento nuevo a la previa invención. Por ello sería patentable en la medida que no constituye una simple agregación. El número más amplio de patentes lo constituyen las patentes de mejoras." (1)

INPATENTABILIDAD.

"Patentabilidad. Desde un punto de vista negativo la ley fija con cuidado qué es lo que no puede patentarse, por carecer de novedad, por ser principios científicos o ideas de concepciones que carezcan de adaptación industrial, o por ser contrarias a las leyes prohibitivas, a la moral o a las buenas costumbres, o por tratarse de productos químicos o de sistemas, planes comerciales, contables, financieros o de publicidad, o de aplicación o el empleo de la industria, de una invención ya conocida o utilizada en otra industria y los procedimientos que consisten simplemente en el empleo o uso de un dispo

(1) César Sepúlveda. Op. Cit. Pág. 53.

sitivo, máquina o aparato que funcionen según principios ya conocidos, aun cuando el empleo sea nuevo y la yuxtaposición de invenciones conocidas, su variación de forma, dimensiones o de materia, salvo que en realidad se trate de la combinación o fusión de una invención, en tal forma que no puedan funcionar separadamente o que las calidades o funciones características sean modificadas de manera que obtenga un resultado industrial novedoso. (Art. 10 L.I.M.)." (1)

Respecto a la solicitud para la expedición de una patente de invención la ley no señala con precisión cuales -- son los requisitos, pero se auxilia en su reglamento en donde es más explícita la mención de los requerimientos.

Es conveniente para tener una idea global de los aspectos generales tanto de invención, como de patente, mencionar textualmente lo que la L.I.M. en sus artículos 9 y 10 no consideran como tal respectivamente:

Artículo 9.- No son invenciones para los efectos de esta ley:

(1) Joaquín Rodríguez Rodríguez. Op. Cit. Pág. 435

I. Los principios teóricos o científicos y los métodos matemáticos.

II. El descubrimiento que consista simplemente en dar a conocer, hacer patente u ostensible algo que ya existía en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre.

III. Los sistemas y planes comerciales, contables, financieros, educativos y de publicidad; caracteres tipográficos; las reglas de juegos; la presentación de información y los programas de computación.

IV. Las creaciones artísticas o literarias.

V. Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano y los relativos a animales o vegetales, así como los métodos de diagnóstico en estos campos.

Artículo 10.- No son patentables:*

I. Las especies vegetales, las especies animales, sus variedades, ni los procesos esencialmente biológicos pa-

* Por las Reformas de 1987, se modificó casi por completo el artículo, por lo tanto al final de su redacción se hacen algunas referencias importantes.

ra su obtención.

II. Las aleaciones, pero sí lo serán los nuevos procesos para obtenerlas.

III. Los alimentos y bebidas para consumo humano y los procesos para obtenerlos o modificarlos.

IV. Las invenciones relacionadas con la energía y seguridad nucleares, exceptuando aquellas que conforme al dictamen de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, se considere que no afectan la seguridad nacional.

En todo caso la Comisión se limitara a determinar si la invención sometida a su estudio puede afectar o no la seguridad nacional. Contra las resoluciones emitidas con base en la determinación de la Comisión no cabe el recurso de reconsideración administrativa.

V. La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezcladas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no

puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia.

VI. La aplicación o el empleo, en una industria, de una invención ya conocida o utilizada en otra industria, y -- los inventos que consistan simplemente en el empleo o uso de un dispositivo, máquina o aparato que funcionen según principios ya conocidos con anterioridad, aún cuando dicho empleo sea nuevo.

VII. Las invenciones cuya publicación o explotación fuesen contrarias a la ley, al orden público, la salud, la -- perseveración del medio ambiente, la seguridad pública, -- la moral o las buenas costumbres.

VIII. Los procesos biotecnológicos de obtención de los -- siguientes productos: farmoquímicos; medicamentos en general; bebidas y alimentos para consumo animal; fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas o aquellos con -- actividad biológica.

IX. Los procesos genéticos para obtener especies vegetales, animales o sus variedades.

X. Los productos químicos.

XI. Los productos químico-farmacéuticos; los medicamentos en general; los alimentos y bebidas para consumo animal; los fertilizantes, los plaguicidas, los herbicidas, los fungicidas y los productos con actividad biológica.

"Desde un punto de vista negativo, la ley fija con cuidado qué es lo que no puede patentarse"... (1)

"La ley de 1976 amplió el campo de los inventos no patentables, considerando como tales los productos químicos, farmacéuticos y sus mezclas, los medicamentos, las bebidas y alimentos, sea para uso humano o animal, los fertilizantes, así como los procedimientos de obtención de todos esos productos.

Quedaron también excluidas, las invenciones relacionadas con la energía y seguridad nuclear, así como los aparatos y equipos anticontaminantes y sus procedimientos de fabricación.

(1) Joaquín Rodríguez Rodríguez. Op. Cit. Pág. 435

El fundamento de dichas exclusiones, es que se trata de ramas de la producción de gran interés para el país, por lo que no se puede otorgar un derecho tan amplio sobre - los mismos a un particular, por el que pudiera el Estado verse privado de ellos." (1)

Afortunadamente las Reformas de 1987 mencionan que las - invenciones relacionadas con la energía y seguridad nu- clear podrán ser objeto de patente cuando conforme al -- dictamen de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas se consideren que no afecta la seguridad na cional. Esto es una buena reforma a favor del propio Es- tado quien es el que maneja la energía nuclear ya que -- así podrá proteger alguna invención de ese tipo que se - llegase a descubrir en sus estudios.

En cuanto a los aparatos y equipos anticontaminantes, es loable que las Reformas de 1987 hayan eliminado la frac- ción VIII de la ley de 1976 que no permitía el derecho - de patente a ese tipo de invenciones. Como es de obser-- varse tal aseveración afectaba los intereses de los in- ventores, del propio Estado y de la Sociedad que actual- mente por los altos índices de contaminación es la direc

(1) Pérez Miranda Rafael y Serrano Migallón Fernando. - Op. Cit. Pág. 55

tamente afectada.

Los procedimientos industriales. El artículo 10 de la ley de 1976, a contrario sensu, establecía que eran patentables los nuevos procedimientos industriales de obtención de productos químicos. Ha existido en el mundo una controversia considerable sobre si deben o no expedirse patentes respecto a los productos químicos, afortunadamente nuestra ley ya no los considera como patentables, ya que una potencia extranjera se podría valer de esa situación.

SOLICITUD Y EXPEDICION DE PATENTES.

Por lo que respecta al Capítulo II de la L.I.M. me permito citar los siguientes artículos, que se refieren a la solicitud y expedición de patentes.

La ley en estudio menciona que se presentará solicitud escrita en la Secretaría de Industria y Comercio *, sin mencionar a través de qué departamento, siendo éste el de patentes dependiente de la Dirección de Invenciones - Marcas y Desarrollo Tecnológico. En dicha solicitud se -

* Actualmente Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

hará constar el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante y del inventor, la denominación que se dé a la invención.

Conforme a las Reformas de 1987, se menciona que 'para - obtener el Derecho de patente deberá...' Se elimina por completo el concepto de privilegio conforme al texto anterior, así como también ya no es necesario mencionar a que clase pertenece la invención.

Estos requisitos están enunciados generalmente sin entrar en particularidades las cuales se mencionan en el - reglamento.

La solicitud de patente podrá solicitarse por el inventor o sus causahabientes, deberá referirse a una sola in invención debiendo acompañarse la descripción de la invención lo suficientemente explícita para permitir una buena comprensión. Se deberá señalar el proceso para su rea lización y declarar bajo protesta de decir verdad el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención. 'La declaración de que se trata - del mejor método. El artículo 17 de la ley de 1976 indica

que el solicitante deberá indicar bajo protesta de decir verdad el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención.'

'Esta declaración, de acuerdo con la costumbre establecida, se coloca al final de las cláusulas reivindicatorias y antes de la antefirma. Naturalmente, el peticionario indica ahí que el método descrito en la solicitud es, en su concepto, el más apropiado para desarrollar el invento contenido en la solicitud.'

'La declaración exigida se basa en el principio de que - siendo la patente un privilegio temporal que concede el Estado a cambio de que después pueda ser aprovechado por otros, el inventor o el solicitante están en la obligación de proporcionar los elementos necesarios que aseguren una explotación sin complicaciones.'

"Sin embargo, podría suprimirse en la ley esta exigencia, pues no pasa de ser una admonición sin efectos prácticos." (1)

Uno de los importantes puntos de la solicitud es el capítulo de reivindicaciones ya que son las que precisan el

(1) César Sepúlveda. Op. Cit. Pág. 74

alcance de la protección de la invención. *

Una vez presentada la solicitud la Secretaría de Industria y Comercio podrá requerir las aclaraciones que crea convenientes y en caso de no cumplirlas el solicitante dentro del plazo de dos meses se considera abandonada la solicitud. En caso de que la solicitud no cumpla con los requisitos de la ley y su reglamento se le requerirá al interesado para que los cumpla en un plazo de treinta días, en caso de incumplimiento se tendrá por no presentada la solicitud.

Para la expedición del título se requiere que una vez cumplidos los requisitos, se realizará un examen de novedad de la invención que deberá ser solicitada dentro de los 90 días siguientes al cumplimiento de un año de presentada la solicitud. (Artículo 20 L.I.M.) **

"Del examen que se haga puede resultar que se encuentre una anterioridad manifiesta entre las patentes naciona--

* Artículo 17 L.I.M.

** El artículo 20 se modificó con las Reformas de 1987, por lo que respecto al primer párrafo sólo se modificó la técnica de redacción ya que el contenido es el mismo, se adicionó un párrafo que hace referencia a los inventos extranjeros o nacionales que pretenden registrarse en nuestro país mencionando que se podrá aceptar el examen de novedad realizado por las oficinas

les similares concedidas anteriormente, o entre las que estén tramitándose. Ahí termina la búsqueda: se comunicará al interesado y en su oportunidad se negará la patente. O que la anterioridad encontrada sea sólo parcial, en cuyo caso eventualmente se podría conceder la nueva, modificandola convenientemente de acuerdo con las observaciones de la oficina y habida cuenta de que el examen de novedad no arroje anterioridad posteriormente." *

'O bien, puede sobrevenir que no se tropiece con anterioridades entre las patentes nacionales o solicitudes en trámite, en cuyo caso se procederá a efectuar el examen ordinario de novedad o sea, una búsqueda de regular alcance entre publicaciones nacionales y extranjeras y patentes extranjeras similares, con el propósito

de propiedad industrial distintas a la nacional, siempre y cuando aquellas, sean oficinas examinadoras conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o se trate de exámenes efectuados por la oficina Europea de Patentes. Además para efectuar el examen de novedad en nuestro país la oficina de patentes se podrá auxiliar de otras instituciones públicas nacionales especializadas. Esto es una excelente adhesión para fomentar el ingreso de patentes extranjeras y evitar errores al otorgarse el derecho de patente.

* Esto es, que si una vez realizadas las modificaciones a la solicitud primaria, se encuentren nuevas anterioridades a esas modificaciones realizadas, se negará el otorgamiento de la patente.

de determinar si la invención tenía o no novedad en el momento de solicitarse. (Reglamento, artículo 36).'

'Supuesto el caso de cita de anterioridad parciales, o de completas, el promovente tiene a su disposición el recurso de reconsideración administrativa del asunto, la cual ha de intentarse ante la misma Dirección de Invencciones y Marcas (Ley artículo 21, Reglamento, artículos 34 y 36), dentro de los dos meses siguientes a la fecha del oficio, alegando fundadamente sobre tales anterioridades comunicadas por la oficina, o haciendo, en su caso, las modificaciones pertinentes.'

"Si se encuentra que son de tomarse en cuenta los argumentos expresados en la solicitud de reconsideración, o si las reformas hechas reducen la solicitud a términos aceptables, se acuerda la expedición de la patente citando al interesado al pago de derechos y para la presentación del clisé que se requiera. Sólo en el caso de que la documentación original no fuese adecuada por razón de los cambios hechos, se dará aviso al interesado para que exhiba los papeles substitutos o complementarios, concediéndole un plazo de dos meses, con pena de abandono si

nó se cumple dentro del término (Ley, artículo 29." (1)

Puede darse el caso señalado en el artículo 29 de la - - L.I.M., en el sentido de que la invención sea nueva, pero no satisfaga alguno de los requisitos en la ley señalados así como en su reglamento.

Ante esa circunstancia se comunicará al interesado por - escrito, para que cumpla con los requisitos emitidos dentro de un plazo de dos meses; si no lo hace o lo hiciere fuera del término se negará la patente o se tendrá por - abandonada según el caso.

NEGOCIACION Y EXPEDICION DE PATENTES.

Respecto a la expedición de la patente de invención una vez satisfechos los requisitos señalados por la ley y su reglamento, los títulos que la protegen serán expedidos a nombre del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y firmados por el titular de la Secretaría del ramo, en este caso la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Para el caso de que se niegue la patente, no tan sólo en

(1) César Sepúlveda. Op. Cit. Pág. 78 y 79

el caso anterior sino en cualquiera señalado en la ley; se comunicará al interesado por escrito expresando los motivos y fundamentos legales de tal decisión.

Ante tal situación procede el recurso de reconsideración administrativa, que se promueve ante la propia Secretaría del ramo dentro del mes siguiente al día en que se notifique la resolución. (Artículo 30 L.I.M.) *

Artículo 31.- Cuando proceda la expedición de la patente se notificará al solicitante para que, dentro del término de dos meses, cumpla con los requisitos necesarios para la publicación ** y cubra los derechos por expedición del título. Si no lo hace dentro de dicho término se tendrá por abandonado el trámite.

Este artículo se modificó con la Reforma de 1987, mejorando su técnica de redacción, pero en esencia es análogo al anterior.

Aunque este artículo establece una condición resolutive para su cumplimiento, el artículo 32 de la propia ley, establece una prórroga para los términos establecidos --

* Por las Reformas de 1987, se amplía el término a dos meses para interponer el recurso.

** La publicación debe realizarse en la Gaceta de Invencciones y Marcas.

tanto en el anterior artículo así como para la aclaración y precisión de la solicitud y sus anexos (Artículo 18); para manifestar lo que a su derecho convenga en el caso de que el examen de novedad de la solicitud de patente arroje invención total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que la misma carezca de novedad. -- (Artículo 21).

Así como también existen prorrogas a los términos referentes a que la solicitud no se refiera a una sola invención y que por tanto deberán dividirse las solicitudes - dandoles un trato particular a cada una (artículo 28); - además es prorrogable el término establecido en el - - - artículo 29, referente a que la invención a pesar de ser nueva no satisfaga los requisitos de la ley y su reglamento.

Así pues en los casos anteriores se prorrogarán los términos en igual duración a la señalada en los artículos, por una sola vez, siempre que se solicite antes de la -- expiración del término original y se tengan motivos justificados.

DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE. CAPITULO III.

El titular de una patente o su causahabiente, tienen el derecho de explotarla en su provecho por sí o por terceros con su permiso, a transmitirla y a prohibir a los demás su uso, sujeto a las modalidades que pueda dictar el interés público.

El uso o explotación de la patente implica la utilización permanente de los procedimientos patentados o la fabricación del producto amparado por la patente, en volúmenes que correspondan a una efectiva explotación industrial y en condiciones adecuadas de calidad y precio.

El plazo de vigencia de las patentes será de diez años como máximo improrrogable. (artículo 40 L.I.M.) *

Como ya se había mencionado en el capítulo de la solicitud de patente, referentes a las reivindicaciones, es uno de los más importantes en razón de que: El alcance del privilegio conferido por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones... (Artículo 38)

* Por las Reformas de 1987, se amplía el término a 14 años, sin lugar a dudas con esta reforma se pretende dar atractivo a nuestra ley para los inventores extranjeros.

Aunque si bien es cierto que el derecho conferido en una patente es demasiado amplio, también es cierto que cuenta con restricciones como son las establecidas en el --- artículo 39 y que son en términos generales las siguientes:

I. Permitir a un tercero el uso de la patente concedida con fines de estudio, investigación científica o tecnológica.

II. El derecho conferido no produce efecto contra cualquier persona que anteriormente haya fabricado el producto o utilice el procedimiento objeto de la invención, -- siempre y cuando esa anterioridad sea primero que la solicitud de patente.

III. Cuando un navío emplee la patente y esté temporalmente en el país y la utilice para las necesidades del propio navío.

IV. Tampoco produce efecto alguno el derecho de patente, contra el empleo de los medios utilizados en la construcción o funcionamiento de aparatos de locomoción - - aérea o terrestre, cuando éstos penetren temporalmente -

en el país.

CAPITULO IV. EXPLOTACION DE LA PATENTE.

El uso y explotación de la patente constituye además una obligación, y el mismo deberá iniciarse dentro de un plazo de tres años contados a partir de la fecha de expedición de la patente (artículo 41), y comprobarse a satisfacción de la Secretaría de Industria y Comercio * dentro de los dos meses siguientes a su iniciación (artículo 42).

La explotación de la patente por un tercero podrá realizarse por medio de una Licencia Voluntaria, previa autorización del titular del derecho, mediante convenio celebrado legalmente y el mismo deberá ser inscrito mediante su aprobación en la SECOFI y en los términos de la ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas (artículo 45).

"Los derechos que confiere una patente podían transmitirse o enajenarse en todo o en parte, por los medios y en las formalidades establecidas por la legislación común y

* Actualmente Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

deberá registrarse ante la Dirección Federal de Invenciones y Marcas; cuando dichas cesiones o transacciones - - sean por actos intervivos, sólo producirán efectos si - - fueren aprobados e inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología." (1)

CADUCIDAD DE LA PATENTE.

Artículo 48.- La patente caducará dentro del término de dos años contados a partir de la fecha de la concesión - de la primera licencia obligatoria, salvo que el titular compruebe satisfactoriamente ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la explotación de dicha patente en los términos establecidos en esta ley...

Este artículo con las reformas de 1987 se modifico por - completo ya que antes caducaba la patente a los 4 años y ahora a los 6 años si se solicita licencia obligatoria, como se vera más adelante, pero la interrogante es ¿si - no se solicita la licencia cuando caduca? ¿debe entenderse que es conforme al artículo 41, L.I.M., esto es, 3 - - años? a mi particular punto de vista así debe de ser.

(1) Joaquín Rodríguez Rodríguez. Op. Cit. Pág. 435 y 436

Es necesario para el caso de controversia legal, colocar el número de patente concedida al producto o procedimiento patentado.

El titular de una patente tiene el derecho de perseguir ante los tribunales a los que atacaren su derecho, ya sea por la fabricación industrial de lo patentado, ya por el empleo o uso industrial del procedimiento o método patentado, o bien porque con un fin comercial conserven en su poder, o pongan en venta, vendan o introduzcan en el territorio nacional, uno o más efectos fabricados sin su consentimiento (artículo 211 y sigs.).

Es necesario realizar algunas consideraciones a éste capítulo IV, siendo las siguientes:

"Explotación de las patentes. El número de patentes que se explotan en territorio mexicano es, como en todos los países, muy pequeño proporcionalmente. Pero la circunstancia de que se trata de un país en desarrollo, de economía débil ha hecho discurrir a los teóricos que esa circunstancia entraña un positivo abuso del monopolio virtual que representa la patente, que causa un daño considerable a la economía sobre todo, en cuanto ciega la -

introducción de nueva y apropiada tecnología capaz de favorecer el desarrollo, o en cuanto limita la exportación de manufacturas. Por tanto, se han pensado sanciones * - bastante estrictas, para el caso de que la patente no se utilice industrialmente en el país." (1)

"La obligación de explotar en México los inventos patentados en uno de los requerimientos básicos para obtener una patente. Es, pudiera decirse, una condición resolutive en un pacto entre el solicitante del privilegio y la autoridad. El artículo 41 de ese ordenamiento señala tajantemente que el otorgamiento de la patente implica la obligación de explotarla en territorio nacional.

La explotación debe iniciarse dentro del plazo de tres años desde la fecha de expedición de patente. Deberá comprobarse tal utilización, a satisfacción de la dependencia encargada, que es la Secretaría del Patrimonio y Fomento Industrial, Dirección General de Invenciones y - - Marcas** dentro de los dos meses de iniciada la explotación." (2)

* Sanciones que se estudiarán en el capítulo correspondiente.

(1) César Sepúlveda. Op. Cit. Pág. 84

** Actualmente Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico.

(2) Idem. Pág. 86

"Sin duda como resultado de la crítica, o tal vez con -- una percepción más realista de las circunstancias, el Reglamento de Ley de Invenciones y Marcas expedido el 20 - de febrero de 1981, o sea, cinco años más tarde que la - ley citada, contiene una disposición, el artículo 42, -- que merece citarse en pleno:

'Artículo 42.- Para efectos de comprobación de explota-- ción de una invención, se considerará que hay utiliza--- ción permanente de los procedimientos patentados y fabri-- cación en el territorio nacional del producto amparado - por la patente, cuando éstos se encuentran en oferta an-- te los mercados nacional e internacional y sus abasteci-- mientos sean suficientes y oportunos.'

Esta norma genera muchas interrogantes. En primer térmi-- no, y si nos atuviéramos a la doctrina jurídica; más ra-- cional, un Reglamento no debería más allá de la ley a la que regula." (1)

"La falta de explotación de la patente acarreará la cadu-
cidad de la misma al cuarto año * de su vigencia a menos
que en el último año de este cuatrienio se hubiese soli--

(1) César Sepúlveda. Op. Cit. Pág. 87

* Se dice "cuarto año", en razón de que son tres años para iniciar su explotación y vencido éste término - se concede un plazo de un año más conforme al artícu-- lo 48 L.I.M.

citado una licencia obligatoria (artículo 48). Esta es la pena más trascendental. Esto es, transcurridos cuatro años desde la fecha de la concesión de la patente sin -- que se hayan hecho los preparativos serios para explotar la, la invención puede ser explotada libremente por cualquiera". * (1)

Ante ésta circunstancia la explotación de las patentes -- puede hacerse por el titular de la patente, por sus causahabientes o por los licenciarios, sean voluntarios, obligatorios o por causa de utilidad pública, que se estudiarán en el siguiente capítulo de la ley.

"Existe una percepción a la caducidad, y ella es que si se solicita una licencia obligatoria en cualquier tiempo antes del vencimiento de esos cuatro años, la patente -- cobra nueva vida, y no caducará. A reserva de referirnos a la peculiaridad de la licencia obligatoria en particular puede señalarse que la simple solicitud de licencia obligatoria, cumpliéndose los requisitos formales del -- caso, prorroga por dos años más la duración de la patente que hubiera caducado de no mediar tal solicitud - - -

* El término "libremente por cualquiera", es un error de redacción en el texto citado, ya que previamente se requiere de la solicitud de una licencia obligatoria ante la SECOFI.

(artículo 54). Ello permite, pues, el empleo de un subterfugio para prolongar la existencia de la patente. Las filiales de empresas extranjeras pueden solicitar la licencia obligatoria, o bien valerse de un tercero condescendiente, y con eso alargan el término del privilegio no explotado a seis años. Existe ahí una fuente potencial de litigio." (1)

CAPITULO V. LICENCIAS OBLIGATORIAS Y DE UTILIDAD PUBLICA.

Como ya se mencionó una de las sanciones establecidas en la ley por la no explotación de las patentes es la caducidad de la misma, 'pasemos ahora al otro aspecto de las sanciones por no explotación, que es el de la licencia obligatoria. La licencia obligatoria puede solicitarse por cualquier interesado dentro del año que siga a los tres primeros de la patente. Los supuestos que justifiquen la expedición de una licencia obligatoria se encuentran contenidos en el artículo 50 de la ley y son los siguientes:

Primeramente, está el caso de que la invención no se haya explotado industrialmente en México. (artículo

(1) Cesar Sepúlveda. Op. Cit. Pág. 89

50-I)'

'Después si la explotación de la patente ha sido suspendida por más de seis meses (artículo 50-UU). Cabe hacerse varias consideraciones. La primera es que no está determinado ningún procedimiento a cargo de la autoridad para establecer tal suspensión en forma clara. Como no existe un sistema de control de la explotación, es difícil conocer en qué momento y durante cuanto tiempo se ha interrumpido esa explotación. El solicitante de la licencia tampoco puede tener acceso fácil a esa información.

Ello se presta a cualquier persona, con el pretexto de una licencia, requiera a la autoridad para que exija al titular de la patente la prueba de la explotación y, en consecuencia, a causar molestias innecesarias a ese titular. Ello puede utilizarse injustamente como espionaje industrial.' *

'Además se requiere para otorgar la licencia obligatoria que la explotación de la patente no satisfaga el mercado

* Atinadamente las Reformas de 1987, ya mencionan el procedimiento para determinar la suspensión y éste se cuenta a partir de la fecha en que la empresa debió haber iniciado la elaboración del producto o la utilización del proceso, y afortunadamente también se menciona que para el caso de duda se pedirá el auxilio de industrias respectivas.

nacional, (artículo 50-III). La verdad es que se presentan dificultades técnicas ilegales para establecer la de manda de un producto cuanto para hacer que se cubra esa demanda a través de la licencia.' *

"Otro de los justificantes para la licencia es que, exis tiendo mercado de exportación ellos no estén cubiertos - por la explotación de la patente (artículo 50-IV). Al ti tular de la patente se le informa de la solicitud de la licencia, se le concede un plazo de dos meses para pre sentar un programa de fabricación similar o mejor a los programas presentados por quien haya solicitado la licen cia y además, otorgue la fianza para garantizar el cum plimiento de ese nuevo programa. Este plazo es suscepti- ble de ampliarse por un término igual (artículo 50. par- te final). No hay nada en la ley sobre como establecer - el monto de la fianza." (1) *

Otro de los requisitos para justificar el otorgamiento - de una licencia obligatoria, se encuentra enmarcada en - el artículo 51 de la L.I.M., en el sentido de que "el so licitante de la licencia deberá presentar un programa de

* Estas fracciones fueron adicionadas con las Refor-- mas de 1987, mejorando su técnica de redacción pero en esencia son casi análogos los textos de las mis- mas.

(1) César Sepúlveda. Op. Cit. Pág. 91

fabricación y demostrar tener la capacidad técnica y económica necesaria para realizar una explotación eficiente de la invención patentada. Por supuesto, el titular de la patente debe ser oído al respecto y puede ser legítimamente objetar esa supuesta capacidad técnica. El procedimiento para recibir los argumentos y pruebas de las partes es muy escueto. No está reglamentada la audiencia, ni se consignan normas procesales para su desarrollo, ni se han dispuesto recursos -sólo se establecen recursos - contra sanciones administrativas (artículo 231 L.I.M.), para impugnar la determinación. Resulta entonces procedente el juicio constitucional de amparo contra la resolución que despache la licencia obligatoria." (1)

EXPLOTACION DE LA LICENCIA OBLIGATORIA.

Conforme al artículo 54 L.I.M., el titular de una licencia obligatoria deberá iniciar su explotación dentro del plazo de 2 años contados a partir de la fecha de expedición, no pudiendo suspenderla por un periodo mayor de 6 meses consecutivos. Además deberá comprobar el inicio de la explotación dentro de los dos meses siguientes a esa iniciación.

(1) César Sepúlveda. Op. Cit. Pág. 91

TERMINO DE DURACION DE LA LICENCIA OBLIGATORIA.

La vigencia de la licencia, se encuentra sujeta a la resolución que la concede ya que en está conforme a la opinión de la Dirección General del Registro Nacional de -- Transferencia de Tecnología, se otorga el término de su duración, las condiciones bajo las cuales se concede, el campo de su aplicación y el monto de las regalías que -- correspondan al titular de la patente, "... el criterio medio sobre el porcentaje de regalías de esa dirección -- no pasa normalmente del 3%" (1)

Otra causa que puede dar por fenecido el término de duración es la consignada anteriormente y que se refiere a -- causas de utilidad pública.

Un caso sui-generis para la revocación de una patente, -- es el señalado en el artículo 57 L.I.M., que menciona -- que en los casos de las licencias obligatorias de utilidad pública el titular de la patente deberá proporcionar a los licenciarios la información necesaria para su explotación, en el caso de que la información presentada a la solicitud de la expedición de una patente, fuese insuficiente.

(1) César Sepúlveda. Op. Cit. Pág. 91

LICENCIAS DE UTILIDAD PUBLICA.

"La licencia de utilidad pública contemplada en el artículo 56 de la ley, son una variante de las licencias obligatorias. Como lo expresa ese precepto, la Secretaría ahora de Comercio y Fomento Industrial, podrá determinar, por causa de salud pública, defensa nacional o cualquier otra de interés público, que la explotación de cualquier patente (voluntaria y obligatoria), puede hacerse mediante el otorgamiento de licencia de utilidad pública." (1)

El procedimiento para la obtención de la licencia de utilidad pública, "es ligeramente diverso que el de la licencia obligatoria usual. Debe publicarse, en el Diario Oficial, una declaración señalando el motivo y abriendo la patente a explotación, sin necesidad de que haya solicitante de licencia." (2)

"El procedimiento posterior para los concesionarios es similar al que ya se observó en el caso de la licencia obligatoria" (3)

(1) César Sepúlveda. Op. Cit. Pág. 92

(2) Idem. Pág. 93

(3) Idem.

Este tipo de licencias de utilidad pública son intransfe-
ribles, y en todo lo demás es aplicable lo estipulado pa-
ra el caso de las patentes explotadas por su titular, en
el caso de las licencias contractuales y en el caso de -
la licencia obligatoria.

En este tipo de licencias se aplica el artículo 57 L.I.M.
en el sentido de la revocación de una patente concedida
en caso de que el titular no proporcione información ne-
cesaria para su explotación.

Otra forma de poder explotar una patente, aparte de las
ya señaladas y que son en síntesis, la que realiza el --
titular de la patente, la que se realiza por medio de --
contrato, la que se realiza por medio de licencia obliga-
toria y la que se realiza por licencia de utilidad públi-
ca, es la que se señala en el siguiente capítulo señala-
do en la L.I.M.

CAPITULO VI. NULIDAD Y CADUCIDAD DE PATENTES.

Es conveniente para una mayor comprensión señalar prime-
ramente lo que menciona el artículo 62 L.I.M., en el sen-
tido de que las patentes caducan y las invenciones que -

amparan caen de pleno derecho bajo el dominio público, - al vencimiento del plazo para el que fueron otorgadas y en los casos establecidos en la ley.

Así pues una patente de invención puede ser explotada - por cualquier persona cuando está haya caducado. Las patentes caducan como ya se menciona al vencimiento del -- plazo que le fue otorgado, cuando no se explotan dentro del término señalado, cuando no se comprueba su explotación en términos de ley, y el suministro de información para su explotación.

Respecto a la nulidad de las patentes los artículos 59, 60 y 61 L.I.M., son concretos y precisos al mencionar - relativamente en su parte conducente, que las patentes serán nulas cuando por error, inadvertencia, carencia - de datos u otros motivos semejantes, áquellas se hayan otorgado en contravención a la misma ley.

Es conveniente señalar ante esas circunstancias los casos que conforme a la ley se declara nulo el otorgamiento de una patente:

I. Si la invención no es patentable de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

II. Cuando la invención que amporen no tenga novedad o aplicación industrial.

III. Cuando amporen dos o más invenciones que deban ser objeto de patentes independientes; pero será parcial, ya que podrá subsistir por la invención reivindicada en primer lugar.

IV. Si la descripción de la invención o las reivindicaciones no se ajustan a lo dispuesto en el artículo 17 de esta ley.

V. Cuando durante el trámite se hubiera incurrido en abandono de la solicitud.

La declaración de nulidad de una patente se retrotraerá a la fecha de presentación de la solicitud respectiva, la referida declaración se hará administrativamente por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial sea de oficio, a petición de parte, a petición del Ministerio Pú--

blico cuando tenga algún interés la Federación. Para las declaraciones de nulidad el procedimiento a seguir se encuentra enmarcado en el título octavo de la L.I.M., y en especial de sus artículos 193 y 194, mismos que se estudiarán posteriormente.

La resolución administrativa que declare la nulidad de una patente se publicará en la Gaceta de Invenciones y Marcas, también conforme al Título octavo en su capítulo II.

EXPROPIACION DE LAS PATENTES.

Para que una patente de invención pueda ser expropiada por el Ejecutivo Federal, por causa de utilidad pública deberán seguirse los lineamientos establecidos en la Ley de Expropiación * al decreto de expropiación establecerá si la patente pasa a ser propiedad del Estado o si cae bajo el dominio público. Artículo 63 L.I.M.

Cuando se trate de invenciones que tengan relación con la seguridad nacional, como son el caso de la creación de una nueva arma, instrumento de guerra, explosivo, o

* Ley de Expropiación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de noviembre de 1936.

en general de cualquier mejora en máquinas de guerra y a criterio del Ejecutivo Federal ese tipo de invenciones - deben ser conservadas en secreto, y que la misma solo de be ser utilizada por el Estado, se realizará la expropiación y ésta puede comprender el derecho de patente así - como los objetos productivos aún cuando no hubieren sido patentados todavía y por ende los dibujos, modelos y explicaciones para llevar a cabo la realización de invento.

Como se trata de la seguridad nacional, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial no realizará la publicidad mencionada en la L.I.M. de los objetos producidos con mo tivo de la invención, así como tampoco de las patentes - que se expropian. Artículo 64 L.I.M.

Así pues en los casos de expropiación de patentes, los - inventos amparados con la excepción de que a juicio del Ejecutivo Federal tengan relación con la seguridad nacio nal, podrán ser otorgados en consecuencia, ya que caen - bajo el dominio público. Por tanto se configura una for ma más de explotación de patentes en el caso de expropiación a disposición del dominio público.

LOS CERTIFICADOS DE INVENCION.

'El certificado de invención es una figura nueva en nuestro medio, se originó en la Unión Soviética, cuando en ese país no se protegían las patentes... el Legislador mexicano consideró que la incorporación de esta figura jurídica al sistema mexicano podría remediar a la vez -- dos fenomenos preocupantes: por un lado, la escasa presencia de patentes de inventores mexicanos frente a la abrumadora cantidad de solicitudes extranjeras, y por el otro, el bajo índice de explotación de patentes en nuestro medio'.

'Se consideró que el certificado de invención podría ser un incentivo para los inventores mexicanos porque podrían ampararse con este tipo de privilegio cuestiones no patentables, además se razono que al no concederse un privilegio de explotación exclusiva, habría más candidatos a explotar el invento contenido en el certificado, además de que los mismos estaban exentos de la obligación de explotación.

"El certificado de invención de la Legislación mexicana

es una institución sui-generis. En realidad, estamos en presencia de una patente atenuada, con un régimen especial." (1)

Se otorgarán los certificados de invención cuando las invencciones se refieren a los procedimientos de obtención de mezclas de productos químicos, los procedimientos industriales de obtención de aleaciones, los procedimientos industriales de obtención, modificación o ampliación de productos y mezclas referentes a productos químicos - farmacéuticos, medicamentos, bebidas y alimentos para -- uso humano o animal, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas.

Así mismo a las invenciones relacionadas con la energía y la seguridad nuclear.

Y por último se podrá otorgar el certificado de invención a las invenciones referentes a los aparatos y equipos anticontaminantes, a su fabricación, modificación y aplicación de los mismos. *

Las referidas invenciones se encuentran establecidas en

(1) César Sepúlveda. Op. Cit. Pág. 100

* Por las Reformas de 1987, se eliminó como invenciones no patentables esos productos.

el artículo 10 en sus fracciones V, VI y VII, referentes a las que no tienen el derecho de patentabilidad. (L.I.M.).

Para que a las anteriores invenciones se les pueda conceder el registro y por ende el certificado de invención deberán reunir los requisitos señalados en su parte conducente, por los artículos 4, 5, 6 y 7 de la ley, salvo que su publicación o explotación sean contrarias a la ley, al orden público, a la salud, a la seguridad pública a la moral o a las buenas costumbres. Artículo 75 L.I.M.

Los requisitos establecidos en los artículos señalados ya han sido estudiados en su momento en este trabajo.

El registro concedido a las invenciones anteriormente señaladas y que se comprueba mediante el certificado de invención tendrá una vigencia de 10 años * a partir de la fecha de su otorgamiento, durante dicho plazo el titular de el certificado tendrá derecho a recibir una regalía de cada interesado que explote su invención dentro de la vigencia del registro. Artículo 67 L.I.M. **

* Conforme a las Reformas de 1987, se amplía el término a 14 años al igual que el derecho de patente.

** Vencido el referido plazo o si el certificado es declarado nulo o es cancelado su registro, las invenciones a que se refiere el certificado podrán explotarse libremente sin obligación de pago. Artículo 75 L.I.M.

Cualquier interesado previo acuerdo con el titular del --
certificado de invención sobre el pago de regalías y de--
más condiciones inherentes a la explotación de la inven--
ción, podrá explotarla, no sin antes inscribir dicho ----
acuerdo en el Registro Nacional de Transferencia de Tecno
logía. *

Los contratos y las autorizaciones de explotación celebra
dos entre el titular del certificado de invención y el --
tercero que lo va a explotar, no serán exclusivos, salvo
convenio en contrario. Al igual que la patente, el certi-
ficado de invención también puede ser explotado por su --
titular.

CANCELACION DEL CERTIFICADO DE INVENCIÓN.

Cuando se realicen los contratos y las autorizaciones de
explotación de una patente que ampara un certificado de -
invención, si el titular del referido certificado no pro-
porciona la información necesaria para la explotación de
su invención conforme al Artículo 17 de la L.I.M., como -
consecuencia se producirá la cancelación del certificado

* Se pueden realizar contratos y autorizaciones de ex-
plotación del invento, antes de que se apruebe la --
solicitud. Artículo 74 L.I.M.

de invención así como la inscripción correspondiente en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. - -
Artículo 73 L.I.M.

NULIDAD DEL REGISTRO DEL CERTIFICADO DE INVENCIÓN.

El registro será nulo, si la invención materia del certificado no es registrable, se aplica lo relativo a la nulidad de patentes. En caso de nulidad del registro de invención a que se refiere el certificado podrá explotarse libremente por cualquiera. Artículo 75 y 76 L.I.M.

POTESTAD PARA OPTAR POR UNA PATENTE O UN CERTIFICADO DE INVENCIÓN.

Cuando una invención no sea patentable conforme a lo dispuesto a la L.I.M., el inventor o su causahabiente * podrán optar por solicitar una patente o obtener un certificado de invención.

También el solicitante de una patente de invención, podrá transformar esa solicitud, en una solicitud de Registro de invención si lo pide por escrito y declara su voluntad

* Se otorga este nombre a la persona sea física o moral que haya obtenido la transmisión de los derechos del invento por parte del inventor, antes de presentarse la solicitud sea de patente o de certificado de invención.

de sujetarse a las normas que lo rigen, tal solicitud solo será admitida mientras no se haya resuelto en definitiva la solicitud de patente. Artículo 80 L.I.M.

Como se puede observar existen diferencias y similitudes tanto en la patente de invención como en el certificado de invención, tales diferencias y similitudes en especial son las siguientes:

DIFERENCIAS ENTRE LA PATENTE Y EL CERTIFICADO DE - - - -
INVENCION.

En el certificado de invención no se concede un privilegio exclusivo, ya que cualquier tercero previo acuerdo con el titular del certificado puede explotar en cualquier tiempo la invención contenida en el certificado y también previa anuencia e inscripción del convenio en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

En el certificado de invención no es necesario comprobar su explotación para que se mantenga vigente por toda su vida legal, que es de 10 años, con tal de que se cubran las anualidades * oportunamente.

* El pago de anualidades se estudiará posteriormente.

Las autorizaciones de explotación y los convenios respecto del certificado de invención no son exclusivos, salvo pacto en contrario.

SIMILITUDES.

El artículo 77 L.I.M., concede al titular del certificado de invención el derecho de perseguir a los infractores que exploten una invención sin haber llegado a un acuerdo con el titular del certificado de invención, este derecho es similar al que se otorga al titular de una patente por la invasión de sus derechos conferidos en la patente.

El artículo 211 L.I.M. señala que es delito fabricar o elaborar productos amparados por un certificado de invención sin consentimiento de su titular, la fracción II de ese mismo artículo, también señala que constituye delito emplear métodos o procedimientos patentados o amparados por un certificado de invención sin los requisitos de licencia o autorización correspondiente del titular.

Los certificados de invención pueden transmitirse en la

misma forma que las patentes, con sujeción a las disposiciones legales respectivas y al pago de derechos correspondiente.

Los certificados de invención son expropiables al igual que las patentes, conforme al Artículo 64 L.I.M. los certificados de invención pueden sufrir anulación, de la -- misma manera que las patentes, cuando se hayan otorgado en contravención a la ley o al reglamento.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

El título especial de la L.I.M. que se refiere a los procedimientos administrativos así como a la publicidad hacen mención en forma general a la forma en que deberán -- presentarse las solicitudes que pueden realizarse conforme a la ley así como a la secuela del procedimiento administrativo.

Así pues menciona en su artículo 189 que todas las solicitudes que procedan conforme a la L.I.M. podrán formularse por conducto de mandatario, quien acreditará su -- personalidad con carta poder suscrita en unión de dos --

testigos, sin que se requiera legalización cuando haya sido otorgada en el extranjero.

En el caso de persona moral se deberá acreditar su existencia y las facultades de su representada conforme a la Legislación Civil o Mercantil aplicable o conforme a los tratados internacionales de que México sea parte.

Las solicitudes deberán de presentarse en el idioma español y con el número de tantos que se señale en los instructivos de la solicitud deseada, y dirigida tal solicitud a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Cuando el solicitante sea un extranjero, deberá acreditar su legal estancia en el país, debiendo señalar domicilio para oír notificaciones dentro del territorio nacional, aún cuando no resida permanentemente en el país, en este caso deberá designarse Apoderado o persona autorizada para tal efecto.

Cuando una persona física o moral haya obtenido la titularidad de algún derecho conforme a la L.I.M., deberá señalar domicilio en México para oír notificaciones y designar Apoderado o persona autorizada para tal efecto, -

caso contrario se tendrá como domicilio el señalado en la solicitud inicial.

Por lo que respecta a las solicitudes de declaraciones administrativas que procedan conforme a la L.I.M., deberán presentarse por escrito y fundamentando su promoción, caso contrario se otorga un plazo no menor de 8 ni mayor de 15 días hábiles para dar cumplimiento y si no es así se tiene por abandonada la gestión, una vez satisfechos los requisitos se corre traslado a la contra parte, concediéndole un plazo no menor de 15 ni mayor de 30 días hábiles para que manifieste lo que a su derecho convenga.

Transcurrido el referido término previo estudio de los antecedentes relativos, y en su caso, desahogadas las pruebas, se dictara la resolución administrativa que proceda, misma que se notificará a los interesados en el domicilio que viene señalado, en caso de ignorarse se hara por medio de publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Puede darse el caso que la Secretaría inicie de oficio el procedimiento para alguna declaración administrativa

prevista en la L.I.M. La notificación de tal inicio del procedimiento se hará al presunto afectado en el domicilio señalado en su solicitud hecha valer conforme a la ley; de ignorarse el domicilio se realizará la notificación o publicación en el Diario Oficial, en dicha notificación se concede al presunto afectado un plazo no menor de 15 días ni mayor de 30 días hábiles para que manifieste lo que a su derecho convenga.

Se ha señalado que cuando se ignore el domicilio de el titular de alguno de los derechos que confiere la L.I.M. o bien de algún solicitante, las notificaciones se le harán por publicación en el Diario Oficial, pero además se publicarán la notificación en un Diario de los de mayor circulación en la república, ambas publicaciones se harán por una sola vez y a costa del interesado, esto es a costa de quien intente alguna acción contra el titular de algún derecho conferido. Artículo 195, 196 y 197 - - L.I.M.

Cuando opere la caducidad o la extinción de derechos conferidos, como consecuencia de determinada omisión o por el mero transcurso del tiempo, no se requerirá declaración expresa por parte de la Secretaría ya que tan pron-

to se produzca la causa de extinción o caducidad se hará la anotación respectiva en el expediente correspondiente y además se ordenará la publicación en la Gaceta de In-
venciones y Marcas.

PUBLICIDAD.

Ahora bien por lo que respecta al capítulo II del título octavo de la L.I.M. que se refiere a la publicidad solo interesa saber que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial publicará mensualmente lo que se denomina Gaceta de Invenções y Marcas y en la que constarán los actos que regula la ley objeto de este estudio, en la referida Gaceta se publicarán con precisión los datos relativos a las patentes otorgadas, a los registros efectuados, así como los actos que afecten los derechos de propiedad industrial. A partir de la fecha de edición de la publicación empezarán a contarse los computos respectivos y mencionados en la L.I.M.

Por lo que respecta al título décimo de la L.I.M., en sus capítulos I a IV se estudiará la parte conducente y relativa al objeto de ese estudio, tratando de resaltar los aspectos más importantes de este título, así pues --

... 123 /

y en orden empezaremos por:

INFRACCIONES Y DELITOS.

Es conveniente transcribir en su parte conducente el artículo 210, que a la letra dice:

Artículo 210.- Son infracciones administrativas:

a). Las violaciones a las disposiciones de esta ley y las que de ella deriven.

b). La realización de actos relacionados con la materia que esta ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implique competencia desleal.

De manera enunciativa se consideran infracciones administrativas las siguientes:

I.- El hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue nulificada, se incurrirá en la infracción después de un año de

la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la resolución de nulidad...

Fracción XI.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente...

II.- Que se fabrican productos bajo normas, licencias, o autorización de un tercero.

Como se puede ver el capítulo de infracciones sólo hace referencia en su primer numeral a el hecho de hacer aparecer como productos patentados a aquellos que no lo estén, no hace mención respecto de los certificados de invención, que también necesitan para su explotación de la comprobación respectiva, por quién así la realice, pero el inciso b) de la fracción décima hace mención, para mi particular punto de vista implícitamente, que es infracción también inducir al público a confusión, error o engaño por hacer ceer o suponer infundadamente que se fabrican productos bajo normas, licencias o autorización de un tercero. En este caso se complementa la omisión -- señalada.

Ahora bien por lo que respecta a lo que la L.I.M. considera como delitos se transcribe en su parte conducente y relativa el artículo 211.

Artículo 211.- Son delitos:

I.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o un certificado de invención sin consentimiento de su titular o sin la licencia o autorización correspondiente.

II.- Emplear métodos o procedimientos patentados o amparados por un certificado de invención, sin los requisitos a que se refiere la fracción precedente...

V.- Ofrecer en venta o poner en circulación los productos a que se refieren las fracciones I, y II ... del presente artículo... (esto es las fracciones anteriormente citadas).

Como se puede observar en este artículo si se considera a los certificados de invención, ya que se considera como delito fabricar o elaborar el producto elaborado sin consentimiento del titular o sin la licencia o autoriza-

ción correspondiente.

Por lo que respecta a las sanciones aplicables a las personas que cometan el delito considerado en el anterior artículo, se les impondrán las sanciones que pueden consistir en pena privativa de libertad así como económica, o bien una sola de estas penas a juicio del juez.

Para el ejercicio de la acción penal se requerirá la previa declaración de la Secretaría de Comercio y Fomento - Industrial en relación con la existencia del hecho constitutivo del delito, omitiendo prejuzgar sobre las acciones civiles o penales que procedan, la referida declaración se hará del conocimiento de la Procuraduría General de la República. (Artículo 213 L.I.M.) *

Como se puede observar se otorga competencia para el conocimiento de los delitos que está ley enumera, a los tribunales de la federación.

Independientemente de la sanción administrativa (en el caso de infracciones) y del ejercicio de la acción penal el perjudicado podrá demandar del o de los autores del -

* Por las Reformas de 1987, se mejoro la técnica de redadacción del artículo, en esencia para este trabajo, es análogo el nuevo contenido.

acto sancionado, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de la infracción o del delito, pudiendo también tener competencia en este aspecto los tribunales de la Federación, salvo en el caso de controversias civiles que se susciten con motivo de la aplicación de la L.I.M., los interesados podrán optar a elección del actor, los tribunales del orden comun.

INSPECCION Y VIGILANCIA.

Para comprobar las disposiciones de la L.I.M. y demás actos derivados de ella la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá establecer procedimientos a efecto de requerir informes y datos y realizar visitas de inspección, a esté efecto, toda persona física o moral tendrá obligación de proporcionar dentro del plazo que no podrá ser menor de 8 días hábiles, los informes y datos que les sean requeridos por la autoridad competente. ---

Artículo 216 y 217 L.I.M.

Se entiende por visita de inspección las que se practiquen en los lugares en que se fabriquen almacenen, transporten o expedan productos o mercancías o en que se prestan servicios, con objeto de enmicar los productos o mer

cancias, las condiciones en que se prestan los servicios y los documentos relativos con la actividad de que se -- trate.

De la referida visita se inculcara acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiese entendido la diligencia o bien por el - Inspector que la practique, si aquella se hubiese negado a proponerlos. Artículo 220 y 221 L.I.M. Del acta se dejará copia a la persona con quien se entendio la diligencia.

Para el caso de comprobarse una infracción de las señaladas en el artículo 210 anteriormente citado, se aplicarán las siguientes:

SANCIONES.

Las sanciones serán impuestas con base en las actas incuadadas o con base en las resoluciones que se dicten de - acuerdo a lo previsto en el capítulo de los procedimientos administrativos, estudiadas anteriormente. Las sanciones deberán estar fundadas o motivadas con arreglo a derecho.

Las sanciones deben consistir en multas, clausuras temporales o definitivas y arrestos administrativos.

Por lo que respecta a las multas estas se podrán duplicar en caso de reincidencia en la infracción.

En el caso de clausura temporal se podrá realizar hasta por dos veces por un lapso hasta de 60 días cada uno en caso de reincidencia y si se persistiere en la infracción se podrá realizar la clausura definitiva.

La sanción más drástica en el caso de la persistencia en la infracción es la consistente en el arresto administrativo.

Las clausuras y el arresto podrán imponerse, además de la multa o sin que ésta se haya impuesto. Artículo 227 y 228 L.I.M.

Las sanciones establecidas en la L.I.M. y demás disposiciones derivadas de ella, se impondrán sin perjuicio de las penas que correspondan a los delitos en que incurran los infractores y además de la indemnización por daños y

perjuicios a los afectados. *

RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

Las personas afectadas por las sanciones administrativas podrán recurrirlas en revisión ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, dentro del término de 15 -- días hábiles siguientes a la notificación de la resolución respectiva. En el recurso se podrán ofrecer toda -- clase de pruebas, excepto la confesional y la testimoni-- al, debiendo ofrecerlas al momento de interponerse el -- recurso.

Para lo no previsto por la L.I.M., en su capítulo del -- Recurso Administrativo se aplica supletoriamente en rela-- ción con el ofrecimiento, recepción y desahogo de prue-- bas, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Las sanciones administrativas impuestas en las resolucio-- nes en caso de no interponerse el Recurso Administrativo, tendrán administrativamente el carácter de definitivas.

* Este artículo sufrió modificación conforme a las Re-- formas de 1987, y se mejoro su técnica de redacción para nuestro trabajo es análogo el antiguo texto y -- el actual.

Artículo 231, 232, y. 237 L.I.M. *

Así pues se ha estudiado y citado lo que a mi particular punto de vista es lo más importante y relacionado con el tema objeto de estudio, sólo queda citar respecto de la L.I.M., sus artículos transitorios más trascendentes para este trabajo y que son los siguientes:

SEXTO.- Las patentes otorgadas con fundamento en la Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942, conservarán su vigencia durante el lapso para el que - - fueron conferidas. Pero en adelante quedarán sujetas a - las disposiciones de la L.I.M. y su reglamento; salvo en lo relativo a la caducidad por falta de explotación, para cuyo efecto el plazo a que se refiere el artículo 48 (4 años), se contará a partir de la fecha en que la - - L.I.M. entre en vigor.

Las disposiciones de la L.I.M. se aplicarán a las solicitudes en trámite salvo respecto de las patentes, en que no será necesario que los interesados soliciten en examen de novedad dentro de los 90 días siguientes al cumplimiento de un año de presentada la solicitud. OCTAVO.

* El artículo 237 se modificó con las Reformas de 1987 mencionando que para el caso de resoluciones que con cedan Licencias Obligatorias el recurrente deberá garantizar los daños y perjuicios que puedan causarse al tercero perjudicado.

Los solicitantes de patentes por las invenciones a que se refieren las fracciones V, VI y VII del artículo 10 de la L.I.M. podrá modificar su solicitud para pedir el registro de las correspondientes invenciones y obtener certificado de invención. La falta de solicitud de modificación motivará la consecuencia de que se consideren como no patentables.

CONSIDERACIONES SOBRE LAS REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. *

Respecto a las reformas realizadas a la ley en cita es menester mencionar que algunos artículos sólo cambiarían su técnica de redacción procurando una mejor comprensión de su contenido para las personas que no cuentan con conocimientos de técnica jurídica. Otros artículos conservaron parte de su texto original y se les agrego diversos párrafos para ser más explícito el contenido del propio artículo o para darle inclusive, un alcance mayor, tal es el caso de la ampliación del término de vigencia del derecho de patente.

Otros artículos se modificaron por completo, como es el

* Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 1987.

caso de lo que la ley considera como creaciones que no - pueden obtener el derecho de patente, se corrigio su téc nica de redacción y se eliminaron dentro su contexto - - creación que pueden ser beneficas para el país, como es el caso de los equipos anticontaminantes. Por tanto es - loable su modificación porque adecua el derecho para com prensión de la sociedad.

Ahora bien en cuanto a las adiciones a ley se apegaron a su contenido, el título tercero BIS, denominado Fomento a las In venciones de Aplicación Industrial, integrado -- por los artículos 86-A a 86-D, de los cuales procurare-- mos resaltar los de mayor trascendencia para el presente trabajo.

Como se ha mencionado las consideraciones importantes al fomento, de las invenciones ha sido el desligue que exis te entre los centros de investigación y el propio estado a efectos de canalizar las ideas que sean de relevancia en beneficio de la sociedad, el nuevo título tercero - - BIS, procura eliminar esa barrera en beneficio de la eco nomía del país al fomentar las invenciones de aplicación industrial, otorgando atribuciones diversas a la SECOFI,

como menciona el artículo 86-A, tales como, administrar, difundir y mantener actualizado el banco de patentes; difundir el acervo tecnológico contenido en los documentos, de patentes con las limitaciones de ley; estimular, la inventiva nacional, entre otras cosas, a través de concursos, seminarios y publicaciones; la promoción de estímulos preferenciales para el desarrollo de prototipos de invenciones generadas por la inventiva de personas físicas o por las que se den en la micro y pequeñas industrias. Estas aseveraciones son complementarias al artículo primero reformado de la L.I.M.

La promoción de estímulos preferenciales se realizarán a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por medio de programas de capacitación a los trabajadores en materia de invenciones. Apoyar la creación y fortalecimiento de agrupaciones de inventores cuyos trabajos se vinculan a las prioridades nacionales.

Como se puede observar la redacción del nuevo título pretende crear la interrelación entre las dependencias del Estado para el fomento de las invenciones, así como su publicación, en realidad es loable tales aseveraciones que esperamos se lleven a la práctica material ante la

sociedad ya que es necesario que se aplique esa adhesión en todos sus términos, en caso contrario pasaría a hacer letra muerta dentro de nuestro contexto legal mexicano, me permito hacer tal crítica en razón de una publicación reciente que apareció en un diario capitalino, mismo que se apega a este trabajo.

Un Proyecto Para Obtener Energía del mar ha Sido Desarrollado por el Científico Raúl Mendoza Mora



El profesor investigador don Raúl Mendoza Mora. (Fotos de Robert Ochoa)

- ★ Está Perfeccionándose Desde Hace 15 Años
 - ★ No ha Encontrado Respuesta del Gobierno
 - ★ Energía Económica y no Contaminante
- Por RAQUEL DÍAZ DE LEÓN

El profesor científico Raúl Mendoza Mora ha creado un invento secreto sobre la energía del mar.

Este invento, que viene desarrollándose desde hace 15 años, no ha tenido hasta la fecha respuesta gubernamental. El profesor, con sus amigos, podría haber inventado que nunca ha querido manifestar la forma particular, porque piensa que no se beneficiará de su país.

El invento, que tiene como base el A.A. 19500 0000

EXCELSIOR

SECCION

B

2a. PARTE - PAG.

Viernes 24 de Diciembre de 1950

Continuando con las consideraciones al nuevo capítulo de la L.I.M., y en relación a los apoyos preferenciales, es necesario que las personas físicas o morales interesadas cuenten con un registro a efecto de canalizar el apoyo.

Las solicitudes de registro en cuanto a patentes, certificados de invención y de dibujos o modelos industriales, - presentados por inventores aislados, por trabajadores o - por micro y pequeñas industrias, que requieran orienta--- ción para promoverlas conforme a derecho, podrán deposi--- tar su solicitud ante la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo tecnológico, la cual proporcionará la orientación necesaria dentro de un plazo de 6 meses, el - depósito será durante el mismo tiempo y tendrá el efecto de salvaguardar los derechos inherentes a la invención -- por lo que toca a su novedad y fecha legal.

Sin duda alguna estas adiciones a la L.I.M., son de notable beneficio para la comunidad inventiva mexicana y con las mismas procura un mayor auge de invenciones. Por tanto es de notarse que el Derecho Mexicano por lo que res-- pecta a la materia de invenciones ha logrado un gran paso con sus nuevas reformas, a un marco jurídico de aplica--- ción practica en beneficio de la sociedad y en un futuro, de la economía mexicana.

2.3 REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

Las disposiciones legales que regulan el otorgamiento de una patente, de una patente de mejoras, y de un certificado de invención; conforme a la L.I.M., cuentan con un procedimiento para la referida obtención del derecho, -- mismo que se regula en el Reglamento de la Ley de Inven- ciones y Marcas, por tanto de este Reglamento sólo se es- tudiara lo referente al tema en desarrollo.

Así pues el Reglamento cuenta con cuatro capítulos que - abarcan de los artículos 1 a 68 y 3 artículos transito- rios.

Los capítulos a su vez se dividen en la siguiente forma:

CAPITULO I	Disposiciones generales.
CAPITULO II	Patente.
CAPITULO III	Certificación de Invención, dibujos y modelos industriales.
CAPITULO IV	Marcas, denominaciones de origen, -- avisos y nombres comerciales.

Como se puede observar sólo trataremos los capítulos I, II, y III por ser concernientes al objeto de estudio.

CAPITULO I DEL REGLAMENTO.- DISPOSICIONES GENERALES.

Por lo que respecta a las disposiciones generales del Reglamento, estas se refieren en principio a la competencia para la aplicación del mismo, otorgando facultades para tal efecto a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Artículo 1 del Reglamento.

El artículo 3 del Reglamento esclarece al artículo 190 de la L.I.M., al mencionar que cuando la documentación promovida ante la Secretaría, no se realice en idioma español, se acompañará la correspondiente traducción, certificada por perito traductor facultado por autoridad competente.

La Secretaría tendrá la facultad en todo tiempo, de pedir todo tipo de información que estime necesaria en relación a las solicitudes tramitadas así como en toda promoción, para tal efecto el interesado gozará del término correspondiente señalado en la L.I.M., y ante la omisión de la ley se concede 30 días que empezarán a contarse a partir del día siguiente del requerimiento, en el caso de que el interesado no cumpla debidamente con lo solic

tado, se declarará abandonado el trámite respectivo. Con la salvedad de que se puede solicitar prórroga del referido término, cuando fuere procedente. Artículos 7 y 8 - del Reglamento.

Tratándose de solicitudes en trámite cuando el interesado deje de promover por un lapso mayor de un año, la solicitud respectiva se considerará abandonada, salvo que la L.I.M., establezca un plazo distinto. Artículo 8 del Reglamento.

El abandono de una solicitud implica la pérdida de la -- fecha de presentación de la misma y solo podrá iniciarse una nueva gestión reponiendo todos los documentos legales y reglamentarios, y pagando de nueva cuenta los derechos respectivos. Artículo 10 del Reglamento.

El Reglamento también esclarece en su artículo 11, al artículo 189 de la L.I.M., referente a la acreditación de la personalidad del mandatario, en su caso, mencionando que al suscribirse la carta poder, está deberá contener el nombre y domicilio de los testigos.

Para el caso de personas físicas como ya se había hecho mención en el referido artículo 189 de la L.I.M., el apoderado deberá mencionar además, bajo protesta de decir - verdad que no ha sido relevado de su mandato.

El Reglamento cumple con su función al regular una omisión de la L.I.M., ya que menciona que cuando el solicitante sea una persona moral extranjera, el mandatario -- acreditará su personalidad con poder legalizado por las autoridades diplomáticas o consulares en los términos -- que establecen las leyes respectivas.

Así mismo el Reglamento reafirma lo establecido en la -- L.I.M., respecto de la cesión o transferencia parcial o total de los derechos derivados de una patente o un certificado de invención al mencionar que deberán ser inscritos en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a través de la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, cuando dichos actos sean celebrados entre vivos o por vía sucesoria.

Además de que en el caso de que dicha cesión o transmisión se efectuó por actos entre vivo, deberán ser previa

mente aprobadas e inscritas por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. Artículo 14 del Reglamento.

Un aspecto de gran importancia que se regula en el Reglamento es el referente a que, cuando el registro, de un acto de acuerdo a la L.I.M., haya sido negado, caducado, anulado, abandonado o cuando haya sido repuesto; no podrá exigirse la devolución de los documentos exhibidos o de los modelos presentados. Artículo 16 del Reglamento.

Hago referencia de que se trata de un aspecto de gran importancia, en virtud de que el promovente de alguna solicitud, o quien ya haya obtenido algún registro perderá toda la documentación e información necesaria respecto de su pretensión o derecho ya adquirido, a favor de la Secretaría, situación que se puede prestar para malos entendidos en virtud de que si el interesado no cuenta con copia de la información que había proporcionado a la autoridad no podrá ejercer de nueva cuenta su pretensión, y se habrá configurado la fuga de conocimientos.

CAPITULO II DEL REGLAMENTO.- PATENTE.

Este capítulo hace referencia en forma clara y suscita

del procedimiento para obtener una patente de invención, una patente de mejoras así como un certificado de invención, procedimiento que incluye la forma, modos y términos de descripción de la invención, así mismo hace referencia a la solicitud de concesión de licencia obligatoria para explotar una patente, así pues en cuanto a la forma y términos de la solicitud se señalarán de una manera general y respecto al procedimiento para el otorgamiento del derecho se especificarán de una mejor forma.

Para obtener una patente, deberá solicitarse ante la Secretaría a través de la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, solicitud que se podrá hacer sobre el propio invento, su causahabiente o apoderado.

Cuando sea una persona física o moral quien solicite una patente por una invención de la que no sea autor, deberá comprobar su carácter de causahabiente mediante documento firmado por el inventor, si este es persona física mexicana el documento deberá ser firmado ante Fedatario Público. Todo lo anterior a efecto de que se pueda expedir la patente a nombre del solicitante. Artículo 17 y 18 -- del Reglamento.

ASPECTOS GENERALES DE LA SOLICITUD DE PATENTE.

a). Una solicitud por triplicado, deberá de contener, el nombre del invento, procurando que con el sólo nombre se indique o connote hasta donde sea posible la naturaleza del invento.

b). Nombre del inventor.

c). Nacionalidad del inventor.

d). Domicilio del inventor, en caso de que sea extranjero deberá señalar uno en la República Mexicana, otorgar mandato o bien autorizar a una persona para oír y recibir notificaciones.

e). Nombre del causahabiente. En caso que lo hubiere.

f). Nacionalidad del mismo.

g). Domicilio del mismo, bajo las mismas condiciones.

h). Descripción del invento por triplicado, indicando -

todos los datos que faciliten su comprensión, datos que deberán ser claros, concisos, exactos y completos. La descripción se realizará en papel blanco fuerte, cada uno de los tantos, de tamaño 21 de ancho por 29.7 de largo, sin membrete, raspaduras ni enmendaduras.

La descripción se hará por escrito a máquina con tinta negra a doble espacio y por un sólo lado del papel, guardando un márgen izquierdo de 4 cms.; debiendose firmar autográficamente cada uno de los tantos exhibidos.

i). Un documento de protesta en el que se mencione bajo protesta de decir verdad que es el mejor método conocido para llevar a la práctica el invento especificado en la descripción.

j). Si la explicación del invento lo requiere, se exhibiran dibujos por triplicado.

REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA SOLICITUD.

a). La descripción del invento deberá contener en primer término como ya se hizo mención, el título o nombre

técnico de la invención, no se permitiran denominaciones de fantasía marcas o nombres comerciales. Se expresará - después el nombre del inventor y del causahabiente, si - lo hubiere, su nacionalidad y domicilio. A continuación de los anteriores requisitos se hara un extracto * de la invención y se describirá el invento de una manera completa, exacta y tan concisa como fuere posible, sin perjuicio de la claridad, empezando por hacer notar la naturaleza y objeto de la invención, y procurando resaltar las diferencias de ésta con las semejantes que ya fueren conocidas en su caso, evitará toda clase de digresiones y demostraciones matemáticas, filosófica o de cualquier naturaleza. Artículo 22 del Reglamento.

b). En la descripción deberán darse ejemplos prácticos o aplicaciones específicas de la invención, de tal manera que permitan a un técnico en materia a la que la invención pertenece, reproducirla o usarla. Artículo 23 -- del Reglamento.

c). La descripción finalizará con el aspecto más importante de la solicitud y que se refiere a las reivindicaciones, ya que en estas, se precisan los alcances de la

* En el extracto se mencionará en síntesis el objeto de la invención, esto es para que sirve, cual es - su finalidad.

protección que se solicita respecto de la invención. Las reivindicaciones deben ser claras y concisas y no podrán exceder del contenido de la descripción. Artículo 17 - -
L.I.M. Dichas reivindicaciones deberán estar numeradas -
y relacionadas guardando una dependencia congruente con las precedentes y deberán ser firmadas por el inventor, su causahabiente o apoderado en su caso mencionando la fecha y el lugar en que se firma. Artículo 24 del Reglamento.

Las reivindicaciones no contendrán referencias a la descripción ni a los dibujos. Por otra parte, siempre que sea posible, deberán contener un preámbulo en el que se indiquen las características técnicas de la invención -- que en combinación forman parte del estado de la técnica (lo ya conocido), y una parte en donde se exponga de manera concisa las características técnicas novedosas que se desean proteger, precedidas de las palabras 'caracterizadas en...' 'donde la mejora comprende', o algo semejante.

Al presentarse la solicitud las hojas del capítulo descriptivo y las reivindicaciones deben estar ordenadas y enumeradas en forma consecutiva. Artículo 25 del Reglamento.

d). En el caso de que fueren necesarios dibujos para la mejor comprensión del invento, estos se harán en cartoncillo blanco de superficie tersa comprimida, de la clase conocida con el nombre de Bristol, a tinta negra fija y presentados en tal forma que la invención se entienda -- perfectamente, y que pueda precisarse, además, lo que se pretende patentar como una novedad. Deberán, por lo tanto contener siempre de una manera clara las partes de la invención que han sido reivindicadas al final de la descripción del invento.

La hoja de cartoncillo será de 21 cms. de ancho por 29.7 cms. de largo, y tendrá una línea trazada en el sentido de la dimensión mayor de la hoja a 1.5 cms. de la orilla izquierda.

Los trazos del dibujo no ocuparán un espacio mayor de 18 por 27 cms.; a fin de que no lleguen hasta la orilla del papel o a la orilla del margen izquierdo.

Se observarán, además, los siguientes requisitos para la presentación de los dibujos:

- 1.- De preferencia, se procurarán que quede como parte superior uno de los lados angostos del papel.

2.- Si una hoja no fuere suficiente, se usarán varias, pero cuando menos una de ellas deberá contener por completo el dibujo de la invención.

3.- Los dibujos se presentarán en perspectiva convencional y libre, sin necesidad de sujetarse a escalas, pero habrá una proporción relativa entre las partes de una misma figura.

4.- Si se considera necesario presentar una o varias secciones, deberán indicarse en el dibujo general por líneas de puntos, a rayas o a rayas y puntos, cuidando siempre de marcar en la sección el signo de referencia de la línea a que corresponda.

5.- Las piezas presentadas en corte se marcarán con líneas oblicuas a no menos de 15 milímetros entre sí.

6.- Los signos de referencia serán letras o números no menores, en ningún caso, de 3 milímetros. Si hubiere lugares en que no cupieren o se tema que causen confusión, deberán ponerse lo más próximo que sea posible y unidos al punto que indican por una línea quebrada o curva. Si

a pesar de esto fuere necesario colocar un signo o letra en un espacio marcado con líneas oblicuas, se dejará un pequeño círculo en blanco para colocar en él el signo.

7.- Cuando haya piezas o detalles que en la figura general queden demasiado pequeños, se marcarán con una sola letra o signo, representándolos suficientemente amplificados en figuras especiales marcadas con el mismo signo.

8.- Los dibujos no deberán tener leyenda explicativa ni el título o nombre de la invención, y se firmarán en la parte inferior derecha de la hoja que los contenga. Tratándose de gráficas sí se admitirá la presentación de -- leyendas indicativas de los diversos parámetros que representan, en tanto dichas leyendas no sean propiamente explicativas.

9.- Podrá emplearse para los duplicados de los dibujos, el procedimiento fotostático o cualquier otro de reproducción que resulte idóneo, siempre que el tamaño de la hoja y los dibujos tengan las mismas dimensiones que los originales. Artículo 28 del Reglamento.

PATENTE DE MEJORAS EN EL REGLAMENTO.

El artículo 19 del Reglamento menciona que cuando se solicite una patente de mejoras, a fin de posibilitar una correcta comprensión de las mismas; la descripción y las cláusulas de la invención deberán hacerse en forma tal, que se expliquen o entiendan por si solas sin que sea -- necesario recurrir a la descripción de la patente que se está mejorando o a la literatura existente sobre la invención del dominio público que pretende mejorar.

Esté artículo que es complementario del artículo 1 y 4 - de la L.I.M., que se refiere a la patente de mejoras. Es de aplicarse que esté tipo de invenciones todo lo conducente y relativo que se menciona en la patente de invención.

CAPITULO III.- CERTIFICADO DE INVENCION, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES.

Cuando la invención no sea patentable de conformidad con el artículo 10 de la L.I.M.; pero que se encuentre comprendida dentro de las fracciones V, VI o VII de dicho -

artículo, la Secretaría antes de resolver en definitiva la solicitud de patente de invención, hará saber al soli citante el derecho de transformarlo en un certificado de invención en los términos del artículo 80 de la L.I.M., dentro del plazo de 2 meses a partir de la notificación respectiva. Si el interesado no transforma su solicitud en dicho caso, se negará la patente. Artículo 33 del - - Reglamento.

Para la regulación legal del certificado de invención, - son aplicables en lo conducente, las disposiciones establecidas en la L.I.M. y en su reglamento, en materia de patentes.

Por lo que respecta a la solicitud de autorización de -- explotación de un certificado de invención, está deberá presentarse por triplicado ante la Secretaría, y en ella deberán mencionarse los siguientes datos:

I.- Nombre, denominación o razón social, nacionalidad y domicilio del solicitante;

II.- Número del Certificado de Invención;

III.- Nombre de la invención;

IV.- Nombre, denominación o razón social, nacionalidad y domicilio del titular.

La solicitud deberá ir acompañada de un programa de fabricación y de los datos y documentos que acrediten la capacidad técnica y económica del solicitante, para explotar la invención registrada. Artículo 45 y 46 del Reglamento.

Las manifestaciones anteriormente vertidas son complementarias de los artículos 65 a 80 de la L.I.M., que hacen referencia a los certificados de invención, anteriormente estudiados en el sub-capítulo precedente.

LICENCIA OBLIGATORIA.

Como ya se había estudiado anteriormente en la L.I.M., en sus artículos 50 al 55 que regulan las licencias obligatorias, los referidos artículos se complementan con los números 43 y 44 del Reglamento que especifican los datos de la solicitud de concesión de licencia obligato-

ria para explotar una patente, misma solicitud que deberá presentarse por triplicado, mencionando los siguientes datos:

I.- Nombre, denominación o razón social, nacionalidad y domicilio del solicitante;

II.- Número de la Patente;

III.- Nombre de la invención.

IV.- Nombre, denominación o razón social, nacionalidad y domicilio del titular.

A dicha solicitud se acompañará un programa de fabricación y los datos y documentos que acrediten la capacidad técnica y económica del solicitante a efecto de que se pueda realizar una explotación eficiente de la invención patentada.

El licenciatarario podrá exigir del titular de la patente toda la información necesaria, para que le sea aprobada su solicitud, sopena para el titular de la patente que

se revoque su derecho adquirido. Artículo 44 del Reglamento.

DEL EXAMEN DE NOVEDAD.

El examen de novedad de la invención que se pretende patentar, se encuentra regulada en el artículo 20 y 21 de la L.I.M., y se complementa con los artículos 34, 35 y 36 del Reglamento. Como ya es de nuestro conocimiento el referido examen de novedad deberá solicitarse dentro de los 90 días siguientes al cumplimiento de un año de presentada la solicitud y de no hacerse así se considerará abandonada la solicitud.

El examen de novedad consiste en el estudio respectivo de la invención que se pretende patentar, a efecto de -- que la misma no se encuentre dentro de los presupuestos que menciona el artículo 5 de la L.I.M., esto es que la invención no se considerará como nueva, si está comprendida en el estado de la técnica, situación que fue objeto de estudio en este trabajo; en caso de que se configure alguno de los presupuestos se comunicará por escrito al interesado, haciendo mención a las anterioridades y -

referencias encontradas con su solicitud de patente, a efecto de que, en un término de 2 meses, exprese lo que a su derecho convenga, en caso de omisión la solicitud se considerará abandonada. Artículo 34 del Reglamento.

Al efectuarse el examen de novedad solo se considerará aquello que esté determinado de manera clara y concisa en el capítulo de la solicitud correspondiente a las reivindicaciones. Artículo 35 del Reglamento.

Se contará con un plazo de dos meses para que el interesado manifieste lo que a su derecho convenga, en caso de que en el examen de novedad practicado resultare que la invención era conocida anteriormente o se encontraba referida en alguna obra científica o publicación impresa de cualquier índole, o bien que haya sido explotada industrial o comercialmente en el país o en el extranjero la invención que se pretende patentar. En caso de omisión la solicitud se considerará abandonada.

DERECHO DE PRIORIDAD.

Al estudiar la L.I.M., se soslayo lo referente al dere--

cho de prioridad que tiene una solicitud de patente en -
contra de cualquier tercero, en virtud de que considero
que los artículos que hacen mención a este derecho deben
estudiarse en forma conjunta y así pues es conveniente -
citar para tener una idea exacta de la referida priori--
dad, los artículos 36 de la L.I.M., y el 39 de su Regla--
mento, que a continuación se transcribe.

Artículo 36 L.I.M.- Cuando se solicite una patente des--
pués de hacerlo en otro país, la fecha de presentación -
se retrotraerá a la de presentación en aquel en que lo -
fue primero, siempre que se presente en México dentro de
los plazos que determinen los tratados internacionales,
de los que el mismo sea parte. Si no los hubiere, deberá
presentarse dentro del año de solicitada la patente en -
el país de origen.

Para conceder esté derecho de prioridad, deberán satisfa
cerse los requisitos siguientes:

I.- Que al solicitar la patente se haga constar el país
de origen y la fecha de presentación de la solicitud.

II.- Que la solicitud presentada en México no pretenda - el otorgamiento de mayores derechos que los que se derivan de la presentada en el extranjero.

III.- Que dentro de los 90 días siguientes al de presentación de la solicitud, se llenen los requisitos que señalen los tratados internacionales de los que México sea parte, esta ley y su reglamento.

IV.- Que exista reciprocidad en el país de origen.

Artículo 39 del Reglamento.- Para obtener el derecho de prioridad de fecha legal de una solicitud a que se refiere el artículo 36 de la ley, el interesado, además de satisfacer los requisitos a que dicho artículo se refiere, deberá exhibir una copia de la misma, certificada por la Oficina de Patentes que la expida, con su traducción al español, firmada por perito autorizado, dentro del plazo que la ley señala.

Estos artículos son por demás claros para tener conocimiento del derecho de prioridad del que puede gozar una solicitud de patente.

Así pues al estudiarse el Reglamento de la Ley de Inven-
ciones y Marcas se puede observar que esté es perefecta-
mente cumplimentable de la L.I.M., y que en ocasiones --
va más allá que la propia ley, situación que es contra-
ria a Derecho, pero está situación se puede soslayar ya
que no perjudica a los interesados en adquirir el dere-
cho de una patente de invención., de una patente de mejo
ras, de un certificado de invención o de una licencia; -
sino que los beneficia porque se expresan de una forma -
clara y precisa los requisitos para adquirir alguno de -
los derechos contenidos en la L.I.M.

2.4 LEY SOBRE EL CONTROL Y REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS.

El fundamento constitucional para la existencia legal de la L.R.T.T.* se encuentra enmarcada por el artículo 73, -fracción XXIX-F de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que textualmente menciona:

"De las facultades del Congreso:

Artículo 73.- El congreso tiene la facultad de:

XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de - la inversión mexicana, la regulación de la inversión ex-- tranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional." (1)

"La finalidad de la L.R.T.T., * es regular el flujo tecnológico estableciendo las bases para la adquisición de tecnología se realice en las condiciones más equitativas y razonables que sea posible obtener y, en términos que

* En adelante L.R.T.T.- Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de enero de 1982.

(1) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada. Op. Cit. Pág. 172

vengan a promover nuestro desarrollo evitando al mismo tiempo que la tecnología se convierta en vehículo de subordinación de México hacia el exterior." (1) "Esta ley representa a pesar de las deficiencias formales que pudieran imputársele, un paso adelante en nuestra evolución jurídica, puesto que el Derecho progresa, según lo advirtió Velasco Letelier, cuando es capaz de interpretar mejor las necesidades humanas y adaptarse en forma más perfecta a lo que de él se requiere para el bienestar colectivo, el progreso, la paz y la justicia". (2)

De la L.R.T.T., sólo estudiaremos en el presente trabajo, lo relativo al objeto que nos atañe, tratando por supuesto de resaltar los aspectos primordiales que ésta Ley regula y que son de trascendencia en el presente estudio.

Por lo que respecta al artículo primero de la L.R.T.T., menciona que la misma es de orden público e interés social y su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento - -

(1) Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 181

(2) Eugenio Velasco Letelier, El derecho y los cambios sociales. Editorial de la Escuela de Derecho de Valparaiso, 1967, Pág. 14 y 15. Citado por Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 197

Industrial. Su objeto es el control y orientación de la transferencia de tecnología, así como el fomento de fuentes tecnológicas.

Este artículo es por demás claro respecto de la regulación que la propia ley realiza sobre lo que llamamos propiedad industrial y por tanto es de aplicarse lo señalado en el párrafo anterior.

Como el propio nombre de la ley lo indica, ésta señala - respecto del registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, y ante tal circunstancia en su artículo segundo relaciona los convenios, contratos y demás actos que consten en documentos que deban surtir efectos en el territorio nacional y que deben inscribirse en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. *

Por lo que respecta al artículo segundo de la ley en estudio, éste es por demás claro ya que enuncia en forma clara y precisa los convenios, contratos y demás actos que consten en documentos que deban surtir efectos en el territorio nacional; y que deberán de inscribirse en el

* Como consecuencia de la expedición en 1972 de la ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas antecesor de la ley en estudio, el Gobierno Mexicano estableció en 1973 el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Registro Nacional de Transferencia de Tecnología a fin -
de que surtan los efectos que las leyes les otorguen, --
como es el caso de la Ley de Invenciones y Marcas, así -
pues sólo se señalarán por exclusión los que de éste - -
artículo interesan para éste trabajo: *

"Artículo 2 ...

b). La concesión del uso \diamond autorización de explotación
de patentes de invención o de mejoras y de los certifica
dos de invención;...

e). La cesión de patentes; ...

g). La transmisión de conocimientos técnicos mediante --
planos, diagramas, modelos, instructivos, formulaciones,
especificaciones, formación y capacitación de personal y
otras modalidades;

h). La asistencia técnica, en cualquier forma que ésta -
se presente; ...

m). Los programas de computación". (L.R.T.T.).

* En relación con el artículo 14 del Reglamento de In
venciones y Marcas.

Respecto a los incisos b), e), g) y h), éstos son claros y concisos, y en cuanto a que también deberán de inscribirse en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología a los programas de computación, esto es una situación relevante ya que como habíamos estudiado, aquellos no se consideran como invenciones*, pero si tienen una regulación en cuanto a su existencia, y que como es de conocimiento general, la computación es de gran trascendencia en nuestro tiempo sobre todo en los países desarrollados y por tanto considero una buena regulación el que no se considere como invención pero si sujetos a registro los programas de computación sobre todo en nuestro país y en los demás en vías de desarrollo hacia los tecnológicamente avanzados, situación que en aquella provocaría un nulo avance tecnológico que repercutiría en sus futuras generaciones.**

Ahora bien, pasando al terreno de la aplicación práctica de la L.R.T.T., en su artículo quinto señala quienes tienen la obligación de registrar los actos anteriormente enunciados, y al efecto menciona que:

* Artículo 9 L.I.M. No son invenciones para los efectos de la ley... III..., y los programas de computación.

** En relación con los artículos del 20 a 25 y 29 de su Reglamento que más adelante estudiaremos.

"Artículo 5.- Tienen la obligación de solicitar la inscripción de los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo segundo, cuando sean partes o beneficiarios de ellos:

I.- Las personas físicas o morales mexicanas;

II.- Los organismos descentralizados y empresas de participación estatal;

III.- Los extranjeros residentes en México, y las personas físicas o morales extranjeras establecidas en el país.

IV.- Las agencias o sucursales de empresas extranjeras establecidas en la República Mexicana; y

V.- Las personas físicas o morales extranjeras que aunque no residan o estén establecidas en el país celebren actos, convenios o contratos que surtan efectos en la República Mexicana." L.R.T.T.

Este artículo es por demás claro y no deja ninguna posibilidad de evasión para registrar todos los actos que --

conforme a ésta ley y las que con ella se relaciona deban inscribirse en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Es de gran importancia y trascendencia para los interesados en algún acto, convenio o contrato que tenga que ver con la propiedad industrial y en especial con el artículo 2 de la ley en estudio, registrarlos en virtud de que conforme al artículo 6 de la L.R.T.T., es necesaria la presentación de la constancia del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología para disfrutar de los beneficios, estímulos, ayudas o facilidades previstas en los planes y programas del gobierno federal o en otras disposiciones legales o reglamentarias que las otorgan.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO.

Deberán presentarse para su inscripción dentro de los 60 días hábiles siguientes a la fecha de la celebración - - todos los actos, convenios, contratos y demás actos que consten en documentos que deben surtir efectos en el - - territorio nacional ante el Registro Nacional de Trans--ferencia de Tecnología, para el fin de que puedan surtir

efectos.

Los documentos que se presenten dentro del plazo y sean procedentes, su inscripción surtirá efectos desde la fecha en que hubieran sido celebrados.

En caso de que se presenten fuera del plazo señalado, la inscripción surtirá efectos a partir de la fecha en que hubieran sido presentados los documentos.

Si existe modificación a los actos, convenios, contratos y demás actos que consten en documentos que deban surtir efectos en el territorio nacional, también deberán presentarse para su inscripción en el término señalado. - -
Artículo 10 de la L.R.T.T.

NULIDAD

La falta de inscripción en los referidos documentos ante el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, - - traerán aparejada la nulidad de los mismos así como también en el caso de que se haya concedido inscripción y - esta se hubiere cancelado por la Secretaría de Comercio

y Fomento Industrial. *

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial conforme al artículo noveno y doce de la L.R.T.T., tiene la facultad entre otras cosas de resolver sobre la procedencia o improcedencia de la inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. La resolución deberá dictarla dentro de los noventa días hábiles siguientes a -- aquel en que se presenten los documentos en que consten los actos, convenios, contratos y demás actos que consten en documentos que deban surtir efectos en el territorio nacional. En caso de omisión por la Secretaría se -- procederá a la inscripción.

RECURSO DE RECONSIDERACION.

En caso de que la resolución dictada por la Secretaría - cause perjuicio a alguna persona, ésta podrá solicitar - dentro de los 15 días hábiles siguientes la reconsideración de la resolución con la que resulte afectada, ----- debiendo acompañarse las pruebas que se estimen pertinentes, mismas que deberán desahogarse en un término no - - mayor de 30 días y una vez hecho lo anterior se deberá -

* En relación con el artículo 26 de su Reglamento, -- que más adelante estudiaremos.

dictar la resolución correspondiente en un plazo que no excedera de 60 días hábiles ante la omisión por parte de la Secretaría se considerará resuelto el recurso de reconsideración en favor del promovente. (Artículo 13 - L.R.T.T.) *

CAUSAS DE NEGATIVA DE INSCRIPCION.

La Secretaría no procederá a la inscripción de los actos, convenios, contratos y demás actos que consten en documentos que deban surtir efectos en el territorio nacional y referentes a la concesión del uso o autorización de explotación de patentes de invención o de mejoras y de los certificados de invención, cesión de patentes - - cuando:

"Artículo 15. L.R.T.T....:

II.- cuando se establezca la obligación de ceder u otorgar la licencia para su uso a título oneroso o gratuito al proveedor de la tecnología, las patentes, marcas, - - innovaciones o mejoras que se obtengan por el adquirente, salvo en los casos en que exista reciprocidad o benefi--

* En relación con los artículos 73, 74 y 75 de su - - Reglamento, que más adelante estudiaremos.

cio para el adquirente en el intercambio de la información; ...

VII.- Cuando se establezca la obligación de vender a un cliente exclusivo los bienes producidos por el adquirente;...

XI.- Cuando se obligue al adquirente a guardar en secreto la información técnica suministrada por el proveedor más allá de los términos de vigencia de los actos, convenios o contratos, o de los establecidos por las leyes aplicables;

XII.- Cuando no se establezca en forma expresa que el proveedor asumirá la responsabilidad, en caso de que se invadan derechos de propiedad industrial de terceros. --
(Artículo 15 L.R.T.T.)

Tampoco podrán ser registrados en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología cuando su objeto sea la Transferencia de Tecnología proveniente del exterior y que ésta se encuentre disponible en el país. Artículo --
16-I L.R.T.T.

Existe una excepción en el artículo 17 de la referida -- Ley a la negativa de inscripción y que es el caso de que sea susceptible la inscripción si está se considera que puede traer beneficios para el país.

SANCIONES.

Se harán acreedores a una sanción las personas que dolosamente proporcionen datos falsos con un propósito de lo lograr una inscripción ante el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. Así mismo a aquellas personas -- que no registren los documentos que conforme a la L.R.T.T., deban de ser registrados, así como sin modificaciones. Artículo 18 y 19 L.R.T.T.

RECURSO DE REVOCACION.

Quando alguna persona sea afectada con alguna de las san ciones establecidas en la L.R.T.T., podrá solicitar el - derecho de audiencia a fin de objetar las sanciones que se le impongan, debiendo de resolverse sobre las obje--- ciones en un término de 15 días contados a partir de su presentación.

... 171 /

En caso de que dicha resolución persista la sanción el -
afectado contará con un plazo de 15 días para recurrirla
y ante la omisión se considerará firme la sanción. - -
Artículo 24 de la L.R.T.T.

Por lo que respecta a nuestro tema en estudio la Ley So-
bre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnolo
gía y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, regula
con claridad y sin objeciones que puedan considerarse --
trascendentales conforme a derecho.

2.5 REGLAMENTO DE LA LEY SOBRE EL CONTROL Y REGISTRO
DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y EL USO Y EX-
PLOTACION DE PATENTES Y MARCAS. *

Como ya hemos estudiado, la respectiva ley del presente reglamento, es de gran importancia dentro del desarrollo de nuestro país, tan importante es que a mi particular punto de vista la considero como un tema de vital importancia para el desarrollo tecnológico y avance científico de grandes consecuencias, así pues es necesario que para una buena ley exista un excelente reglamento, el cual es objeto de estudio en el presente trabajo, pero desgraciadamente sólo señalaremos lo trascendente y relacionado con nuestro objeto de estudio.

Ante esa circunstancia mencionaremos que para abrevio de tiempo cuando se mencione la L.R.T.T., significará que estamos hablando de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.

Cuando se mencione Reglamento, haremos alusión al Reglamento en estudio.

Cuando se mencione Registro, haremos alusión al Registro

* Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de noviembre de 1982.

Nacional de Transferencia de Tecnología y;

Cuando se mencione Secretaría haremos alusión a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Todo documento que contenga actos que deba inscribirse en el Registro se presentarán en el idioma español, en caso de ser una traducción deberá ser suscrita por perito autorizado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal o de las Entidades Federativas. Acompañando a dicho documento deberá de presentarse la solicitud de inscripción, misma que debe ser presentada por el interesado o su apoderado. Artículo 2 y 3 del Reglamento.

Para el caso de que una solicitud no satisfaga los requisitos exigidos por la L.R.T.T., o por el Reglamento, tendrá el interesado un término de 15 días hábiles a partir de la notificación respectiva, para subsanar la irregularidad, caso contrario se tendrá por no presentada la solicitud; una vez subsanada la omisión se reconocerá como fecha para surtir efectos la solicitud, la fecha en que se cumplimentaron los requisitos omitidos. (Artículo 6 y 7 del Reglamento.).

Como puede observarse los anteriores artículos marcan -- claramente la sanción para el caso de que una solicitud de registro para un acto que tenga relación con las patentes no sea presentado en términos de la L.R.T.T., y -- del Reglamento, se sobre entiende que si no se cumple -- con los requisitos que se solicitan deberá de presentarse nuevamente para su registro el documento que contenga el acto que se pretende registrar.

El reglamento aclara en su artículo 8 que los términos -- concedidos en la L.R.T.T. anteriormente estudiados po---drán suspenderse cuando se trate de solicitudes de ins--cripción en primer trámite, cuando se refieran a recur--sos de reconsideración ya presentados para la aplicación de las sanciones previstas en la L.R.T.T.

Por supuesto la Secretaría tendrá en todo tiempo el derecho de cerciorarse de la veracidad de los datos que le -- sean suministrados al pretender una inscripción en el -- Registro.

Toda resolución que dicte la Secretaría en ejercicio de las atribuciones que la L.R.T.T., señala así como su - -

Reglamento deberán ser notificadas con acuse de recibo o en forma personal. Artículo 12 del Reglamento.

Ha sido tan grande el auge de la computación en nuestros tiempos que en nuestra L.R.T.T. anteriormente estudiada sobre el control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, y su respectivo Reglamento en estudio, no han dejado pasar -- desapercibido tal acontecimiento a efecto de no volverse obsoletas, en virtud de que existe una clara y suscita regulación en cuanto a la inscripción en el Registro respecto de los programas de computación y que en este trabajo se le ha concedido importancia en razón de que como ya hemos estudiado estos programas de computación no se consideran como invenciones para la ley respectiva pero son de gran importancia para el auge tecnológico y científico de nuestro país.

El artículo 29 del Reglamento menciona que deberán someterse a inscripción en forma indistinta, los actos, convenios o contratos celebrados por personas físicas o morales que encuadren en algunos de los siguientes supuestos:

- I.- Proveedores de equipo de computo;
- II.- Fabricantes de Programación;
- III.- Distribuidores de Programación; y
- IV.- Usuarios de los programas.

El artículo 30 del Reglamento complementa la obligación anteriormente mencionada en virtud de que señala de que si existe duda al respecto de la obligatoriedad de inscripción de un acuerdo relativo a un programa de cómputo, la Secretaría tendrá las facultades suficientes -- para determinar si es procedente o no su inscripción en el Registro.

Los artículos anteriormente mencionados se complementan con los artículos 21 a 28 del Reglamento, en el que se señalan las especificaciones respecto de los actos, convenios o contratos que se refieran a los programas de computación y que por no ser de gran importancia para este trabajo se soslayan no sin antes advertir de la -- gran importancia que poseen para un estudio en particular.

NEGATIVA DE INSCRIPCION.

Como ya habíamos estudiado anteriormente el artículo 15 de la L.R.T.T., menciona diversas causas de negativa de inscripción ante el Registro respecto de los documentos que contengan actos que deban de inscribirse, también hicimos mención al estudiar el referido artículo que solo desde mi particular punto de vista, son de trascendencia, las causas de negativa preestablecidas en las fracciones II, VII, XI y XII del artículo 15 de la L.R.T.T. Así como la causa de negativa establecida en el artículo 16 fracción I.

Las referidas causas se encuentran en la L.R.T.T., debidamente establecidas en forma clara y precisa, más sin embargo y para beneficio de la propia L.R.T.T., el Reglamento en su artículo 41 y siguientes menciona con mayor precisión la aplicación del referido artículo 15 de la L.R.T.T., referente a las causas de negativa de inscripción y de las cuales sólo nos interesa por el momento la reglamentación establecida en el artículo 43 del propio Reglamento así como los artículos 44, 52, 53, 55, 56, 57, 60, 61, 62 y 67 del multicitado Reglamento

y que considera en su capítulo seis la aplicación de las causas de negativa de inscripción.

Este capítulo del Reglamento anteriormente citado, es de gran trascendencia como ya se había mencionado anteriormente para el avance científico y tecnológico de nuestro país e inclusive lo considero como un trabajo que se puede realizar en forma independiente pero desgraciadamente sólo estudiaremos lo concerniente al tema del presente trabajo.

El artículo 43 del Reglamento menciona que para los efectos previstos en la fracción II del artículo 15 de la -- L.R.T.T., (en la Secretaría no inscribirán los actos, -- convenios o contratos. II cuando se establezca la obligación de ceder y otorgar la licencia para su uso a título oneroso o gratuito al proveedor de la tecnología, las patentes, innovaciones o mejoras que se obtengan por el adquirente, salvo en los casos en que exista reciprocidad o beneficio para el adquirente en el intercambio de la - información).

Así pues no podrá aceptarse la inscripción según el Reglamento, de un acto, convenio o contrato cuando se esta

blezca la obligación de ceder, transmitir, comunicar o licenciar las patentes, certificados de invención, conocimientos, innovaciones, desarrollos y mejoras logrados por el adquirente.

El artículo del Reglamento que es complemento del artículo 15 de la L.R.T.T. es por demás claro y no necesita mayor explicación que la que en los mismos se consigna, e inclusive el Reglamento aclara con mayor precisión la referida causa de negativa de inscripción al mencionar en su artículo 44 la siguiente excepción:

EXCEPCION A LA NEGATIVA DE INSCRIPCION ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 15 FRACCION II Y CONCEDIDA EN EL ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO.

Podrá aceptarse la inscripción de un acto, convenio o contrato cuando se establezca la obligación de ceder u otorgar la licencia para su uso a título oneroso o gratuito de una patente al proveedor de la tecnología, cuando se establezcan obligaciones recíprocas referidas a pagos, grado de exclusividad y territorio.

También cuando exista el beneficio para el adquirente en el intercambio de la información. Así mismo cuando se pacte un derecho de preferencia con el proveedor para negociar las eventuales mejoras desarrolladas por el adquirente.

El artículo 15 en su fracción II de la L.R.T.T., complementado con los artículos 43 y 44 del Reglamento son por demás claros y precisos.

En cuanto a la causa de negativa de inscripción de un acto, convenio o contrato establecido en el artículo 15 fracción VII de la L.R.T.T., que hace mención a que no podrá inscribirse en el Registro el documento que establezca la obligación de vender a un cliente exclusivo los bienes producidos por el adquirente * el artículo 52 del Reglamento esclarece la referida causa de negativa mencionando, que cuando se obliguen al adquirente a enajenar la totalidad o una parte determinada de su producción al proveedor ** o a un cliente señalado por éste no

* Entiéndase por adquirente la parte que compra o es autorizada a usar los derechos respecto de las patentes de mejoras y certificados de invención.

** Entiéndase por proveedor la parte que se obliga a enajenar o suministrar tecnología, a permitir el uso a transmitir la titularidad de una de las formas de patente o certificado de invención.

es procedente la inscripción del acto ante el Registro, aunque existe la siguiente excepción:

EXCEPCION A LA NEGATIVA DE INSCRIPCION ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 15 FRACCION II Y CONCEDIDA EN EL ARTICULO 53 -- DEL REGLAMENTO.

Podrá aceptarse la inscripción de un acto, convenio o -- contrato ante el Registro cuando se obligue al adquirente a enajenar la totalidad o una parte determinada de su producción al proveedor o a un cliente señalado por éste, cuando la obligación a cargo del adquirente se refiere -- de manera exclusiva a determinado mercado de exportación y dicha cláusula resultare benefica para el mismo, cuando tal conclusión se derive de los estudios económicos -- realizados por el Registro.

Como podrá observarse la L.R.T.T., y el Reglamento son -- flexibles en cuanto por consecuencia se afecten los inte -- reses del país.

Respecto de la causa de negativa de inscripción ante el Registro que se establece en la fracción XI del Artículo

15 de la L.R.T.T., que menciona que se negará la inscripción cuando el documento obligue al adquirente a guardar en secreto la información técnica suministrada por el -- proveedor más allá de los términos de vigencia de los actos, convenios o contratos, o de los establecidos por -- las leyes aplicables y mencionadas en el documento en -- donde se solicita la inscripción ante el Registro. La anterior negativa tiene su excepción a efecto de que pueda ser procedente la inscripción ante el Registro, conforme a lo siguiente:

EXCEPCION A LA NEGATIVA DE INSCRIPCION ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 15 FRACCION XI Y CONCEDIDA EN EL ARTICULO 56 -- DEL REGLAMENTO.

Es procedente la inscripción de un documento que contenga un acto, convenio o contrato ante el Registro, si la tecnología suministrada está protegida por un derecho de propiedad industrial cuya vigencia no hubiese concluído a la terminación del acuerdo; también cuando se demues--tre ante la Secretaría que es conveniente para el país - mantener en confidencialidad la información técnica su--ministrada, acreditando el alto grado de modernidad y di--namismo de la tecnología, la limitada situación de ofer-

ta existente respecto de la misma y el beneficio social que derivaría de su adquisición; así como también si el adquirente se obliga a guardar confidencialidad sobre conocimientos tecnológicos que no se agrupan dentro de las actividades que constituyen el objeto social.

Es menester aclarar que el referido artículo 56 del Reglamento nulifica casi por completo la causa de negativa de inscripción establecido en el artículo 15 fracción XI de la L.R.T.T., ya que es procedente un acto, convenio o contrato en que se obligue al adquirente a guardar el secreto de la tecnología suministrada cuando se beneficie al país.

Ahora bien en cuanto a la causa de negativa de inscripción ante el Registro establecida en la fracción XII -- del artículo 15 de la L.R.T.T., menciona que se negará la inscripción de un acto, convenio o contrato cuando se establezcan en ellos en forma expresa que el proveedor asuma la responsabilidad, en caso de que se invadan derechos de propiedad industrial de terceros, la referida causa de negativa tiene su excepción en el artículo 57 del Reglamento y que es la siguiente:

EXCEPCION A LA NEGATIVA DE INSCRIPCION ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 15 FRACCION XII Y CONCEDIDA EN EL ARTICULO 57 - DEL REGLAMENTO.

Es procedente la inscripción de un documento que contenga un acto, convenio o contrato ante el Registro, cuando el acuerdo de traspaso tecnológico no contenga la obligación del pago de una contra prestación para el adquirente, salvo el caso de que el adquirente guarde relación con el capital del proveedor, en esa circunstancia si es responsable el proveedor cuando se invada derechos de propiedad industrial de terceros.

Esta excepción a la negativa de inscripción contiene una gran relación con el artículo 15 fracción II así como en los artículos 43 y 44 del Reglamento que hacen mención de la cesión o licencia de uso a título oneroso o gratuito al proveedor.

En cuanto a la causa de negativa de inscripción ante el Registro de un acto, convenio o contrato consignado en el artículo 16 de la L.R.T.T., en su fracción I que menciona que no es procedente la inscripción cuando el obje

to de los actos, convenios o contratos sea la transferencia de tecnología proveniente del exterior y que está se encuentre disponible en el país es de aplicarse lo establecido en los artículos 60, 61 y 62 del Reglamento y -- que en razón de la importancia de su contenido se transcriben en forma textual a efecto de tener una mayor objetivación para su comprensión.

Artículo 60.- En relación al supuesto normativo consignado en el artículo 16 fracción I de la L.R.T.T., un acuerdo no será inscrito cuando se involucren conocimientos - que se han hecho accesibles al público en el país, o en el extranjero, por el uso o por cualquier otro medio suficiente para permitir su ejecución. Para considerar la existencia de las circunstancias descritas en el presente artículo, la tecnología disponible en el país o en el extranjero deberá haber sido probada a escala industrial y ser esencialmente similar y competitiva a la que constituye el objeto de la pretendida importación.

Artículo 61.- Los oferentes nacionales de tecnología que pretendan oponerse a la inscripción de un acto, convenio o contrato en el Registro, deberán para ello haber acreditado previamente ante la Secretaría que cuentan con --

desarrollos tecnológicos propios susceptibles de ser comercializados en el país para beneficio de adquirentes -nacionales.

Artículo 62.- Se considerará exento el adquirente de la limitación consignada en la fracción I del artículo 16 - de la L.R.T.T., en los siguientes casos:

I.- Si la tecnología existente en el país no es susceptible de ser adquirida, debiendo acreditarse ante la Secretaría, que previamente se realizaron gestiones de nego-ciación ante proveedores nacionales, y

II.- Si la tecnología mexicana aun siendo negociable y -similar a la que pretende adquirirse en el extranjero, -no resuelve el problema específico del adquirente o no -responde de la manera precisa a las necesidades tecnoló-gicas del mismo, teniendo la obligación de demostrar tal circunstancia ante la Secretaría.

Así pues como ya se ha mencionado el tema de las causas de negativa de inscripción establecidas en la L.R.T.T., así como su Reglamento sólo fue estudiada en cuanto a la

trascendencia del tema objeto de este trabajo en una forma somera pero sin que esto quiera decir que se le haya restado la importancia debida.

La L.R.T.T. y el Reglamento no dejan ninguna vía para su evasión al grado de que en el artículo 67 del Reglamento se menciona que en cuanto a las prohibiciones establecidas en las causas de negativa de inscripción de un acto, convenio o contrato, aquellas se entenderán en forma - - enunciativa y no limitativa, por lo que cualquiera otra conducta no prevista por el Reglamento que de acuerdo -- con los artículos 15 y 16 de la L.R.T.T., pueda ser considerada como violatoria de la misma, será resuelta por la Secretaría conforme al artículo 16 Constitucional que hace referencia a la fundamentación y motivación de cualquier acto.

DE LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO.

En los casos de inobservancia a las disposiciones de la L.R.T.T., o al Reglamento, se notificará al interesado - por conducto de la Secretaría los actos constitutivos de la infracción así como el monto de la sanción correspon-

diente a efectos de que el infractor dentro del término de 15 días manifieste lo que a su interés convenga pudiendo promover el Recurso de Reconsideración establecido en el artículo 13 de la L.R.T.T.; que se ha estudiado o en su caso el Recurso de Revocación establecido en el artículo 24 de la misma L.R.T.T. (Artículo 70 del Reglamento).

Este artículo 70 del Reglamento es por demás claro y perfectamente complementario de la L.R.T.T., a sus artículos 13 y 24 ya que establece en forma clara y concisa el procedimiento a seguir en caso de que se imponga una sanción, misma que deberá ser impuesta conforme al artículo 23 de la L.R.T.T., anteriormente estudiada.

CANCELACION DE INSCRIPCION.

Se encuentra establecido como una sanción la cancelación de inscripción ante el Registro del acuerdo que haya concedido tal inscripción cuando concurren las circunstancias descritas en la fracción V del artículo 9 de la L.R.T.T., que establece que se procederá a cancelar la inscripción de los actos, convenios o contratos cuando -

éstos se modifiquen o alteren contrariando lo dispuesto por la L.R.T.T.

El afectado por la pretendida cancelación de inscripción tiene el derecho de audiencia a efecto de que pueda - - hacer valer sus derechos conforme al artículo 13 de la - - L.R.T.T., mismo que ya ha sido estudiado.

Como puede observarse el Reglamento en su artículo 71 -- complementa en forma clara y precisa la cancelación de - - la inscripción de un acto, convenio o contrato que se -- realice en forma contraria a la L.R.T.T., como una san-- ción severa pero necesaria a efecto de que pueda ser - - aplicada en forma precisa la L.R.T.T. y su Reglamento.

En esta forma se ha estudiado el Reglamento de la Ley so bre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnolo gía y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, procu-- rando evitar la intromisión en el tema de la Transferen- cia de Tecnología que se encuentra vinculado en forma ex trema a nuestro objeto de estudio y del cual se procuró resaltar lo más sobresaliente para su mayor comprensión.

2.6 LEY QUE CREA EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y - -
TECNOLOGIA.

La ley que crea el CONACYT * se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de diciembre de 1970; -- con la finalidad de fortalecer la estructura científica y tecnológica dentro de nuestro país. En forma paralela al estudio de ésta Ley, procuraremos hacer referencia a un problema que en las últimas décadas se ha acentuado -- gravemente en nuestro país y que es lo referente a la -- iniciativa, promoción, creación y producción de innovaciones científico-tecnológicas que traerían como resultado una menor dependencia hacia los países desarrollados y un mayor auge económico para México.

"En nuestro país, los antecedentes referidos a estudios sobre el desarrollo científico y tecnológico, son relativamente modernos. Como en todas las disciplinas y temáticas, un grado mayor o menor de rigor en la definición del campo nos permitiría remitirnos hasta Humboldt o -- limitar nuestra reseña al periodo que se inicia con el -- inventario ** que precedió al primer Plan Nacional de -- Ciencia y Tecnología.

En el nivel institucional, consideramos que el parteagu-

* Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

** Nos referimos al Plan Indicativo de Ciencia y Tecnología de 1976, que se estudiarán posteriormente.

as, es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, organismo descentralizado creado por ley en el año de 1970.

Registra como antecedentes -si aceptamos que es un buen punto de partida- el Consejo Nacional de la Educación -- Superior y la Investigación Científica (CONESIC), que -- funcionó de 1935 a 1938; la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica (CICIC), creada en 1942 y sustituida en 1950 por el Instituto Nacional de la Investigación Científica (INIC). Este último realizó los estudios más acabados sobre la situación nacional -- en el tema que nos ocupa y sus opiniones fueron consideradas en la delimitación de las esferas de competencia -- de CONACYT, así como para la fundación del mismo". (1)

El CONACYT, es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, asesor y -- auxiliar del Ejecutivo Federal en la fijación, instrumentación, ejecución y evaluación de la política nacional -- de ciencia y tecnología. Artículo 1º de la Ley que crea el CONACYT.

Así pues, las atribuciones fundamentales del CONACYT, --

(1) Rafael Pérez Miranda y Fernando Serrano M. Op. Cit. Pág. 21 y 22

son las siguientes:

" a). Organismo asesor del gobierno federal para la formulación de una política nacional de ciencia y tecnología.

b). Formulación de programas que vinculen las actividades científicas y tecnológicas con los problemas de desarrollo económico y social del país, y

c). Fortalecer la infra estructura científico, tecnológico nacional, para cuya finalidad goza de diversas atribuciones que le permiten alcanzarla". (1)

"La Ley que crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, especifica que es asesor y auxiliar el Ejecutivo Federal en la fijación instrumentación, ejecución y evaluación de la política nacional de ciencia y tecnología (artículo 1º), detallando sus funciones en el artículo segundo, del cual nos interesa destacar el párrafo en -- que se le autoriza a investigar exclusivamente sobre la investigación misma (artículo 2, inciso XXVI):

(1) Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 228

Artículo 2.- Para el cumplimiento de sus fines, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, tendrá -- las siguientes funciones:

XXVI.- Investigar en forma directa exclusivamente - sobre la investigación misma, para lo cual deberá - especialmente:

- a). Mejorar y actualizar renovadamente el inventario de recursos humanos, materiales y financieros, destinados a la investigación científica y tecnológica;
- b). Captar y jerarquizar las necesidades nacionales en ciencia y tecnología, estudiar los problemas que las afectan y sus relaciones con la actividad general del país, y
- c). Establecer un servicio nacional de información y documentación científica..." (1)

En una primera etapa, el CONACYT se preocupa casi exclusivamente de tareas de organización administrativa y de

(1) Rafael Pérez Miranda y Fernando Serrano M. Op. Cit. Pág. 22

la canalización de recursos económicos para la formación de especialistas calificados, fundamentalmente en el exterior.

"Es hasta 1973-1974 en que se organiza un primer intento serio y detallado de la infraestructura científico-tecnológica de México,... Esta documentación fue base sustancial de las tareas de programación realizadas en el periodo 1973-1976, que culminaron con la elaboración de un Plan Nacional Indicativo de Ciencia y Tecnología, a fines de 1976." (1)

"El Plan Indicativo partió en bases sólidas: un relativo consenso de la comunidad científica, de los altos niveles gubernamentales, y de la comunidad académica. Disponía de un buen inventario y de un marco conceptual discutible, pero sin duda inteligente y fundamentado; así las políticas propuestas eran respaldadas no sólo por números y demandas concretas, sino también por una concepción político-ideológica avanzada. Carecía, salvo intenciones tendenciales, de una presupuestación adecuada - -etapa a la que no se llegó-, y de un sistema de evaluación.

(1) Rafael Pérez Miranda y Fernando Serrano M. Op. Cit. Pág. 22

Se podía esperar, por el momento en que se presentó el plan, su segura modificación por la nueva administración sexenal, había esperanzas de que estas adecuaciones salvaran los defectos e incorporaran nuevas ideas acordes con los programas de gobierno. Para un sexenio en el que se destacaban los deseos de planificar sectorial y globalmente, el área de ciencia y tecnología tenía una ventaja sobre la casi totalidad de las áreas restantes: ya tenía un plan.

Sin embargo diversos factores, entre los que no deben menospreciarse la concepción de las nuevas autoridades de CONACYT y la crisis económica de 1976, hicieron que el Plan se dejara totalmente de lado, y que hasta 1978 se reiniciaran las tareas de programación en el área." (1)

En verdad, el constante cambio -para que surtan efectos los planes del CONACYT- de los hombres que toman las decisiones en el Consejo, produce el resultado de que los planes se vean truncados, y para explicar mejor este fenómeno hacemos la siguiente cita en la que resulta evidente que los hombres que presiden el Consejo en su

(1) Rafael Pérez Miranda y Fernando Serrano M. Op. Cit. Pág. 24 y 25

mayoría se cambian cada sexenio y por lo tanto no puede haber continuidad en los referidos planes.

"Se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - - (CONACYT), como organismo público descentralizado con -- personalidad y patrimonio propios, como auxiliar el Ejecutivo para fijar la política de ciencia y tecnología -- (artículo 1º).

Objeto. Es asesor el Ejecutivo Federal en la planeación de ciencia y tecnología órgano de consulta obligatoria - para las dependencias del Ejecutivo.

Autoridad competente. El CONACYT, está formado por una - Junta Directiva, constituida por los Secretarios de Educación Pública, Hacienda y Crédito Público, Salubridad y Asistencia Pública hoy de Salud, el rector de la U.N.A.M. el Director del Politécnico Nacional y el Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (artículos 3 y 4). Para la validez de los acuerdos de la junta se requiere cuando menos el voto de los siete miembros." (1)

(1) Manuel R. Palacios Luna. Op. Cit. Pág. 200 y 201

Así pues ante éste grave problema de la falta de continuidad de los hombres que forman parte del Consejo, hace que se trunquen los planes concebidos para el progreso de la ciencia y tecnología por tanto es obvio de que debería de haber esa continuidad, en razón de que los planes del Consejo son de efectos a corto, mediano y sobre todo a largo plazo.

"Así como para la elaboración del Plan Nacional Indicativo, el CONACYT recibió -en junio de 1974- mandato expreso del entonces Presidente Luis Echeverría Alvarez, también recibió instrucciones precisas del Presidente José López Portillo de cumplir con sus funciones específicas y delinear con precisión las políticas científicas y tecnológicas del sexenio (junio de 1977). Respondiendo a tales inquietudes, se elaboró el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 1978-1982". (1)

"Este programa contiene un listado de una serie de proyectos de investigación presentados por especialistas de las distintas áreas, considerando las demandas y necesidades de las más representativas. Igual criterio se siguió para la elaboración de metas en la formación de recursos huma-

(1) Rafael Pérez Miranda y Fernando Serrano M. Op. Cit. Pág. 25

nos.

Este importante esfuerzo no contempla, sin embargo, el diagnóstico fundamentado, ni políticas precisas de corto, mediano y largo plazo, en el ámbito científico y tecnológico; tampoco se integra en una política nacional de planeación y programación. No surge de su lectura los criterios de balance entre Investigación Básica Aplicada y de Desarrollo Experimental, si bien se considera prioritaria la Investigación Básica y contradictoriamente, se le otorga el menor presupuesto". (1)

Pese a las críticas anteriores el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología sigue vigente y con sus proyectos iniciales, y ésto es loable ya que por lo menos no sufrió de la falta de continuidad en su vigencia, lo conveniente sería subsanar esas deficiencias y fortalecer sus planes y proyectos para obtener resultados positivos que permitan poco a poco reducir el lastre de la dependencia científico-tecnológica de nuestro país hacia los países desarrollados.

(1) Rafael Pérez Miranda y Fernando Serrano M. Op. Cit. Pág. 25

"El acceso a una tecnología avanzada, allí donde se haya creado es importante para el desarrollo económico de todos los países independientemente de sus sistemas económicos y sociales." (1)

"Sería absurdo dudar del papel que juega la tecnología para que un país alcance el desarrollo económico. Lo que ya no resulta tan claro es la posibilidad de medir su -- importancia frente a otros factores que también contribuyen a alcanzarlo ni tampoco, las medidas concretas de -- política científico-tecnológica que deben practicar los países subdesarrollados para que superen su evidente dependencia tecnológica." (2)

"La responsabilidad del considerable atraso científico - tecnológico que padece el país no debe atribuirse a los hombres de ciencia, sino a la desafortunada conjunción - de múltiples factores..., entre ellos, el hecho de que - se destinan exiguos recursos a la investigación científico tecnológico en el país en los últimos 25 años". (3)

(1) José Ignacio Campillo García. La Transferencia de -- Tecnología en América Latina, Tesis Profesional, - - UNAM., Facultad de Derecho, México, 1974. Pág. 1

(2) Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 30

(3) Idem. Pág. 103

"Así pues, la brecha tecnológica que separa a México del mundo desarrollado se ha ido ensanchando, no sólo por la aceleración del progreso científico y tecnológico que -- ocurre en éste, sino también porque no surge todavía en nuestro país, una conciencia clara de la necesidad de -- promover las actividades de investigación científica y -- tecnológica. Es muy grave el impacto que este hecho puede tener con relación a nuestro futuro, si no se corrige cuanto antes." (1)

"No obstante lo anterior, México es un país que se ha de sarrollado vertiginosamente en los últimos 35 años, e in clusive algunos autores tanto nacionales como extranje-- ros, hablan de la existencia del llamado 'milagro mexicana no''". (2)

También "que nuestras instituciones de enseñanza supe--- rior, han mostrado una acentuada preferencia por la in-- vestigación pura o básica, en demérito de aquella que -- ofrece posibilidades de aprovechamiento práctico.

Es de destacarse igualmente, el escaso contacto entre -- las universidades y centros de investigación con la in--

(1) Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 104

(2) Idem. Pág. 105

dustria y de ambos con el sector público, situación que provoca que las instituciones académicas se vuelvan - - 'torres de marfil' desconectadas de los problemas que - existen en la realidad nacional". (1)

Ante los anteriores conceptos respecto del CONACYT, resulta tautológico el mencionar de la estrecha relación que existe entre las patentes de invención o bien en la misma producción de invenciones que pueden ser objeto - de patente, de certificado de invención o de patente de mejora, en razón de que si nuestro gobierno a través -- del CONACYT fomenta en forma regular y contundente el - estudio de los avances científicos y tecnológicos está se reflejaría en una mayor producción de innovaciones - en las que su última consecuencia es el bienestar de -- nuestro país.

"Las constantes innovaciones tecnológicas se incorporan como factor fundamental en los cambios económico-sociales. Su acción se proyecta en el Derecho. Tanto en los foros nacionales como en los internacionales, se pide - la regulación legal de la transferencia de tecnología. Los consorcios internacionales hacen grandes inversio--

(1) Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 105

nes en investigación científica para su aplicación en la industria. La competencia tecnológica entre empresas - - transnacionales da lugar a permanentes innovaciones que hacen de la tecnología una 'tecnología galopante'. Es -- indudable el progreso que promueve económica y socialmente, la frecuencia en los inventos, que hacen obsoletas - en poco tiempo la maquinaria y la técnica ordinaria de - producción." (1)

"Los efectos de estas transformaciones cambian las relaciones laborales y producen una nueva concepción del Derecho del trabajo, que fue la primera rama del Derecho - Económico que se autonomizó." (2)

"Así también, por la acción moderna de la tecnología, -- hoy podemos hablar de derecho aéreo, con una jurisdic-- ción nacional e internacional; las fascinantes proyeccio nes del Derecho espacial ultraterrestre; del Derecho de la radio y la televisión o del Derecho de la cinematografa, entre otros aspectos del Derecho contemporáneo."(3)

(1) Manuel R. Palacios Luna. Op. Cit. Pág. 62

(2) Idem. Pág. 63

(3) Idem.

III. VISION JURIDICA INTERNACIONAL EN RELACION A - LA PATENTE DE INVENCION.

3.1. NOCIONES FUNDAMENTALES SOBRE EL DERECHO ECONOMICO - INTERNACIONAL EN MATERIA DE PATENTES.

Los diversos ordenamientos legales así como los convenios, acuerdos, pactos, puntos de vista, proyectos, y conferencias, celebradas a nivel internacional a efecto de tener un parámetro general en cuanto a la regulación jurídica para la protección de los inventores así como de sus inventos y su relación con la economía mundial, han sido diversas y abundantes, (posteriormente se estudiarán algunos de los más importantes) y por tanto en ocasiones hasta infructuosas, pero siempre teniendo como trasfondo el aspecto económico, que como ya hemos estudiado es inherente cuando se habla sobre las patentes de invención por la gran vinculación recíproca que poseen.

De todos los estudios realizados, siempre debe emerger -- una idea clara y precisa que sea de aplicación práctica, y ante este razonamiento analizaremos como una noción fundamental en nuestro estudio de la patente a nivel internacional el término que se conoce como 'Know-How'.

"La locución anglosajona Know-How, que literalmente quiere decir, saber cómo y que ha sido universalmente aceptada para designar una parte muy importante de los conocimientos técnicos, básicamente los que se refieren a procesos de fabricación" (1), tiene sus antecedentes en la antigua Grecia y como significado original de la palabra tecnología, misma que proviene de los vocablos tekhné (técnica) y logos (estudio, tratado, palabra, preposición, discurso).

"Aristoteles al estudiar los grados del saber en el ser humano, coloca en primer término a la empeiria (experiencia), a la que define como un conocimiento inmediato y directo de las cosas en su individualidad. En segundo lugar como un modo de conocer más perfecto, coloca el arte o técnica. La tekhné, es un saber hacer, El tekhnites, el perito o técnico, es el hombre que sabe hacer las cosas, sabe que medios se han de emplear para alcanzar los fines deseados. Finalmente coloca a la episteme, es decir, la ciencia". (2)

(1) Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 2

(2) Julian Marfa, Historia de la Filosofía, Manuales de la Revista de Occidente, 17ª edición, Madrid. 1964, Pág. 60. Citado por Jaime Alvarez Soberanis. Op. -- Cit. Pág. 1

Así pues la técnica aparece desde sus inicios, como una actividad humana, presidida por consideraciones prácticas, en la que las notas relevantes son el conocimiento y el empleo de ciertos medios para alcanzar determinados fines.

Como se puede observar, hemos hecho alusión a lo que se considera como técnica y tecnología etimológicamente, -- términos sobre los que posteriormente profundizaremos.

Siguiendo como el estudio del know-how, mencionaremos -- que "la expresión know-how elipsis de 'know-how to do it' es de origen americano, circulando desde 1973 en el lenguaje corriente." (1)

Partiendo pues, desde un punto de vista gramatical y tomando en consideración su significado originario, el -- know-how es el saber cómo. Esta definición literal en -- cuanto al término en estudio es demasiado general e inclusive no encuadra dentro de nuestro estudio, por tanto daremos algunas definiciones en cuanto al término know-how que han proporcionado diversos autores.

Know-how, "es el conjunto de información necesaria para la

(1) Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 306 .

reproducción industrial, que procede de la experiencia en el proceso de producción y que su autor desea guardar en secreto, sea para uso personal, sea para transferirlas -- confidencialmente a un tercero." (1)

"El know-how industrial es el saber técnico práctico capaz de llevar a efecto de la mejor manera económicamente competitiva, una idea industrial." (2)

Por su parte la OMPI * menciona que el know-how son los conocimientos técnicos y define el término en estudio de la siguiente forma "es la información o la maestría para una fabricación industrial o para la organización de una empresa industrial". (3)

Otro autor "indica que existen más de un centenar de definiciones distintas del know-how, así mientras algunos indican como campo actual del know-how, en sentido amplio,

(1) Héctor Masnatta, Los Contratos de Transmisión de Tecnología (know-how y asistencia técnica). Edit. Asoc. de Rodolfo Depalma y Hnos; Buenos Aires, 1971. Pág. 26.

(2) Ernesto Aracama Zorraquín, en torno al concepto y la definición del know-how técnico, en la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año VIII No. 15-16 México, Enero-Diciembre 1970 Pág. 104

* Organización Mundial de la Propiedad Industrial.

(3) OMPI Transferencia de Tecnología a los países en desarrollo. Aspectos Jurídicos de los acuerdos de la licencia en el campo de las patentes, las marcas y los conocimientos técnicos. Documento PJ/92, Ginebra, 1º junio 75, Pág. 3

todo tipo de conocimiento comercial que pueda ser objeto de un contrato de licencia, salvo lo que pueda considerarse puro secreto comercial; otros comprenden bajo tal expresión el conjunto de derechos que alguien posea sobre ciertas fórmulas y procedimientos secretos.

Así pues puede definirse explícitamente como todo conocimiento comercial menos el secreto o bien sólo el conocimiento secreto. Todos los matices encuentran reflejo en las definiciones o caracterizaciones propuestas." (1)

Como puede observarse son diversas y variadas las definiciones respecto del término know-how, algunos otros autores otorgan definiciones escuetas, tales como las siguientes.

"Know-how es la información técnica impatentable". (2)

"Know-how es una mezcla de ciencia, investigación, investigación aplicada y tecnología." (3)

De todas las anteriores definiciones que se han pretendido

(1) Sergio Le Pera, Cuestiones de Derecho Comercial Moderno, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1974, Pág. - 285.

(2) Edith T. Penrose Op. Cit. Pág. 102

(3) Miguel S. Wionczek. Op. Cit. Pág. 5

otorgar al multicitado término, podemos obtener una definición desde el punto de vista jurídico tal y como lo menciona la autora Rondon de Sansó al escribir que el término "puede traducirse como el conjunto de conocimientos -- técnicos no patentados, destinados al desarrollo de una actividad valorable económicamente de los cuales disponga un sujeto con carácter secreto o no y que sea susceptible de transmisión." (1)

Se pueden señalar las características principales del referido término y a saber son las siguientes:

- a). Comprende un conjunto de conocimientos técnicos.
- b). Estos conocimientos técnicos no están patentados ya sea que por su propia naturaleza no son patentables, o porque siendo patentables, quien los detenta no ha querido obtener una patente.
- c). El know-how debe ser susceptible de poder ser transmitido a terceros.
- d). No necesariamente el know-how debe de ser secreto.

(1) Hildergard Rondon de Sansón, Contribución al estudio del know-how Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística Número Especial 21-22 México, - - Enero-Diciembre 1973. Pág. 341

"El contenido de la patente, del certificado de invención y del secreto industrial es, en consecuencia, el mismo: - una innovación tecnológica. Lo que varía es el instrumento jurídico o material (hechos jurídicos)." (1)

Como puede observarse el know-how comprende a los conocimientos técnicos, y por lo tanto existe aquí una dualidad en cuanto a estos conceptos y cuya diferencia es el hecho de que puedan ser patentados o no, así pues en estricto sentido del know-how son conocimientos técnicos no patentables en razón de que no reúnen los requisitos solicitados por la L.I.M., y que son como ya habíamos mencionado la novedad absoluta; resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial.

Pero existen conocimientos técnicos que conforme a la - - L.I.M., pueden ser patentados pero por el juego de intereses personales o empresariales no es conveniente patentarlos y por tanto se manejan como know-how.

Así pues ésta es una firme conclusión respecto al problema que existe en la dualidad entre el know-how y los conocimientos técnicos patentables.

(1) Rafael Pérez Miranda y Fernando Serrano M. Op. Cit. Pág. 68

"Denominamos conocimientos técnicos a las innovaciones -- tecnológicas no protegidas por patentes o certificados de invención, y conocimientos técnicos secretos (o secreto industrial) a aquellos respecto de los cuales se han tomado precauciones razonables para que no se difundan". (1)

Ante los anteriores razonamientos podemos considerar al know-how, como sinónimo de lo que conocemos como secreto industrial.

"Cuando el titular de un conocimiento técnico secreto lo transfiere a un tercero, transfiere también a éste la carga de mantener el mismo, fuera del alcance de la competencia; en este caso la medida de seguridad se traduce en la estipulación denominada 'cláusula de confidencialidad' (protección a través de negocio jurídico)". (2)

"El secreto industrial puede proteger un aspecto de proceso productivo conocido sólo genéricamente, o estar referido a conocimientos técnicos no revelados en el acto de patentamiento. En efecto, el titular de una invención que solicita patente o certificado de invención está obligado

(1) Rafael Pérez Miranda y Fernando Serrano M. Op. Cit. Pág. 67

(2) Idem.

a suministrar toda la información necesaria para la utilización de la misma; sin embargo, las oficinas de registro no tienen el personal suficiente, y con la capacitación técnico-científica adecuada, para poder verificar este requisito. El ocultamiento de parte de un proceso permite al titular de la patente protegerse del posible uso fraudulento de su invención y, fundamentalmente evadir ciertas restricciones legales." (1)

Ahora bien, a pesar de la especificación completa del invento que se supone debe acompañar a la solicitud de patente, muchos inventos no pueden utilizarse, cuando menos con facilidad, sin el subsidiario conocimiento técnico no patentado que está asociado con el invento. Ya que el know-how es impatentable y en algunos casos es algo individual del dueño de la patente, se mantiene lo más secreto posible. Pero los acuerdos de patente permiten un intercambio del know-how y se afirma que las patentes son un poderoso instrumento para incrementar el intercambio internacional de información técnica. Muchos escritores consideran que esto es una tan importante fuente de beneficios para la economía mundial, que aceptan que se suprima un número considerable de restricciones sobre el uso

(1) Rafael Pérez Miranda y Fernando Serrano M. Op. Cit. Pág. 69

de la información patentada, con tal de impulsar a las empresas para que permitan que se disponga de la informa--ción no patentada.

"Se aduce que muchas empresas extranjeras obtienen patentes en países en donde los inventos podrían explotarse --ventajosamente y deliberadamente los suprimen para proteger su propia posición, con lo que retardan el progreso -de la industria nacional de los países que conceden las -patentes.

Es decir, que para el país que concede la patente, sería más barato producir el artículo que importarlo del extranjero; no obstante, se obstruye la producción al conceder una patente al productor extranjero. En este caso, la economía nacional no sólo paga lo que según la teoría del --sistema de patentes es una legítima retribución del inventor, sino además resulta perjudicada porque al no dispo--ner del invento, no puede utilizar sus recursos en la forma más eficiente." (1)

"Ha habido muchas controversias acerca de si realmente es probable que las empresas retengan patentes que podrían -

(1) Edith T. Penrose. Op. Cit. Pág. 102

usarse económicamente. Puede demostrarse que muchas patentes son obtenidas por extranjeros, que no las explotan ni otorgan licencias en el país que las concedió; que estas patentes han sido tomadas en gran parte por empresas para las que ese país era un importante mercado exportador o - que competían con ellas en los mercados extranjeros; las empresas poseedoras de esas patentes han declarado que -- ésa era una manera de 'contener la competencia desde su origen'. Por otro lado, puede demostrarse que estos hechos en sí no prueban nada, ninguno es incompatible con - la hipótesis de que las patentes realmente pueden ser explotadas más eficientemente en un país que en otro, y justamente se usa este razonamiento en defensa del sistema - que permite la no explotación de las patentes". (1)

No es posible aquí entrar a analizar los diferentes movimientos internacionales, destinados a frenar las prácticas restrictivas en la industria y el comercio, así como facilitar la transferencia de tecnología patentada y su - relativo know-how, especialmente hacia los países menos - desarrollados y para ayudar a regular la inversión extranjera privada directa, tanto en lo que respecta al trato - que le han de dar los países receptores, como el comporta

(1) Edith T. Penrose. Op. Cit. Pág. 103

miento que en ellos han de tener las empresas transnacionales.

Como se deduce de los anteriores razonamientos el know-how dependiendo del enfoque que se otorgue, puede ser perjudicial o benefico, en razón de que para algunos inventores, empresarios o quien detente los conocimientos técnicos no patentables les es conveniente guardar el secreto y para los que necesitan de la transmisión de esos conocimientos les es perjudicial, es difícil tomar partido al respecto.

"Sobre el contenido del conocimiento técnico secreto o secreto industrial, debemos destacar que es utilizado cada vez con mayor frecuencia por las empresas transnacionales para escapar a la rigidez de la legislación sobre patentes y/o para burlarla". (1)

"Las estadísticas publicitadas por las autoridades del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología de México muestran que un importante volumen de conocimientos técnicos que se transfieren no están patentados, que un número significativo de contratos sobre marcas o patentes también incluyen la transferencia de conocimientos técnicos y que,

(1) Rafael Pérez Miranda y Fernando Serrano M. Op. Cit. Pág. 68

por último, es muy frecuente en estos contratos la cláusula de confidencialidad". (1)

"Prefieren ocultar la invención a la competencia a través de complejos sistemas de seguridad fabril, en virtud de la relativa protección que ofrece la patente y su consecuente difusión más allá del posible control del titular". (2)

"Las grandes corporaciones suelen guardar reserva sobre innovaciones tecnológicas que, de tener difusión, obligarían a la misma a abandonar líneas de producción y a sustituir maquinarias y equipo." (3)

"No cabe duda que en estos casos el secreto industrial está impidiendo el avance de la ciencia y de la técnica, privando a la humanidad de un desarrollo más acelerado en virtud de especulaciones financieras; por tanto no debe ser objeto de protección de la norma." (4)

En la negociación de tecnología, se transfieren como partes distintas, la patente por un lado y la información --

(1) Rafael Pérez Miranda y Fernando Serrano M. Op. Cit. Pág. 68

(2) Idem. Pág. 69

(3) Idem. Pág. 73

(4) Idem. Pág. 74

complementaria -know-how con la cláusula de obligación de confidencialidad-". (1)

Ahora bien, es conveniente mencionar respecto de la protección jurídica del know-how y ante esta circunstancia - me permito citar lo siguiente:

"La protección de conocimientos tecnológicos por medio -- del secreto pretende, precisamente, evitar los objetivos de difusión y generalización; esta crítica comprende a to dos los casos contemplados en este estudio y ha motivado que muchos autores y algunos fallos jurisprudenciales pro pongan la prohibición o no protección legal, lisa y llana, del secreto industrial." (2)

"Una mayor limitante es expuesta por quienes aprecian que se debe respetar la cláusula de confidencialidad en los - contratos de transferencia de tecnología, siempre que la obligación de guardar el secreto no se extienda más allá del plazo del contrato, cuya duración máxima en nuestra - legislación es de diez años." (3)

"Para interpretar adecuadamente el artículo 2 de la -----

-
- (1) Rafael Pérez Miranda y Fernando Serrano M. Op. Cit. Pág. 74
(2) Idem. Pág. 72
(3) Idem. Pág. 76

L.R.T.T. (en cuanto a las invenciones, situación que ya - hemos estudiado) hay que resolver el problema de la situación que guardan los conocimientos técnicos no patentados frente al derecho. Esta cuestión tiene importantes repercusiones. Hay que determinar el alcance de los derechos - de los inventores, partiendo del supuesto contenido en la declaración universal aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en el sentido de que todo hombre tiene de recho a sus creaciones intelectuales. Igualmente es necesario precisar los derechos de la comunidad frente a quie nes detentan el know-how y, finalmente, indicar en que me dida debe proteger el derecho a estos conocimientos.

El hecho de que los países industrializados tengan en su poder en condiciones monopólicas u oligopólicas el know-how más novedoso, sofisticado, complejo, eficiente y, en suma, valioso, tiene como consecuencia que aún el trata- miento meramente jurídico de este tema esté influido por circunstancias económicas, políticas y sociales.

Tenemos que partir del hecho incontrovertible de que los conocimientos técnicos no son objeto de tutela legal en - nuestro régimen jurídico. La única tutela que existe y a

la que consideramos relativa y poco práctica es la penal que se conoce como 'revelación de secretos industriales' (regulada por los artículos 210 y 211 del Código Penal -- para el Distrito Federal).

"El artículo 210 reprimiría hipótesis de infidencia y el artículo 211 supuestos de lesión al patrimonio de los fabricantes." (1)

Como esta carencia de protección se da en los sistemas legales de distintos países, algunos juristas y organizaciones internacionales especializados en el ámbito de la propiedad industrial, han señalado la conveniencia de establecer un régimen jurídico más amplio de protección al know-how pensando que de esta manera se fomentarán las actividades inventivas en todo el mundo". (2)

La regulación del secreto industrial en nuestro derecho - se encuentra en normas aisladas, como ya se dijo se regulan en forma directa los artículos 210 y 211 así como también en la legislación laboral en su artículo 134 fracción XII que en su parte conducente menciona lo siguiente:

(1) Rafael Pérez Miranda y Fernando Serrano M. Op. Cit. Pág. 78

(2) Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 309 y 310

Artículo 134.- Son obligaciones de los trabajadores... --
XIII.- Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, co
merciales y de fabricación de los productos a cuya elabo
ración concurren directa o indirectamente, o de los cua--
les tengan conocimientos por razón del trabajo que desem
peñan, así como de los asuntos administrativos reservados,
cuya divulgación puede causar perjuicio a la empresa.

Así mismo como ya habíamos hecho mención al estudiar la -
L.R.T.T., y su respectivo Reglamento, se establece en es
tos ordenamientos jurídicos límites en el registro de los
contratos de Transferencia de Tecnología como son los ar
tículos 2 inciso g), h), j) y k); artículos 11, 18, 19, -
20 y 21 de la referida L.R.T.T. Por lo que respecta al Re
glamento en sus artículos 15 fracción XI, 56, 68, 69 y 70

Así pues los anteriores ordenamientos integran el marco -
jurídico general de la regulación del know-how.

Es evidente que para una figura práctica como es el -----
know-how, la reglamentación anterior resulta insuficiente
para regular un fenómeno económico de la magnitud de los
conocimientos técnicos secretos.

"Elaborar un esquema legislativo sistemático no significa incrementar la protección del secreto, tampoco protegerlo, sólo abordarlo como problema". (1)

Es conveniente para profundizar un poco más en las legislaciones que regulan el know-how realizar las siguientes consideraciones.

Por lo que respecta a la legislación laboral, las disposiciones "se deben interpretar en sentido de que el trabajador puede revelar los conocimientos técnicos secretos en todos aquellos casos en que el empleador, a través del mismo, viola las disposiciones sobre patentes y monopolios, ya que no se justifica que el empresario teniendo instrumentos legales que le permitirían proteger sus conocimientos técnicos, como la patente o certificado de invención, se proteja además por las disposiciones penales y laborales aludidas anteriormente." (2)

Como se ha mencionado no hay forma jurídica que regule en forma estricta al know-how o conocimientos técnicos no patentados y ante esa circunstancia en los diversos foros internacionales, entre otros el celebrado en México en --

(1) Rafael Pérez Miranda y Fernando Serrano M. Op. Cit. Pág. 77

(2) Idem. Pág. 78

1972 de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, se pronunciaron los congresistas en el sentido de que la protección del know-how debe efectuarse dentro de la competencia desleal contenidas en la convención de París -que más adelante estudiaremos- y por tanto el know-how en su sentido estricto queda reducido a un conocimiento que se mantiene en secreto.

"Desde un punto de vista jurídico no es aceptable que el conocimiento técnico, que ha sido desarrollado mediante arduos esfuerzos de investigación y cuantiosas inversiones pueda ser aprehendido ilegítimamente por quien simplemente se limita a copiarlo.

Cuando esto ocurre, podemos asimilar el fenómeno al delito tipificado como robo por el Derecho Penal, es decir, - el apoderamiento de una cosa ajena.

Sin embargo el problema no es tan sencillo. El derecho no puede admitir ni tolerar el apoderamiento ilegal de los conocimientos técnicos. Pero tampoco debe, para impedir lo anterior, proteger los derechos de los inventores de tal suerte que su ejercicio perjudique a la comunidad, ni

favorecer el desequilibrio tecnológico existente entre -- países con diversos grados de desarrollo, al otorgar monopolios que solo contribuyen a beneficiar a los países industrializados.

Por otra parte, ¿como resolver el caso frecuente de quién como empleado en una fábrica, a veces en forma anónima -- desarrolla know-how valioso que es asimilado y comercializado por las grandes empresas sin que el inventor reciba recompensa alguna? ¿Porqué proteger el know-how si está -- protección beneficiaría a las ya de por si poderosas empresas transnacionales, quienes lo utilizarán para seguir acaparando el capital y la tecnología y no para provecho de la comunidad internacional?

Otra pregunta cuya respuesta es difícil. ¿Por que permitir que alguien monopolice para sí por periodos muy prolongados, los beneficios de una invención que, si se divulgara, podría favorecer a comunidades enteras? ¿Parece ésto justo?

De las anteriores cuestiones se deduce que la protección jurídica de la tecnología moderna es un ámbito en el que

entra en conflicto el derecho del inventor o perfeccionador a gozar de los frutos de su intelecto, -con los intereses políticos y económicos de los poderes públicos y -- privados, así como el derecho de la comunidad a beneficiarse a través de la explotación industrial de las inven ciones.

Este es un problema que está en la base misma del sistema de protección a la propiedad industrial, pues en última - instancia se busca incluir al know-how en ese sistema. Pa ra nosotros, -opción a la que me adhiero- sin que ello -- implique los conocimientos de los derechos de quienes pro ducen el know-how contemporáneo; el bien público está por encima de los intereses particulares y por lo tanto aquellos derechos de los inventores deben limitarse y estable cerse, además de una serie de obligaciones del inventor o su causahabiente hacia la comunidad." (1)

"El carácter secreto del know-how y la obtención de una - tutela legal de ese carácter son cuestiones que por su na turaleza no pueden ni deben asegurarse por el derecho en forma directa." (2)

(1) Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 311

(2) Idem. Pág. 312.

Como últimas consideraciones en cuanto a este tema, cabe señalar que "el derecho penal debe reprimir las maniobras tendientes a obtener un conocimiento técnico secreto, y no simplemente a quien lo divulga. El fundamento de la -- incriminación debe ser reprimir una forma organizada de -- delincuencia económica por lo que quien realice el acto -- infidente debe ser sancionado en caso de que lo haya - - hecho para facilitar a otro el conocimiento del secreto".(1)

"El fin político criminal debe ser reprimir una forma organizada de delincuencia de 'cuello blanco' no la mera -- protección del fabricante o empresario; éste puede requerir una patente o certificado de invención si desea una - protección eficiente, si renuncia a ello en aras de una - mayor ganancia -que implica una demora en la difusión social de la invención- debe cargar con todos los riesgos - de su especulación". (2)

"En lo referente a transferencia de tecnología, el registro no debe inscribirse ningún contrato que tenga cláusula de confidencialidad, por ser violatorio de los objetivos de la legislación sobre invenciones y marcas". (3)

(1) Rafael Pérez Miranda y Fernando Serrano M. Op. Cit. Pág. 80

(2) Idem.

(3) Idem.

En este caso "el registro deberá verificar que cuando se transfieren conocimientos técnicos y patentes, los primeros no sean complementarios de lo segundo". (1)

Sin duda alguna el tema sobre know-how, es interesante y de gran trascendencia, tanto jurídica como económicamente para cualquier país sea capitalista o socialista, en vía de desarrollo o desarrollado, en razón del gran auge tecnológico que esta transformando a la humanidad en una forma constante, ya que al parecer es como si estuviéramos viviendo otra Revolución Industrial.

Ahora bien otras de las nociones fundamentales de trascendencia para nuestro tema en estudio es lo que conocemos como técnica, tecnología y ciencia, palabras las dos primeras que ya hemos referido al inicio de este capítulo al referirnos a los antecedentes de la palabra know-how, pero analicemos los referidos términos en conjunto; así - - pues hagamos referencia a la técnica, a la ciencia y tecnología.

La técnica es una palabra derivada del griego *tecknē*-técnica, ubicada en términos filosóficos según Aristóteles -

(1) Rafael Pérez Miranda y Fernando Serrano M. Op. Cit. Pág. 81

entre la experiencia y la Ciencia, que son los estados de conocimiento del ser humano; la palabra técnica la utilizamos normalmente para designar, entender o comprender, un conjunto de conocimientos o procedimientos de un arte o ciencia. Como puede observarse existe una intrínseca relación entre estos conceptos y una concatenación para su estudio a efecto de obtener un resultado favorable.

"Está fuera de toda duda razonable, el papel esencial que desempeña la ciencia en el mundo actual. Es tan importante ese papel que Weizsacker lo compara al que la religión desempeñó en Occidente. La ciencia parece haber resuelto -o estar a punto de hacerlo- todos los problemas del hombre. Cualquiera que sea el destino de esta proposición, conviene concluir que Ciencia y Tecnología se presentan estrechamente vinculadas a la idea de progreso y desarrollo, como desiderata de esta época.

Esto no siempre ha sido así. Históricamente hablando, Aristóteles nos presenta a la Ciencia como un saber por las causas, un saber explicativo. La ciencia moderna, en cambio, no se preocupa de naturalezas o esencias, sino que está constituida por un conjunto sistemático de leyes

siendo la ley, a su vez, la manera constante de verificar se un fenómeno.

Es habitual señalar que la tecnología no es sino ciencia aplicada y resulta también un lugar común identificar técnica y tecnología. Así concebidas éstas, resultan una especie de punto de contacto entre la realidad material y la fórmula científica, algo así como una consecuencia de aquella. Sin embargo, estas concepciones son erróneas. En primer lugar, la técnica no sigue a la ciencia, sino que, históricamente hablando, la precede. Al enfrentarse el hombre con la necesidad, la supera a través de las respuestas técnicas, cuyo conjunto es, como dice Ortega y Gasset 'la reforma que el hombre impone a la naturaleza en vista de la satisfacción de sus necesidades' y de ahí concluye que 'no hay hombre sin técnica'.

Arnold Toynbee señala que 'la invención y el uso de herramientas fueron los medios que educaron la inteligencia y el sentido práctico del hombre". (1)

"En segundo lugar, hay que precisar que la utilización de los hallazgos científicos para efectos prácticos, no se

(1) José Ortega y Gasset, Meditación de la Técnica, España Calpe, S.A., Madrid, 1965, Pág. 21 y 33 Arnold Toynbee A Study of History Reconsiderations, Oxford University Press, Nueva York, 1964, Pág. 80 citados por Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 5

da sino recientemente. Etimológicamente hablando, la tecnología vendría a ser, propiamente, el concepto de la técnica. De lo expuesto se sigue que representa un género -- respecto de la técnica que vendría a constituir una especie de aquella. Es casi imposible establecer fronteras -- asibles y determinadas entre la ciencia y la tecnología.

Estamos de acuerdo en que la tecnología haya podido enseñar mucho a la ciencia, e inclusive aceptamos que ambas, en el momento actual, guardan una relación de interdependencia, pero sostenemos categóricamente el principio de - que la tecnología no es la ciencia, no se confunde con ésta, entre otras razones porque la tecnología puede tener un origen no científico, como sucede concretamente en el caso del know-how". (1)

Así pues a mi particular punto de vista el know-how, la - ciencia, la tecnología y la técnica son las nociones más fundamentales para nuestro objetivo en el presente estudio mismas que han quedado someramente señalados, sin que ésto quiera decir que se haya soslayado su parte esencial para este trabajo.

(1) Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 6

3.2 EL CONVENIO DE PARIS.

"A medida que el sistema de patentes se extendía en un país a otro en el siglo XIX, aumentaba las demandas de los diferentes sectores, para que se adoptaran reglamentaciones internacionales. Los intereses comerciales no respetan las fronteras nacionales; mientras las leyes de cada país imperan sólo dentro de su jurisdicción, el interés de los poseedores de patentes en cuanto al uso de sus inventos, con frecuencia se extiende más allá de la jurisdicción de una sola nación". (1)

"La definición de lo que era considerado como un invento patentable, difería en las leyes de los diversos países, en consecuencia, podía obtenerse una patente sobre un invento en algunos países, mientras que en otros se le excluía de la protección de la patente.

Por tanto el dueño de una patente que deseaba explotar su invento en el extranjero, que esperaba obtener un ingreso por la utilización que se hiciera del mismo en el exterior o quería evitar la competencia en los mercados extranjeros, tenía un gran incentivo para hacer presión en favor de acuerdos internacionales tendientes a eliminar las dificultades para obtener protección en otros

(1) Edith T. Penrose. Op. Cit. Pág. 41

países distintos del suyo". (1)

"La primera conferencia que se ocupó de la protección de los inventores a nivel internacional, tuvo lugar en Viena en 1873. No fue una conferencia oficial, las resoluciones fueron muy generales, pero apoyaban claramente el principio de dar protección por medio de una patente". (2)

LA CONFERENCIA DE PARIS EN 1878

A cinco años de la donferencia en Viena "se convocó en -- París una conferencia con cerca de 500 participantes, entre ellos, once representantes gubernamentales y los delegados de 48 cámaras de comercio y sociedades industriales y técnicas. Al igual que la conferencia de Viena, fue un acontecimiento extraoficial, a pesar de ser convocado por el gobierno francés y de la asistencia de algunos delegados oficiales."(3)

La conferencia de París en 1878, permitió realizar consideraciones importantes ya que al mencionar el problema de "planear la estructura de una legislación uniforme, la -- conferencia se vio obligada a reconocer el realismo de --

(1) Edith T. Penrose. Op. Cit. Pág. 42

(2) Idem. Pág. 45

(3) Idem. Pág. 46

quienes habian insistido en que la uniformidad era imposible en un mundo de estados nacionales con intereses, estructuras legales, historias económicas, aspiraciones e ideologías diferentes". (1)

"Todas estas diferencias impidieron que la conferencia llegara a un acuerdo final sobre la naturaleza de una ley internacional de patentes y se decidió encargar a una comisión permanente la tarea de realizar las resoluciones de la conferencia y de preparar una conferencia oficial internacional convocada por un gobierno, destinada a establecer las bases de una legislación internacional uniforme". (2)

EL PRIMER PROYECTO DE CONVENCION.

"La comisión establecida por la conferencia de 1878 empezó a trabajar inmediatamente después de que éste terminó. El delegado francés Jagerschmidt elaboró el 'Projet d'une Union Internationale pour la protection de la propriété industrielle. Los delegados se concentraron en formular disposiciones que resolvieran las peores dificultades a las que se enfrentaban los poseedores de patentes en sus relaciones con los intereses internacionales y que al mismo -

(1) Edith T. Penrose. Op. Cit. Pág. 51

(2) Idem. Pág. 52

tiempo fueran practicadas políticamente. Dejó de hablarse de los 'derechos naturales de propiedad'; desapareció - - cualquier tentativa para definir la naturaleza del derecho del inventor; también se acabaron los intentos de eliminar el trabajo obligatorio, que estaba estipulado en -- las leyes de casi todos los países; ya no se trató de establecer normas uniformes para la patentabilidad, destinadas a favorecer el interés de los dueños de las patentes. M. Jagerschmidt mostró una notable perspicacia política - en el proyecto y la mayoría de sus puntos esenciales fueron finalmente aceptados en la Convención". (1)

LA CONFERENCIA EN PARIS EN 1880.

El gobierno francés envió a los otros gobiernos el proyecto, junto con la invitación para la conferencia diplomática internacional. La respuesta fue favorable y en 1880 -- tuvo lugar la conferencia oficial en París, con representantes de 19 gobiernos. El proyecto de convención fue - - adoptado con algunas enmiendas y ya reformado fue sometido a los gobiernos para que lo comentaran y aprobarán.

(1) Edith T. Penrose. Op. Cit. Pág. 52

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y PROPOSITOS DEL CONVENIO DE - -
PARIS.

"Los principios fundamentales del Convenio, son los - -
siguientes:

a). El principio de 'trato nacional' o de 'igualdad de
tratamiento' establecido en los artículos 2 y 3 de la Con-
vención, que consiste en que 'los nacionales de cualquier
país miembro de la Unión gozarán en todos los otros países
miembros de la Unión de las mismas ventajas y los mismos
privilegios que otorgan a sus nacionales';

b). Las disposiciones 'auto-aplicativas'. De ellas, las
más importantes desde el punto de vista de su eventual mo-
dificación para adecuarlas a las necesidades de los paí-
ses en desarrollo, son:

i) La sección A del artículo 5 de la Convención que se re-
fiere a la institución conocida como 'licencia obligato-
ria' que debe otorgarse cuando la patente no se utiliza -
en el país que la otorga, así como a los requisitos para
la cancelación de las patentes.

ii) El artículo 5 quater de la Convención que equipara los

privilegios otorgados a las patentes de procedimiento, que han sido usadas en el resto del mundo para manufacturar -- productos importados por un país, con aquellos privilegios que se otorgan a los procedimientos usados domésticamente para la producción de los correspondientes artículos.

iii) El derecho de prioridad (artículo 4), que consiste en la protección que se otorga a las invenciones surgidas en cualquiera de los países de la Unión, durante un año, para que puedan ser patentadas en varios de ellos.

iv) El principio de la 'independencia de las patentes' -- (artículo 4 bis), que consiste en que aquellas patentes -- que han sido anuladas o canceladas en uno de los países -- miembros, pueden seguir siendo válidas en otro de los países que la haya concedido.

c). Disposiciones de 'Derecho Internacional Público'. -- Que se refieren al derecho de denunciar el Tratado, mismo que no puede ejercerse sino 5 años después de la fecha de membresía (artículo 26), y el artículo 19 que establece la prioridad del convenio sobre otros acuerdos que pueden ser firmados por los Estados miembros." (1)

(1) Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 42

Para el autor Ernesto Aracama Zorraquín, las disposiciones fundamentales del Convenio de París son:

- "a). El trato nacional (artículos 2 y 3), y
- b). El derecho y prioridad (artículo 4).

Y las relativas específicamente al derecho de patentes -- son las siguientes:

- a). Independencia de las patentes (artículo 4 bis)
- b). Mención del inventor en la patente (artículo 4 ter.)
- c). Patentabilidad en caso de restricción legal de la venta (artículo 4 quarter).
- d). Limitaciones y sanciones en caso de no explotación (artículo 5).
- e). Período de gracia para el pago de impuestos y tasas (artículo 5 bis).
- f). Introducción libre de objetos patentados que formen parte de medios de locomoción (artículo 5 ter.)

- g). Introducción de productos fabricados por aplicación de un procedimiento patentado en el país de importación (artículo 5 quarter).
- h). Protección temporaria en las exposiciones (artículo 11).
- i). Creación de un servicio especial para la comunicación al público de las patentes de invención artículo 12)." (1)

Debido a las circunstancias económicas, sociales y culturales de su época, el objetivo primordial del Convenio se hizo consistir en otorgar una amplia protección a los derechos del inventor y esto favoreció a los países tecnológicamente más avanzados. El convenio se encuentra actualmente en revisión porque se estima que su implementación acarrea problemas a los países en desarrollo, en cuanto a la transmisión de tecnología.

"Las enmiendas a la Convención son hechas por las conferencias de revisión, de las cuales hasta ahora ha habido ocho. Estas conferencias tienen lugar periódicamente y se

(1) Ernesto D. Aracama Zorraquín. El Convenio de París - y los países de América Latina, Revista La Propiedad Intelectual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Año VIII, No. 2, Ginebra, Suiza, -- 1975 Pág. 119 y 120

convocan cuando lo estiman conveniente los países involucrados. Todas las enmiendas deben ser aprobadas por unanimidad de los miembros de la Unión; si ésta no se obtiene, se pueden establecer Acuerdos Especiales entre los países que aceptan las disposiciones que están a discusión. El principio de los acuerdos especiales o de 'uniones restringidas' no es visto con buenos ojos, ya que destruye la uniformidad de las reglamentaciones internacionales que afectan a los miembros de la Unión, y sólo se han establecido unos cuantos acuerdos especiales, ninguno referente a las patentes.

LA UNION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

En 1883 hubo una breve conferencia en la que finalmente se aprobó y firmó la Convención. Se intercambiaron ratificaciones y en 1884 surgió la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial. La Unión primero fue constituida por once países, a los que se han ido añadiendo sucesivamente otros.

Los signatarios originales de la Convención fueron: Bélgi-

ca, Portugal, Francia, Guatemala, Italia, Holanda, San - -
Salvador, Servia, España, Suiza y Portugal". (1)

Nuestro país pasó a formar parte como miembro de la Unión para la protección de la Propiedad Industrial en el mes de septiembre de 1903, y bajo las bases del texto que se - -
había aprobado en Lisboa en 1958.

La enmienda siguiente al texto de la Convención fue en - -
1967 en Estocolmo y actualmente, como ya se mencionó se en
cuentra en revisión.

El texto de la Convención, tal como se elabora en las conferencias de revisión, entra en vigor para cada país en --
cuanto deposita su ratificación; queda vigente el texto an
terior para los países que no han ratificado el nuevo texto. Por tanto, en un momento dado puede haber varios regímenes vigentes, según se progrese en la ratificación de --
los últimos textos revisados.

"La Convención Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, es un acuerdo mediante el cual se crea una organización llamada Unión Internacional para la protección de la Propiedad Industrial y es un acuerdo abierto

al que cualquier país puede adherirse unilateralmente, mediante una simple notificación al gobierno Suizo. Las oficinas Unidas Internacionales para la protección de la Propiedad Intelectual, en Ginebra, Suiza, actúan como secretariado de la Unión; teóricamente están destinadas a compilar y publicar información, pero como la mayoría de los secretariados internacionales desempeñan un activo papel en los asuntos de la Unión. Su órgano es La Propriété Industrielle, publicado mensualmente desde 1884, con una edición en inglés, Industrial Property, publicada desde 1962. En 1970, de acuerdo con una reorganización que la Conferencia de Estocolmo decidió que debía llevarse a cabo, el B I R P I cambió su nombre por W I P O (World Intellectual Property Organization)." (1)

DISPOSICIONES DEL CONVENIO DE PARIS SOBRE PATENTES.

La Convención Internacional abarca la protección de muchas clases de propiedad industrial. El artículo 1, secciones (2) y (3), dice como sigue:

(2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto a las patentes, prototipos, diseños, marcas industriales, marcas de servidío, nombres comerciales, indica-

(1) Edith T. Penrose. Op. Cit. Pág. 54

o nombres del origen y la represión de la competencia desleal; pero este estudio sólo se ocupa de las cláusulas relacionadas con las patentes, y de éstas sólo las que tienen gran importancia económica así como los aspectos legales.

"El Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, firmado en el año de 1883, no contiene ninguna definición de lo que es la patente". (1)

Desde este punto de vista, los artículos importantes de la Convención, tal como son actualmente, pueden resumirse así:

1.- A los nacionales y residentes de los países de la Unión se les garantiza la igualdad de trato respecto a los nacionales de los otros países de la Unión ('trato nacional') y no pueden imponérseles condiciones respecto al domicilio o lugar en que se establezcan.

2.- Cualquier persona que solicite una patente en un país de la Unión y que sea merecedora de los beneficios de la Convención, ha de tener derecho de prioridad en todos

(1) Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 48

los otros países de la Unión por un plazo de doce meses, - durante los cuales su petición de una patente en esos países no podrá ser invalidada por los actos de otras personas. En los países en donde un inventor puede solicitar una patente o un certificado de inventor, la solicitud de un certificado de inventor debe reconocerse como base que da --- prioridad para una patente y viceversa.

3.- Las patentes de cada país son independientes de las patentes sobre el mismo invento otorgadas en otros países particularmente en cuanto a servir de base para rechazar-- las y en cuanto a su duración normal; por tanto, la pérdida de la patente en el país en donde primero se obtuvo, no implica su pérdida en los otros países en donde también se ha obtenido.

4.- La importación por parte del dueño de la patente, de objetos manufacturados bajo patente en otros países de la Unión, no amerita la revocación de la misma.

5.- Cada país tiene el derecho de tomar medidas para prevenir el abuso de los privilegios exclusivos otorgados a - través de sus patentes. Unicamente se permite la revoca--- ción de la patente, si la licencia obligatoria es inadecua

da para impedir los abusos, sobre todo de no trabajarla. Las licencias obligatorias no pueden solicitarse sino has ta después de tres años de ser concedida la patente y eso solo que su poseedor no presente excusas aceptables. Los procedimientos de revocación no pueden iniciarse sino dos años después de otorgada la primera licencia obligatoria.

6.- El inventor tiene derecho a ser mencionado como tal en la patente. *

El uso de artículos patentados en barcos, aviones, o loco motoras, que entran temporalmente a un país, no será considerado como una fracción a los derechos del dueño de la patente.

* "Este artículo se insertó en la Convención de la -- Conferencia de Londres de 1934. No tiene importancia económica, pero se menciona así porque se relaciona con el problema de la justificación del derecho de patente en las condiciones modernas. El derecho de patente con frecuencia ha sido definido con el argumento de que es un medio de retribuir a los inventores. Sin embargo, actualmente gran parte del trabajo de invención tiene lugar en los laborato--- rios y lo hacen empleados asalariados, cuya remuneración no está en relación con el provecho que eventualmente se obtenga por el uso del invento patentado. Es decir se ha roto la relación entre la recompensa de la patente y el trabajo del inventor. Muchos han considerado que esta es una forma de explotación del

trabajador, y la comisión para el trabajo intelectual de la oficina internacional del trabajo, emitió una resolución en Ginebra en 1929 que dice: 1. Todas las patentes deben mencionar el nombre del autor o autores del invento si puede ser determinado. 2. Cuando un invento lo realiza un empleado ya sea de una empresa privada o estatal, si la Ley reconoce el derecho del empleador a la patente, y si el empleado parece no haber recibido una remuneración equitativa - ya sea por su salario o por cualquier otro concepto, el empleador debe verse obligado a otorgarle una remuneración suplementaria, de acuerdo con el valor -- del invento y las circunstancias en las que se hizo. Los delegados a la conferencia de Londres no encontraron manera de adoptar todas las resoluciones de la Comisión, pero insertaron el reconocimiento del derecho del inventor a ser mencionado. El derecho -- del autor al crédito personal por su creación, por lo general se menciona como 'droit moral', y es más comunmente reconocido respecto a las creaciones literarias que a las industriales." (1) *

(1) Edith T. Penrose. Op. Cit. Pág. 61 y 62

* Nuestra legislación laboral asimila tal resolución - para ser aplicada a los inventores mexicanos cuyo invento se realice como producto de su actividad laboral.

Ahora bien, en cuanto a los argumentos en pro y en contra del Sistema Internacional de Patentes es conveniente manifestar lo siguiente: Como ya hemos mencionado "a partir de 1884, el Convenio ha sido sometido a 6 revisiones (Bruse-- las, 1900; Washington, 1911; La Haya, 1925; Londres, 1934; Lisboa, 1958); y la última que se verificó en Estocolmo en el año de 1967. *

No obstante el proceso aparentemente dinámico de actualiza ción del Tratado, éste no ha sido un instrumento capaz de promover la satisfacción de las necesidades tecnológicas - de los países no industrializados y, por el contrario, en alguna medida, ha obstaculizado su proceso de ----- desarrollo." (1)

Desde su fundación, la Convención favoreció exclusivamente a los inventores individuales, sin preocuparse de facili- tar la transferencia tecnológica, ni evitar otros efectos negativos implícitos en el monopolio creado por la patente otorgando excesivos beneficios para aquellos países produc tores de tecnología originaria.

* La revisión de 1967 en Estocolmo fue aprobada y empe zo a aplicarse por nuestro país, según publicación - del Diario Oficial de la Federación de 5 de marzo de 1976.

(1) Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 155

"El carácter originariamente 'defensivo' del sistema, carece hoy en día, de justificación. El deseo del 'tercer mundo', de superar la miseria, el colonialismo y la dependencia tecnológica que padece, hacen aconsejable reformar el Tratado para que, en lugar de que enfatice 'la protección', promueva y agilice la transferencia tecnológica para auxiliar a resolver los problemas de los países ----- pobres." (1)

La crítica fundamental al sistema de patentes "parte del punto de vista de que los privilegios monopolísticos que él comporta, resultan contrarios a los intereses de las economías nacionales de los países en vías de ----- desarrollo." (2)

Así pues, "el principio de trato nacional ha obstaculizado la transmisión de tecnología a los países en desarrollo, ya que cuando se está negociando un contrato de tras paso tecnológico si el proveedor de los conocimientos técnicos (que suele ser una empresa de un país industrializa do) es además titular de una o varias patentes necesarias para fabricar el producto objeto del contrato, resulta -- evidente que se encuentra en una posición de negociación

(1) Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 157

(2) Ernesto Aracama Zorraquín, Las Patentes de invención en los países de América Latina, Revista "El Foro", Órgano de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Quinta Epoca, No. 32 México, octubre-diciembre de 1973, Pág. 54

mucho más fuerte, pues el adquirente si desea producir, -- tendrá que acudir a ese proveedor inexorablemente. La si-- tuación descrita obviamente se refleja en las condiciones contractuales de adquisición de la tecnología: ésta resul-- tará más cara y se le impondrán al receptor toda suerte de prácticas comerciales restrictivas." (1)

Así mismo "el artículo 5 A-1, de la convención establece -- que la importación por el dueño de la patente, al país en que fue concedida, de artículos manufacturados en cual---- quiera de los países de la Unión, no implicará la revoca-- ción de la patente.

La posibilidad de importar el producto patentado por el -- dueño de la patente y, consecuentemente el que se conside-- re una invasión de los derechos que ella confiere,, la im-- portación que haga cualquier tercero de artículos simila-- res o inclusive de los mismos, pero fabricados en un país donde no hay protección patentaria, es un tema capital.

El problema consiste, a nuestro juicio, en la circunstan-- cia de que haya una clara necesidad de los países en vías - de desarrollo de industrializarse para superar la dependen-- cia que los vincula a los países ricos, y que este propósi

(1) Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 161

to no puede alcanzarse si se permite que continúe la actual división internacional del trabajo que los convierte en importadores netos de tecnología y de bienes de capital. Ciertamente este principio del Artículo 5-A del Convenio tiende a asegurar este reparto de las actividades productivas que ha sido impuesto por el mundo desarrollado y es altamente nocivo para las economías de las naciones del tercer mundo." (1)

"Resultan también perjudiciales a los países en desarrollo, la regla de la unanimidad para la revisión de las disposiciones del Convenio y el procedimiento de denuncia del Tratado que se establece en el artículo 26 de dicho instrumento jurídico.

En efecto, el que las decisiones se tengan que tomar por unanimidad, implica que cualquier país, en atención a intereses nacionales, no siempre legítimos, pueda oponerse a un acuerdo que podría beneficiar a la comunidad internacional, o a un grupo importante de países. Este regla favorece el mantenimiento de las desigualdades tecnológicas existentes entre los países, por egoísmos nacionales." (2)

(1) Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 161

(2) Idem. Pág. 163

Como se ha mencionado el Convenio de París se encuentra - actualmente en revisión, procurando dar un mejor trato a los países en desarrollo pero, "es difícil prever cuál -- será el resultado final de la revisión y si las expectativas de los países pobres se verán satisfechas. Ello depende del esfuerzo que pongan estos propios países en hacer valer sus derechos y negociar adecuadamente lo que conviene a sus intereses. También depende del grado de receptividad que muestre el mundo desarrollado.

Hasta ahora la actitud de los países industrializados ha sido en alguna medida receptiva, puesto que han aceptado la idea misma de la revisión y compartido varias de las - preocupaciones del tercer mundo.

Por otra parte, su posición de negociación no ha sido uniforme y encontramos diversos grados de apertura que van - desde una gran flexibilidad - como en el caso de Canadá y Australia- hasta la intransigencia." (1)

"Las posiciones se pueden resumir sintéticamente en una - primera postura de los países desarrollados de economía - de mercado que exigían la unanimidad en un principio, y -

(1) Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 174

luego manifestaron la posibilidad menos dos o una mayoría del noventa por ciento de los miembros. Los países del -- Tercer Mundo y los socialistas proponían, en cambio, que las modificaciones pudieran ser decididas por una mayoría de los dos tercios de los países adheridos." (1)

"Sin embargo, no se deben esperar resultados inmediatos, pues esas resoluciones basadas en debates y enfrentamientos entre los productores de tecnologías y sus adquieren-- tes no se pueden imponer por el voto. La fuerza de los -- países desarrollados se sustenta no en los reglamentos de las conferencias internacionales, sino en la alta proporción que tienen del acervo tecnológico mundial." (2)

"En nuestra opinión, los argumentos en pro y en contra -- del sistema de patentes, efectivamente tienen distinto pe so relativo en el marco de un país que funciona a la zaga del progreso tecnológico internacional, cuya actividad in ventiva, doméstica prácticamente no participa en la expan sión de la frontera tecnológica universal, y que no se es pecializa en exportaciones de carácter industrial.

Existen razones de peso para creer a priori que los bene-

(1) Rafael Pérez Miranda. Op. Cit. Pág. 47

(2) Idem. Pág. 48

ficios sociales del sistema de patentes tenderán a ser menores que los que los mismos son en sociedades más desarrolladas, mientras que, con comitantemente, sus costos sociales tenderá a ser significativamente mayores que lo que resultan en estas últimas. Sin embargo, conviene observar -- que el balance de costos y beneficios sociales del sistema de patentes en el marco de cada país en particular, depende también del conjunto de reglas vigentes a escala internacional, contenidas en el Tratado de la Convención de París de 1883." (1)

Los organismos internacionales procurando conceder un mejor trato a los países en desarrollo, han procurado otorgarles facilidades y beneficios en su trato con los países detentadores de los derechos de patente y por ende detentadores de la tecnología; facilidades y beneficios que fueron tratados en lo que se conoce como:

LA LEY TIPO PARA LOS PAISES EN DESARROLLO SOBRE INVENCIONES Y CONOCIMIENTOS TECNICOS.

"Las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Industrial, conocidas por sus siglas en --

(1) Jorge Katz M. Patentes de Invención, Convenio de París y Países de menor grado de desarrollo relativo. En ensayos sobre Política Tecnológica en América Latina. Edit. Fray Jodoco R. Quito. Ecuador. 1974 - - Pág. 71

frances BIRPI, fungian como Secretaría de la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial -- actualmente mejor conocida como OMPI- creada por el Convenio de París.

El BIRPI publicó en mayo de 1965, una Ley Tipo sobre In--venciones, destinada específicamente a los países en desarrollo.

La idea de una Ley Tipo para los países en desarrollo, relativa a las invenciones y a los conocimientos técnicos, tuvo su origen en la Reunión del Comité de Expertos para el estudio de los problemas de la propiedad industrial de los países menos desarrollados industrialmente, a la que convocó el BIRPI y que tuvo verificativo en la ciudad de Ginebra, en el año de 1963.

Este Comité recomendó la preparación del proyecto de Ley Tipo, así como la elaboración de un programa de asisten--cia técnica." (1)

Este Comité discutió el proyecto y tomando en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo, formu

(1) Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 175

16 un modelo de ley, cuyo propósito consistía en que pudiera ser utilizado para redactar la legislación interna en materia de propiedad industrial de los países en desarrollo.

"En términos generales, la Ley Tipo del BIRPI de 1965, recogía la estructura legal clásica del sistema de propiedad industrial y por lo tanto contenía algunas disposiciones de dudoso beneficio para los países del tercer mundo.

En cuanto a sus efectos prácticos, algunos países africanos se inspiraron en su texto para redactar su legislación interna de propiedad industrial." (1)

LA NUEVA LEY TIPO PARA PAISES EN DESARROLLO SOBRE INVENTIONES Y CONOCIMIENTOS TECNICOS DE LA OMPI.

Como ya se mencionó la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) fue creada por Convenio firmado en Estocolmo el 14 de junio de 1967, e inició su existencia en el año de 1970, como una organización intergubernamental que substituyó al BIRPI y cuyo objetivo es el fomento de la protección a la propiedad intelectual en todo el --

(1) Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 179

mundo.

La OMPI tiene a su cargo la administración de diez Uniones relativas a distintos ámbitos de la propiedad intelectual.

La OMPI cuenta con varios órganos administrativos que son:

La Asamblea General, la Conferencia y el Comité de Coordinación.

"En noviembre de 1973, la Conferencia de la OMPI adoptó la resolución de establecer un programa permanente técnico jurídico para la adquisición por los países en desarrollo, - de las técnicas relacionadas con la propiedad industrial y como consecuencia de esa resolución, se estableció un Comité Permanente para controlar la ejecución del programa y - formular recomendaciones a la Conferencia." (1)

El Comité se reunió en 1974 y en esa reunión acordó que se revisara la Ley Tipo del BIRPI para los países en desarrollo, relativa a las invenciones y los conocimientos técnicos creándose un grupo de trabajo compuesto de expertos de 8 países en desarrollo y 5 ó 6 países desarrollados.

(1) Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 177

De conformidad con las recomendaciones del Comité Permanente y como resultado de las discusiones sostenidas en el seno del Grupo de Trabajo, la OMPI elaboró una versión final consolidada de una Nueva Ley Tipo que se sometió al Grupo de Trabajo en su VII Reunión y se distribuyó a los gobiernos de todos los Estados miembros del propio Comité Permanente.

ESTRUCTURA DE LA NUEVA LEY TIPO.

"El proyecto de Ley Tipo de la OMPI, contiene cinco partes que son: patentes de invención, conocimientos técnicos, examen y registro de contratos, certificados de inventor e innovaciones.

Una de las innovaciones importantes del proyecto de nueva Ley Tipo es que contiene una parte destinada al 'Control del Estado sobre las licencias contractuales, los contratos sobre conocimientos técnicos (know-how) y los contratos de cesión de patentes y solicitudes de patentes.'

El proyecto se inspira en los trabajos de la Asociación Internacional para la protección de la Propiedad Indus---

trial y en los recientes desarrollos legislativos de América Latina y la India.

El proyecto recoge en su artículo 62 una lista de prácticas comerciales restrictivas que traen como consecuencia el rechazo del contrato que las contenga y se inspira en algunas disposiciones de la LRTT mexicana, aunque la enumeración de la OMPI es más completa.

No obstante la Nueva Ley Tipo de la OMPI ha sido objeto de crítica por parte de algunos autores latinoamericanos, entre los que destaca Constantino Vaitzos.

"A nuestro juicio, si bien la Ley Tipo se ubica en el marco del sistema tradicional de protección a la propiedad industrial y por lo tanto resulta un instrumento de apoyo para los países detentadores de la tecnología originaria, constituye un notorio avance con relación a su predecesora y puede considerarse como un ejemplo de la tendencia legislativa imperante que pretende la modificación de ese sistema para adecuarlo a las necesidades de los países en desarrollo." (1)

(1) Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 179

3.3. TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES.

Durante septiembre de 1966, y a moción de la Delegación de los Estados Unidos de América, el BIRPI * elaboró un proyecto denominado Tratado de Cooperación de Patentes.

Como se ha hecho alusión la palabra BIRPI * es una abreviación del nombre francés de la Organización que se llama Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle. Esta Organización tiene un carácter intergubernamental, lo que significa que sus miembros son Estados. La palabra 'Bureaux' está en plural en el nombre de la Organización y va acompañada del adjetivo 'reunidos' para significar que se trata de dos Oficinas que administran dos Convenios: el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas.

Una de las tareas más importantes de la Unión de París y de su Secretaría, el BIRPI, consiste en fomentar la protección de la propiedad industrial, y una de las medidas más importantes para lograr tal fomento consiste en la conclusión de arreglos especiales dentro del Convenio de París.

* Actualmente O.M.P.I. (Organización Mundial para la Protección de la Propiedad Industrial.)

Uno de los arreglos especiales es lo que conocemos como - el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, generalmente conocido por sus iniciales, PCT.

Dentro de los objetivos principales del PCT, se pueden -- enunciar dos, el primero es simplificar el procedimiento para la obtención de patentes, en caso de que un solicitante desee adquirir patentes por su invención en más de un país.

El segundo objetivo del PCT es facilitar el trabajo de las administraciones nacionales encargadas de examinar y otorgar las patentes. El PCT no es un tratado para la concesión de una patente supranacional, válida en diversos países.

El PCT facilita únicamente ciertas etapas de la tramitación de las solicitudes de patentes. El examen final de cada solicitud y la decisión de otorgar o no una patente es responsabilidad exclusiva de cada país. En otros términos, el PCT no afecta en nada a la facultad soberana que tiene cada país de rehusar o aceptar las solicitudes de patentes.

PCT es un simple tratado de procedimientos preparatorios de la tramitación nacional para la concesión de patentes. El derecho sustantivo sobre patentes y el procedimiento para otorgarlas quedarían fuera del ámbito del PCT y, por consiguiente, no serían afectados por éste.

La tramitación internacional bajo el PCT comenzaría con el depósito de una solicitud internacional.

La solicitud internacional sería muy similar a cualquiera de las actuales solicitudes de patente. Contendría una -- descripción de la invención, juntamente con los dibujos, cuando fueren necesarios, y las reivindicaciones, naturalmente, en la solicitud se identificaría también al inventor. Podría contener la reivindicación de una prioridad. En ella se enumerarían los países en los cuales desearía el solicitante obtener una patente. En la terminología -- Tratado, a esos países se les llama 'los Estados designados'.

La solicitud sería depositada en la Oficina nacional del solicitante, a la que se llama 'la Oficina Receptora'. -- Así pues, los solicitantes de México depositarían sus solicitudes internacionales en sus oficinas nacionales de -

propiedad industrial, de la Ciudad de México.

Copias de la solicitud internacional, una vez depositadas serían comunicadas a la Oficina Internacional, es decir - el BIRPI en Ginebra, y a la Autoridad de búsqueda competente.

La copia comunicada a la Oficina Internacional serviría a diversos fines, entre los cuales figura la publicación internacional de las solicitudes, de la que hablaré más - - adelante.

La copia comunicada a la Autoridad Internacional de Búsqueda serviría, como su nombre indica, para la búsqueda - internacional.

La finalidad de la búsqueda es descubrir aquellas publicaciones que puedan afectar la novedad de la pretendida invención.

De acuerdo con los planes actuales, cinco Organizaciones serían encargadas de la búsqueda internacional: Las oficinas nacionales de los Estados Unidos, la República Federal de Alemania, el Japón y la Unión Soviética, así como

el Instituto Internacional de Patentes de La Haya.

El Instituto de La Haya sería competente para las solicitudes depositadas en México.

El Instituto es, como el BIRPI, una organización intergubernamental constituida después de la Segunda Guerra Mundial, justamente para asistir a las Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial en sus tareas de búsqueda y examen. El Instituto está a la disposición de todos los Gobiernos aun cuando no sean partes en el Convenio que estableció el Instituto.

El resultado de la búsqueda es lo que se conoce con el nombre de 'informe de búsqueda internacional'. Este informe consistiría únicamente en las citas bibliográficas de los documentos que, según el parecer de la Autoridad de Búsqueda, podrían tener importancia más tarde, es decir cuando las Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial examinaran la solicitud. En este informe -y esto es una característica suya muy importante- no se incluiría ninguna opinión sobre la cuestión de la patentabilidad de la invención objeto de la solicitud.

El informe de búsqueda internacional se comunicará en primer término al solicitante, quien a la vista del mismo, -- querrá sin duda examinar los documentos citados en él. El examen de los documentos citados le permitirá formarse un juicio mejor sobre el valor de la invención y las posibilidades de obtener o no patentes en los diversos países. Si el informe le desalienta, el solicitante abandonará la solicitud, y, en consecuencia, economizará los gastos que -- podría causarle el procedimiento. Pero si el informe fuese alentador, el solicitante mantendrá la solicitud original, o modificará las reivindicaciones.

De no ser retirada, la solicitud sería entonces comunicada a las oficinas nacionales de cada uno de los Estados designados quienes, como ya he indicado, decidirían soberanamente si se debe conceder patente o no.

En toda solicitud internacional se podría invocar la prioridad de una solicitud nacional anterior que hubiese sido depositada durante el año de prioridad.

La Oficina nacional de cada país designado tendría la - - obligación de no dar curso ni examinar solicitudes internas

cionales antes de la expiración de veinte meses contados desde la fecha de la prioridad, porque es necesario prever un cierto lapso de tiempo, después del depósito de la solicitud internacional, para permitir a las Autoridades de Búsqueda preparar sus informes. El calendario de la tramitación a través del PCT sería tal que aún cuando una solicitud internacional fuese depositada el último día del año de prioridad, quedaría un período suficiente para que la Autoridad de Búsqueda pueda preparar el informe de búsqueda y para que el solicitante pueda considerar el informe y decidir si quiere o no mantener la solicitud. Este plazo corresponde justamente a los ocho meses que van del fin del año de prioridad -que es el duodécimo mes- al vigésimo mes.

Una vez expirado este plazo de veinte meses, comenzaría la tramitación nacional, como si no existiera el PCT. Si la solicitud internacional estuviese escrita en una lengua extranjera, el solicitante tendría que depositar en la Oficina nacional una traducción de la solicitud y estaría también obligado a pagar tasas, las tasas nacionales previstas para las solicitudes de patentes en general.

El PCT prevé también una posibilidad adicional llamada -- 'el examen previo internacional'. Este elemento sirve fundamentalmente a los mismos objetivos que la búsqueda internacional, es decir informar al solicitante e informar a las oficinas nacionales. La diferencia consiste en que la búsqueda sólo es una lista de citas, mientras que en el examen preliminar se expresa una opinión sobre la novedad y otras características de la invención. Pero, como en el caso de la búsqueda, la opinión en cuestión tampoco tiene carácter obligatorio y cada oficina nacional conserva libertad plena de decisión.

El plazo de veinte meses se prolonga otros cinco meses si el solicitante pide también el establecimiento de un informe de examen preliminar. La decisión de pedir o no un examen preliminar depende sólo del solicitante.

El uso del PCT es voluntario, aunque un país se adhiera -- al PCT, los solicitantes que sean nacionales de él siempre podrán decidir libremente si quieren seguir la vía -- del PCT o la vía tradicional.

Las principales ventajas que el PCT tiene para las oficinas nacionales de propiedad industrial, para los solici---

tantes y para el público en general.

En lo que concierne al solicitante, el PCT tiene ventajas económicas. La iniciación de la tramitación es más sencilla porque con una sola solicitud depositada en su propio país, el solicitante obtiene los mismos derechos que él - obtiene hoy a través del depósito de solicitudes individuales en cada uno de los países en que desea protección. Esto es así porque el Artículo 11 del PCT dispone que la solicitud internacional produce en cada uno de los países designados el mismo efecto jurídico que las solicitudes nacionales. Si bien es verdad que dicho efecto es condicional, porque si el solicitante deja de depositar, a la expiración del vigésimo mes, las traducciones en un país designado, o si el solicitante no paga las tasas nacionales en ese momento, el efecto en cuestión desaparecerá.

El plazo de veinte meses asegura también una ventaja. El solicitante dispondría al menos de ocho meses más que en la situación actual para preparar las traducciones y para pagar las tasas nacionales y, si durante este plazo, el solicitante se da cuenta de que su invención ya no tiene interés económico -por ejemplo porque fracasan todos sus esfuerzos para vender su invención- o no tiene probabilidad

des de lograr la concesión de patentes, podrá abandonar - su solicitud en todos los países. Su decisión se verá - - grandemente facilitada por el informe de búsqueda y si el solicitante toma la resolución de desistir en todos o algunos países, naturalmente no incurrirá en ningún gasto - de traducción y de pago de tasas en dichos países. Las -- ventajas que el PCT representaría para las oficinas nacionales de propiedad industrial. El costo de reunir, clasificar y mantener una documentación científica completa en las oficinas nacionales es enorme.

Baste con pensar en el hecho de que el número de las solicitudes y de las patentes que se publican en los diversos países del mundo anda ya alrededor de los quinientos mil al año y que este número aumenta continuamente. Además -- existe la dificultad, bien conocida en todos los países, de encontrar examinadores capacitados para efectuar bús-- quedas. Cuando las oficinas nacionales reciban las solicitudes procedentes del extranjero acompañadas de los informes de búsqueda y existan métodos económicos y rápidos -- para obtener copias de todos los documentos citados en el informe de búsqueda, la tarea de búsqueda de las oficinas nacionales desaparecerá casi completamente y esto es par-

ticularmente significativo en los países donde la mayoría de las solicitudes son depositadas por extranjeros.

Finalmente tratemos de las ventajas para el público en general, que son dos:

La primera es que cuando las solicitudes sean publicadas -y lo serán al terminar el decimooctavo mes- el público y especialmente los competidores del depositante tendrán -- más facilidad para formarse una opinión sobre el valor de la invención porque podrán comparar la solicitud con los documentos citados en el informe de búsqueda.

Todas estas ventajas reforzarán el sistema de patentes -- porque éstas serán más fuertes, en el sentido de que serán menos frecuentes que ahora los casos de conceción de patentes que no deberfan haber sido concedidas, porque la invención no es una verdadera invención. Ocurrirá esto no sólo porque el solicitante, mejor informado gracias al informe de búsqueda, retirará su solicitud más frecuentemente que hoy, sino también porque las oficinas nacionales, mejor informadas gracias al informe de búsqueda, podrán - distinguir mejor las invenciones que merecen protección y

las que no la merecen. *

ALGUNAS OBSERVACIONES AL PCT.

DE LA SIMPLIFICACION DEL TRAMITE DE SOLICITUDES DE PATENTE.

Una aparente ventaja del PCT es que las oficinas nacionales se ahorrarán gran parte del trabajo de búsqueda y examen. Es cierto que la búsqueda de anterioridades ya estará terminada cuando la oficina nacional empiece a tramitar la solicitud. El tratado, sin embargo, dispone que cada país puede aplicar su ley en relación con los requisitos de patentabilidad o con el procedimiento. Esto quiere decir que cada oficina nacional tendrá que revisar todas las conclusiones de la oficina internacional para poder determinar la aplicabilidad o la no aplicabilidad de estas conclusiones en el país respectivo. Por consiguiente, las ventajas de la búsqueda internacional no son tan atractivas como parecen serlo a primera vista, y la simplificación así lograda sería ampliamente neutralizada por el trabajo adicional de las oficinas nacionales en su continua comunicación, intercambio de documentos, etc., con la oficina internacional.

* ARPAD BOGSCH. Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. Edit. Revista de la Propiedad Mexicana. Núm. 14 México 1969. Pág. 157 y sig.

DE LOS TERMINOS Y PLAZOS.

Se asienta que las demoras ocasionadas por medio del procedimiento PCT son ventajosas para el solicitante. Creo - que en la mayoría de los casos no ocurrirá así porque el solicitante normalmente prefiere que la patente sea expedida cuanto antes posible. El tratado garantizaría que la fase nacional del trámite de una solicitud no puede empezar hasta el vencimiento de por lo menos el vigésimo mes después de la fecha de prioridad. Si se utiliza la segunda fase (la del examen preliminar) el trámite en las oficinas nacionales no comenzará por lo menos hasta el vencimiento del vigésimo quinto mes después de la fecha de - - prioridad.

Esto quiere decir que pasaría un mínimo de dos años más o menos hasta que pudiera empezar el trámite en el nivel nacional. En países como México, en donde la vida de una patente empieza a correr desde la fecha de presentación y - no desde la fecha de expedición, esto reduciría el período de vigencia normal de las patentes.

Es cierto que se dispone que cualquier oficina nacional -

puede, a petición expresa del solicitante, proceder en -- cualquier tiempo con el examen y otros trámites de la solicitud internacional; más la existencia misma de esta -- excepción indica que las mencionadas demoras no son tan -- ventajosas, o por lo menos no constituyen un gran atractivo, ya que cualquier solicitante que desee la expedición más rápida de su patente tendrá que enfrentarse a una formalidad más a saber, la presentación de 'una petición expresa'. En otras palabras, se establece una demora obligatoria, y después se establece un remedio (que requiere -- formalidades adicionales) para evitar dicha demora.

DE LAS VENTAJAS PARA PAISES EN DESARROLLO.

En el PCT, se indica que en vista de la falta de personal técnicamente preparado y de documentación adecuada en los países en desarrollo, el sistema propuesto sería ventajoso para ellos. Sin embargo, más que un beneficio ello -- sería un grave perjuicio, pues se tiende a perpetuar una falta de personal técnico en los países en desarrollo, -- eliminando la necesidad de peritos técnicos en el campo de patentes. Aceptar la tesis arriba mencionada, sería -- tanto como alegar que es ventajoso para los países en desarrollo, carentes de personal técnico, eliminar las po--

cas industrias que puedan tener para contar con productos industriales importados de los países desarrollados. Opino que en lugar de eliminar la necesidad de contar con -- personal técnicamente preparado (en vista de la actual in suficiencia de tales personas) los países en desarrollo - deben fomentar la preparación de expertos, garantizándooles un campo de actividades bien remunerables.

Por otra parte, se dice que 'El sistema propuesto no disminuiría los ingresos de las oficinas nacionales'. Esto - se contradice en el párrafo 79 del propio documento, - según el cual 'se calcula que el 20% de las solicitudes - internacionales serán abandonadas antes de llegar a la -- fase nacional'. Obviamente, si la suposición asentada en el párrafo 79 es correcta, los ingresos de las oficinas - nacionales serán reducidas por aproximadamente el 20%.

Finalmente, el PCT hace hincapié en la supuesta ventaja de que 'los países en desarrollo, por estar imposibilitados a ofrecer una protección seria a los empresarios extranje ros propietarios de tecnología patentada, encontrarán que todos los empresarios extranjeros estarían más dispuestos a traspasar dicha tecnología, y en general atraerán las - inversiones extranjeras.' Este argumento es válido sólo -

en apariencia, pues de acuerdo con el sistema tradicional actual, los empresarios extranjeros saben muy bien si - - tienen o no una patente 'seria', con base en las búsquedas efectuadas en los países desarrollados, tales como -- los Estados Unidos, Alemania, etc. Si un empresario ----- extranjero ha obtenido una patente 'seria' en dos o tres países desarrollados, puede estar seguro de tener también una patente 'seria' en los países en desarrollo. Por otra parte, si su patente ha sido negada en todos los países - desarrollados y otorgada en algunos países en desarrollo, el empresario extranjero sabe que no tiene patente 'seria' en los países en desarrollo. La búsqueda internaiconal - del PCT no cambiaría esta situación. En realidad, las bús quedas independientes efectuadas por cada una de las oficinas de patente, por ejemplo de los Estados Unidos, Alemania, Japón y Gran Bretaña, probablemente serán más completas que la búsqueda aislada hecha solamente por una au toridad internacional.

El procedimiento de Búsqueda Internaiconal descrito brevemente, tiene como ventaja indudable el que se establezca un resultado sobre novedad, previo al estudio de la paten te propiamente.

Sin embargo, se estima que presenta varios inconvenientes para todas las partes involucradas.

Para el solicitante, sobre todo en el caso de que no sea nacional o residente de una Autoridad de Búsqueda, es el que tenga normalmente que tramitar en idioma extranjero - (pensemos que ningún país de habla española practicará -- Búsqueda).

Por otra parte, habiendo cinco autoridades e instituciones que practicarán las Búsquedas, resulta evidente que - los resultados de las mismas pueden ser diferentes debido a los muy diversos criterios que pueden prevalecer entre los examinadores.

Respecto de países como el nuestro, donde se practica - - examen de novedad, la Búsqueda de hecho tendría un valor relativo, pues no podría aceptarse el resultado de la - - Búsqueda sin hacer un examen de las patentes nacionales y de otros países que no forman parte de las consideradas - como obligatorias.

Conforme a las Reformas a la L.I.M., de 1987 y respecto -

al examen de novedad de la invención, éste podrá emitirse si "La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en el reglamento de esta Ley, determinará las áreas de la inventiva * en las que, a solicitud del interesado, se podrá - aceptar el examen de novedad realizado por oficinas de -- propiedad industrial distintas a la nacional, siempre y - cuando aquellas tengan carácter de oficinas examinadoras, conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, o se trate de exámenes practicados por la Oficina Europea de Patentes. En todo caso, se deberán presentar los examenes de novedad debidamente aprobados, en idioma Español, con las constancias del examen y demás documentos que - - acrediten la realización del examen de novedad, conforme a los criterios establecidos por dichas oficinas examina-doras. En caso de que la oficina examinadora funcione conforme al sistema de oposición, el examen de novedad podrá ser aceptado solamente una vez que hayan transcurrido los plazos para presentar oposición o hasta que se hubiera resuelto definitivamente ésta...

En todo caso, la Secretaría de Comercio y Fomento Indus--trial establecerá el procedimiento mediante el cual se --

* Hasta la fecha aun no se determina en el Reglamento de la LIM, cuales son las áreas en que se puede omitir el examen de novedad.

deberán tramitar las solicitudes a que se refiere el párrafo anterior.

Para la realización de los exámenes de novedad, se podrá solicitar el apoyo técnico de otras instituciones públicas nacionales especializadas." (1)

Como puede observarse nuestra legislación optó por el camino práctico en el sentido de que si conforme al PCT, ya se realizó el examen de novedad de una invención que de acuerdo al Reglamento de la L.I.M., se pudo omitir, se tendrá por realizado el examen; y en esa forma se favorecen dos aspectos, la reducción del tiempo que se perdería en su realización y la atracción de invenciones extranjeras que puedan ser objeto de patente conforme a nuestra legislación y su Reglamento.

(1) Artículo 20 de la L.I.M. Adición conforme a las Reformas de 1987.

3.4 CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL COMERCIO Y DESARROLLO.

El desarrollo de legislaciones internacionales que procuren un mejor trato entre país y país propicia al ser humano a crear organismos de índole mundial, para tal fin y ante esa circunstancia se creó La UNCTAD, * que es un organismo interno de la Organización de las Naciones Unidas que tiene la función -entre otras cosas- de realizar estudios, proyectos, emitir opiniones y recomendaciones, recibir consultas, revisar legislaciones internacionales, todo referente al comercio y desarrollo exclusivamente, actividades las anteriores que se realizan a través de conferencias que no tienen otro fin más que el de auxiliar a la comunidad internacional para un buen desarrollo de los países del mundo así como del comercio que se realiza de nación a nación y de comunidad a comunidad con el efecto preponderante de estrechar el buen trato en el comercio y desarrollo mundial.

Como ya se ha analizado a lo largo del presente trabajo, los efectos principales de las patentes se producen en el comercio sea nacional o internacional así como en el desarrollo de un país; el comercio de tecnología que conlleve

* Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo.

aparejado el desarrollo del país receptor o adquirente -- así como del país otorgante en una proporción semejante -- sería el producto ideal en el fenómeno de la Transferencia de Tecnología, pero ésta situación desgraciadamente -- no ha tenido esos resultados, por lo general el país proveedor que transfiere la tecnología es el más beneficiado en esa relación contractual internacional, lesionando en demasia los intereses de los países receptores.

Ante esa grave situación los organismos internacionales -- han procurado que los países receptores de tecnología -- vean disminuida su carga comercial y se les procuren mayores beneficios en general tratando de equipararlos a los que reciben los países otorgantes de la tecnología a efecto de que los receptores no se vean menguados en su capacidad de desarrollo por el pago que tienen que hacer en -- razón de los altos costos de la transferencia de tecnología.

Múltiples y diversas han sido las conferencias llevadas a cabo por la ONU sobre comercio y desarrollo, procurarémos destacar algunas de las más importantes y que tengan injerencia directa para los países en vías de desarrollo y por ende aplicables a nuestro país, pero desgraciadamente

te los resultados favorables para los países en desarrollo no son en función a lo que se diga en las conferencias así como tampoco a lo que se llegue a imponer en ellas, sino en razón de un buen trato recíproco con los países proveedores de tecnología.

"La multiplicación de las relaciones de toda índole entre los Estados es uno de los signos de la época. Entre esas relaciones destaca el incremento de las transacciones comerciales que tienen por objeto la transmisión de tecnología, mismas que han ido adquiriendo una importancia cada vez mayor, por la frecuencia con que se realizan; la gran cantidad de divisas que se remiten de un país a otro por concepto de pagos tecnológicos, y en razón del valor que tiene en sí la tecnología, puesto que ésta es un elemento indispensable para alcanzar el desarrollo." (1)

"El interés de la comunidad internacional en establecer normas -ha dicho la Secretaría de la UNCTAD- para regular el proceso de transmisión no es cosa nueva. Precisamente hace años que la Conferencia (de la UNCTAD) en su primer período de sesiones celebrado en Ginebra en 1964, recomendó que los organismos internacionales competentes explora

(1) Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 141

sen las posibilidades de adaptación de las leyes relativas a la transferencia de tecnología industrial a los países - en desarrollo, incluida la posibilidad de concertar los -- convenios internacionales pertinentes en la materia.

La Primera Conferencia de la UNCTAD que se efectuó en el - año se 1964 recomendó que los organismos internacionlaes - competentes explorasen la posibilidad de concertar conve- - nios internacionales en materia de transferencia de tecno- - logía.

En los años subsiguientes, los países en desarrollo insis- - tieron ante la UNCTAD y otros foros internacionales en que era urgente que se expidiera una legislación internacional que regulara el proceso de transferencia de tecnología, to - mando en cuenta sus necesidades y aspiraciones." (1)

Tres de las expresiones más importantes de la comunidad in - ternacional en materia de legislación tecnológica son los siguientes procesos:

a). Formulación de un Código Interncional de Conducta en materia de transferencia de tecnología, que se realiza a - través de la UNCTAD.

(1) Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 145 y 146

b). Revisión del Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, conocido como Convenio de París, que se realiza a través de la OMPI.

c). Elaboración de una ley tipo para países en desarrollo sobre invenciones y conocimientos técnicos, a que ya hemos hecho alusión y que se realiza a través de la OMPI.

"El carácter esencialmente dinámico y transformador de la tecnología moderna, hace de ella un instrumento privilegiado cuya gravitación desborda las implicaciones técnico económicas para convertirse en un fenómeno que penetra toda la vida social y cuyo dominio garantiza, en buena medida, la posición de poder de los países más avanzados, ya sea en el campo económico, político y aun cultural. La carencia de tecnologías desarrolladas, en cambio, condiciona y limita la capacidad de crecimiento socioeconómico de los países rezagados, para quienes su obtención se convierte en una aspiración y camino indispensable." (1)

En cuanto a la formulación del Código durante el 14º período de sesiones de la UNCTAD (Ginebra, 20 de agosto a -

(1) Floreal H. Forni y Raúl H. Bisio, La relación ciencia tecnología-producción. Algunos modelos de política tecnológica, en el libro de F. Suárez, et al., Autonomía nacional o dependencia: la política científico-tecnológica, Editorial Paidós, 1ª edición, Buenos Aires 1976 Pág. 195. Citado por Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 143

13 de septiembre de 1973), se acordó por unanimidad convertir al Grupo Intergubernamental de Transmisión de Tecnología en una Comisión de Transmisión de Tecnología, además de establecer un Grupo Intergubernamental de Expertos que tendría como mandato formular un anteproyecto que sirviera de base para la preparación del Código de Conducta.

La junta en su resolución 104 (XIII) de 8 de septiembre de 1973 encargó al Secretario General la preparación de los documentos básicos necesarios para determinar la posibilidad y viabilidad de un Código Internacional que regule las transacciones tecnológicas.

En cumplimiento del mandato, la Secretaría General de la UNCTAD elaboró el documento intitulado "Posibilidad y viabilidad de un Código Internacional de Conducta en el campo de la transferencia de tecnología" (TD/B/AC.11/22 de fecha 6 de junio de 1974)." (1)

La IV sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que se verificó en la ciudad de Nairobi, Kenya, en el mes de mayo de 1976, adoptó la resolución 89 (IV), de 30 de mayo de 1976, que recomienda

(1) Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 146

redactar un Código Internacional de Conducta, decide establecer un grupo intergubernamental de expertos que se encargue de elaborarlo y, además, recomienda que la Asamblea General, en su trigésimo período de sesiones, convoque una conferencia de las naciones unidas que tome las medidas necesarias para la aprobación del documento definitivo.

El Grupo Intergubernamental de Expertos (GIE) encargado de la redacción del Código ha celebrado seis sesiones habiendo tenido verificativo la última en Ginebra, en el mes de julio de 1978." (1)

El GIE sigue trabajando, analizando y discutiendo, ha logrado consolidar las posiciones de los grupos regionales y negociar acuerdos parciales sobre situaciones en las que se requiere la aprobación de la comunidad mundial.

Todo lo anterior tuvo sus orígenes de gestación "A partir de la publicación, en el año de 1964, del estudio respecto al sistema de patentes que ordenó realizar el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas a petición del Gobierno del Brasil la UNCTAD (Conferencia -

(1) Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 147

de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) ha --
llevado a cabo diversos análisis del sistema internacio--
nal de la propiedad industrial, en cuanto a sus efectos -
en las economías internas de los países en desarrollo."(1)

"A nivel internacional los países en desarrollo han pre--
sionado ante diversos foros con el objeto de llegar a es--
tablecer reglas más juntas y equitativas en el flujo de -
la tecnología. Bien sabido es que en el seno de la Confe--
rencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desa--
rrollo (UNCTAD) está en proceso de elaboración de un Códig--
o de Conducta en materia de transferencia de tecnología.
Por otro lado, la Organización Mundial de la Propiedad In--
telectual (OMPI), está llevandó a cabo una serie de reu--
niones de expertos gubernamentales con el propósito de re--
visar el Convenio de París, que data desde 1883 y que ha
sido objeto de múltiples revisiones, siendo la última en
Estocolmo, en 1967. El objetivo de la revisión es llegar
a introducir en dicho instrumento internacional, condicio--
nes más favorables para los países en desarrollo, y si es
posible, un trato preferencial para los mismos." (2)

(1) Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 157

(2) Víctor Carlos García Moreno, Carta de México: La --
Nueva Ley Mexicana de Invencciones y Marcas, trabajo
inédito por publicarse en la Revista de la OMPI "La
Propiedad Intelecupal", versión mimeográfica, pág.
2 citado por Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág.
170

"Obviamente la actitud de los países de economía de mercado se ve afectada por las presiones que ejercen las -- grandes corporaciones transnacionales que insisten en -- una protección ilimitada a los derechos de la propiedad industrial.

En el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, la Cámara de Comercio publicó un informe en abril de 1977, en el que afirma que la UNCTAD ha entendido 'por reestructurar el sistema legal: I) imponer un código de conducta - para los dueños de la tecnología, y II) revisar el sistema internacional de patentes y marcas, de tal manera que se debilite la protección otorgada a los titulares de derechos de propiedad industrial'.

Aconseja la Cámara de Comercio que el gobierno norteamericano 'tome en serio' los anteproyectos de código de -- conducta elaborados por el Grupo de los 77, y las deliberaciones en la UNCTAD sobre propiedad industrial, que -- están llevando a la 'erosión' del sistema y finaliza recomendando acción directa contra las amenazas a los derechos de propiedad industrial de los ciudadanos americanos, invitando a los demás países desarrollados para que

se unan a esa política". (1)

Lista de documentos de la UNCTAD sobre Transmisión de - -
Tecnología: (2)

SIGNATURA

TITULO DE DOCUMENTO

TD/28 y Supp. I y Supp. 1
Corr. 1

La transmisión de conocimientos tecnológicos a los países en desarrollo, con especial referencia a los convenios sobre licencias y métodos técnicos: estudio preparado por C.H.G. Oldham C. -- Freeman y E. Turkean, Departamento de Investigación Política Científica de la Universidad de Sussex, Inglaterra.

TD/B/AC.11/3 y Add. 1

Labor relacionada con la - - transmisión de conocimientos tecnológicos que están realizando las comisiones principales de la Junta y otros órganos auxiliares de la UNCTAD; nota de la Secretaría - de la UNCTAD.

TD/B/AC/11/4

Cuestionario sobre la transmisión de conocimientos tecnológicos, incluidos los métodos técnicos y las patentes: nota de la Secretaría - de la UNCTAD.

(1) Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 174

(2) SURENDA J. PATEL. La dependencia tecnológica de los países en desarrollo: Un examen de los problemas y líneas de acción. En ensayos sobre política tecnológica en América Latina. Op. Cit. Pág. 126 y sig.

SIGNATURA

TITULO DE DOCUMENTO

TD/B/AC/11/13 y Corr. 1

Progresos realizados en la -
aplicación de la resolución
39 (III) de la conferencia:
México: Iniciativa de la ley
sobre el registro de la ----
transferencia de tecnología
y uso y explotación de paten
tes y marcas.

TD/B/AC.11/L1

Resolución 2726 (XXV) de la
Asamblea General y opiniones
del Comité Asesor sobre la -
aplicación de la Ciencia y -
la Tecnología al Desarrollo
acerca del programa de traba
jo propuesto para la UNCTAD:
nota de la Secretaría de la
INCTAD.

TD/B/AC.11/L.8

Metodología para el estudio
de la transmisión de tecnolo
gía. Principales cuestiones
que plantea la transmisión -
de tecnología, progresos rea
lizados en la aplicación de
la resolución 39 (III) de la
Conferencia: Exposición he--
cha por el Director de la Di
visión de Comercio Invisible
en la octava sesión del Gru
po Intergubernamental de ---
Transmisión de tecnología.

TD/B/C. 2/54 y Corr. 1
y Add. 1 y 2

Prácticas comerciales res---
trictivas: informe de la Se
cretaría de la UNCTAD.

SIGNATURA

TITULO DE DOCUMENTO

TD/B/C. 2/93 y Add. 1

Prácticas comerciales restrictivas: informe de la Secretaría de la UNCTAD (publicación de las Naciones Unidas, No. - de venta: S. 72. II. D. 10).

TD/B/AC.11/5

Conductos y mecanismos para la transmisión de conocimientos tecnológicos de los países en desarrollo. Estudio -- preparado por Charles Cooper en la colaboración de Francisco Sercovitch: nota de la Secretaría de la UNCTAD. (Este estudio fue encargado conjuntamente por la Oficina de -- Ciencia y Tecnología del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y la Secretaría de la UNCTAD para atender a la petición hecha por el Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo en su 13° período de sesiones).

TD/B/AC. 11/6

Sugerencias para un posible programa de trabajo: nota de la Secretaría de la UNCTAD.

TD/B/AC. 11/9

Directrices para el estudio de la transferencia de tecnología a los países en desarrollo: nota de la Secretaría de la UNCTAD.

SIGNATURA

TITULO DE DOCUMENTO

TD/B/AC/11/10

Problemas que surgen de la -
transmisión de tecnología a
los países en desarrollo: No
ta de la Secretaría de la --
UNCTAD.

Y Add. 1

Problemas que surgen de la -
transmisión de tecnología a
los países en desarrollo -in
formación suplementaria de -
respuestas de los países.

TD/B/L. 244 y Corr. 1

Elementos de un programa de
trabajo para la UNCTAD: tex-
tos sobre la transmisión de
conocimientos tecnológicos -
que ciertos órganos de la --
UNCTAD han aprobado o tienen
en estudio y otros documen--
tos pertinentes para el estu-
dio de esta cuestión.

TD/B/L. 224/Add. 1

Decisiones adoptadas por el
Consejo Económico y Social -
en su 49° periodo de sesio--
nes sobre las cuestiones re-
lativas a la ciencia y tecno-
logía, nota de la Secretaría.
Resolución 39 (III) de la --
Conferencia 'Transmisión de
Tecnología'.
Resolución 73 (III) de la --
Conferencia 'Prácticas comer-
ciales restrictivas'.

TD/B/AC/II.22.

Secretaría de la UNCTAD, Po-
sibilidad y viabilidad de un
Código Internacional de Con-
ducta en el campo de la trans-
misión de tecnología, Ginebra
Suiza, 6 de junio de 1974.

SIGNATURA

TITULO DE DOCUMENTO

Venta No. 65.II.B.I.

La función de las patentes - en la transmisión de tecnología a los países en vías de desarrollo.

TD/238

Hacia la transformación de - tecnología en los países en desarrollo 1979.

TD/B/779

Formulación de una estrategia para la transformación tecnológica de los países en desarrollo 1980.

TD/277

Una estrategia para la transformación tecnológica de los países en desarrollo. UNCTAD VI. 1983 Sexto Periodo de sesiones, Belgrado, Yugoslavia.

Como puede observarse la comunidad internacional se preocupa por los efectos económicos negativos que se presentan para con los países en desarrollo en la transferencia de tecnología.

"Podemos clasificar la evolución de la regulación jurídica del proceso de traspaso tecnológico en el mundo, ---- siguiendo a María de Lourdes Jiménez, en tres etapas que resumiremos aquí:

1a. El 'período de Laissez faire', o de la autonomía de la voluntad que se caracteriza por una mínima reglamentación y casi nula ingerencia estatal en el proceso de - - transferencia de tecnología, pues se concibe a ésta como un bien que es propiedad privada del que la produce;

2a. 'Período restrictivo'. Los Estados toman más ingerencia en las transacciones privadas. Se establecen instrumentos para controlar los acuerdos de licencia;

3a. 'Etapa de reglamentación multilateral o internacional, que se caracteriza por la convicción de los países - del mundo de que sólo a través de normas internacionales pueden eliminarse las imperfecciones del mercado.

Aunque estamos viviendo en la tercera etapa, en el momento actual continúan proliferando las medidas internas de control, adoptadas tanto en el mundo industrializado como en los países en desarrollo.

Dentro de estos últimos se han adoptado leyes y reglamentos especiales sobre transmisión de tecnología en los - - seis países del Pacto Andino, que son: Bolivia, Chile, --

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, y en Argentina, Brasil, España, India y México.

Pero el proceso no queda en la simple modificación de la estructura jurídica interna, ya que como bien señala María de Lourdes Jiménez, (1) estos esfuerzos a nivel nacional necesariamente se proyectan al plano internacional, entre otras razones, porque se da un eco en las preocupaciones e inquietudes, de tal suerte que 'las experiencias nacionales de reglamentación y control, han creado la necesidad de llevar a cabo una acción conjunta y universal para que esa transferencia se convierta en un fenómeno internacional que opere bajo bases de justicia social y ----- equidad.' (2)

(1) María de Lourdes Jiménez, La necesidad de establecer un orden jurídico para la transferencia de tecnología. México, D. F., mayo de 1977.

(2) Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 143 y 144

3.5 LEGISLACION COMPARADA DE LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS EN MATERIA DE PATENTES.

Aun cuando los sistemas o legislaciones de patentes de invención sean análogos o diferentes en cada país, debe procurarse a nivel mundial que, "el nuevo orden económico internacional en proceso de crecimiento, debe caracterizarse por una redistribución mundial de los beneficios del desarrollo y expresarse a través de una estructura jurídica obligatoria, libremente formulada y consentida por la comunidad de las naciones.

El establecimiento de ese nuevo orden implica que debe revisarse y transformarse profundamente la antigua estructura que regía las relaciones entre los estados, rechazándose algunos de los viejos principios que habían permitido el colonialismo y la explotación de los países pobres."(1)

Los ordenamientos jurídicos en materia de patentes de invención en el mundo, pueden resumirse en tres grandes grupos:

- a). Los ordenamientos jurídicos de los países desarrollados.
- b). Los ordenamientos jurídicos de los países en desarrollo.

(1) Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 142

llo que han suscrito el Convenio de París.

c). Los ordenamientos jurídicos de los países en desarrollo que no han suscrito el Convenio de París.

La razón por la que se hace tal enunciación, se debe a -- que los países desarrollados pretenden en sus legislaciones en materia de invenciones, proteger y abarcar más beneficios para sus avances tecnológicos de tal forma que sea casi imposible para los países en desarrollo tener acceso a la alta tecnología, beneficios que proporcionan al país creador de la tecnología un amplio monopolio de mercado y de esta forma procuran la sumisión de los países -- en desarrollo, tal es el caso de los Estados Unidos de -- Norteamérica.

Todo lo contrario son las legislaciones de los países en desarrollo que pretenden tener un mejor acceso a la creación de invenciones de los países avanzados tecnológicamente y además procuran mayores beneficios en su trato de transferencia de tecnología, suscribiendo los acuerdos -- mundiales que aseguran un mejor trato a los países con poco desarrollo en materia de invenciones y por ende de tecnología, nuestro país es un ejemplo de tal situación. "Pa

ra muchos gobiernos, el pertenecer a la Unión es un paso más hacia la igualdad internacional con los países desarrollados, y la mayoría de ellos parecen creer que el unirse a la Convención les ayudará a realizar la transferencia de tecnología que es esencial para su pleno desarrollo económico." (1)

Además existe el grupo de los países que procuran con sus propios medios tener un avance que permita lo menos posible comprometerse con los países productores de innovaciones, con el fin de evitar el pesado lastre de los costos de transferencia de tecnología, es el caso de los países que integran el llamado Pacto Andino que consideran al Convenio de París como muestra de sujeción tecnológica hacia los países desarrollados.

Así pues siguiendo el criterio de dividir a los países -- conforme a su tendencia procuraremos citar algunos de los ejemplos más importantes que nos permiten tener un parámetro de las legislaciones mundiales en materia de patentes de invención.

Japón, un modelo a seguir para muchos países y, no obstan

(1) Edith T. Penrose. Op. cit. Pág. 195

te ello, las experiencias japonesas han tenido una limitada aplicación práctica en América Latina, debido, entre otras razones, a las grandes diferencias de carácter económico, social, político y cultural, que existen entre ese país y nuestra región, su legislación en materia de invenciones es de carácter proteccionista, ya que se evita la fuga de conocimientos tecnológicos y sus invenciones e innovaciones se encuentran protegidas por los convenios internacionales suscritos así como por su suscripción como país miembro de la OMPI.

Por lo que respecta a Europa, "tanto en la ley alemana como en la británica, las restricciones que las patentes extranjeras impongan a la producción nacional, en principio pueden ser reducidas por las autoridades competentes casi hasta cualquier punto que consideren deseable, aunque de hecho, en ninguno de los dos países se ha usado la licencia obligatoria en una escala realmente amplia.

Junto con las indudables ventajas técnicas de los acuerdos internacionales, también han surgido del sistema de patentes algunas de las restricciones más serias a la industria y al comercio. Las estipulaciones de la Conven---

ción Internacional sobre la Propiedad Industrial debieran ser revisadas a la luz de los últimos estudios sobre estos problemas; las disposiciones existentes sobre la licencia obligatoria están lejos de ser adecuadas y sobre todo, pueden no ser complementarias, como debieran serlo, de las medidas destinadas a reducir las restricciones al comercio internacional." (1)

Ambas legislaciones encuentran en el primer supuesto de los países desarrollados.

"La mayoría de los países poco desarrollados tienen alguna clase de sistema de patentes; algunos, como Egipto y Libia, tienen sistemas muy complicados y modernos (de hecho, más complicados de lo que en realidad pueden administrar), otros como Argelia, han adoptado la 'Ley Modelo' de BIRPI (la Oficina Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual). Varios han aceptado o aún no han modificado, los sistemas coloniales que heredaron. -- Así, en Marruecos aun están vigentes los tres regímenes de patentes que existían cuando el país era un protectorado francés, un protectorado español y una administración internacional (Tanger): Kenia y Tanzania todavía simplemente registran las patentes inglesas, y cualquiera, in-

(1) Edith T. Penrose. Op. Cit. Pág. 194

cluso sus ciudadanos, que desee una patente, tiene primero que obtenerla en la Gran Bretaña. Sin embargo, Kenia y Tanzania son miembros de la Unión y ambas se adhirieron casi de inmediato después que lograron su independencia, lo cual sugiere que no tuvieron tiempo de considerar el asunto detenidamente." (1)

"En la India, la ley de patentes número 39 del año de 1970, en su artículo 140 prohíbe que se incluyan en los contratos de licencia de patentes, cláusulas que impliquen la compra atada de artículos patentados, ya sea del titular o de una persona designada por él, o que se obligue al licenciatarario a no utilizar otro procedimiento que aquel que está patentado." (2)

"Se han realizado varios esfuerzos en el Tercer Mundo para establecer acuerdos regionales, a veces referentes principalmente a las patentes, otras a patentes y marcas y algunas otras a las patentes como parte del problema más general de las inversiones y la tecnología extranjera y la transferencia de esa tecnología. En América Latina, la Convención de Montevideo de 1889, el Tratado de México de 1902, la Convención de Rio de Janeiro de 1906,

(1) Edith. T. Penrose. Op. Cit. Pág. 196

(2) Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 137

la Convención de Buenos Aires en 1910, y el Acuerdo Boliviano de 1911, todos ellos incluían medidas para la protección internacional de las patentes y en algún momento han estado firmados por un número considerable de países latinoamericanos." (1)

La política brasileña, considera a la marca como una herramienta de monopolizar el mercado mucho más fuerte que la patente.

Un caso particular dentro de la legislación brasileña es la no patentabilidad en la industria farmacéutica que obedece a que Brasil depende de fuentes extranjeras para -- aprovisionarse de más del 90% de las substancias.

Así como también no se pueden remitir regalías por patentes y marcas si la compañía está directa o indirectamente controlada por una matriz extranjera...

Por lo que respecta a nuestra legislación la misma ha influido y ha recibido influencia de otros desarrollos legislativos internacionales importantes: el proceso de revisión del sistema internacional de patentes, la ley tipo

(1) Edith T. Penrose Op. Cit. Pág. 196

para países en desarrollo sobre invenciones y conocimientos técnicos que está formulado por la OMPI y el Código - Internacional de Conducta en materia de transferencia de tecnología, son influencias que le han permitido, con algunos de sus nuevos cambios en 1987 -colocarse dentro de las mejores legislaciones en materia de invenciones a nivel teórico.

Así pues, si bien nuestra historia legislativa no es ajena a los casos de imitación extralógica, este fenómeno -- ocurrió respecto de las legislaciones de países prósperos (metrópolis) como una consecuencia del colonialismo cultural que todavía padecemos.

Esta situación de simple copia de instituciones jurídicas metropolitanas (ya sean francesas, españolas o norteamericanas) no es privativa de México. Así lo reconocen Vacchino y Pérez Pesado al sostener que "la ausencia de un derecho original en los países latinoamericanos permite considerar al derecho vigente como una mera adaptación al medio local de las normas sancionadas en los países centrales... este mundo jurídico de dos dimensiones -norma abstracta que prescribe un deber y conducta humana que lo --

recepta- ha conferido al derecho recibido por nuestros -
países una esencia permanentemente conservadora y una --
forma rígida e inflexible que le impide seguir la evolu-
ción de las relaciones sociales." (1)

"El Grupo Andino, compuesto por Bolivia, Colombia, Chile,
Ecuador y Perú, quienes son signatarios del Acuerdo de -
Cartagena también se ha ocupado de establecer algunos --
acuerdos comunes respecto a las patentes, en especial --
las extranjeras, y las prácticas asociadas con las acti-
vidades de los poseedores de patentes extranjeras; es --
bien conocida la Decisión Número 24, que establece la re-
glamentación para el trato común que debe darse al capi-
tal y marcas extranjeras, las patentes, acuerdos de li-
cencias y regalías, e incluso los contratos para la im-
portación de tecnología, y que dispuso para los países -
signatarios el establecimiento de una oficina de la pro-
piedad industrial; sin embargo, ésta será principalmente
una agencia consultiva y de enlace, no se pretende que -
sea un registro común de patentes." (2)

(1) Juan Mario Vacchino y César E. Pérez Pesado, Reflexio-
nes sobre derecho económico y dependencia tecnológica
en América Latina, Revista Comercio Exterior, volumen
XXIV, número 5, México, mayo de 1974, Pág. 443

(2) Edith T. Penrose. Op. Cit. Pág. 196

La Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena del 30 de diciembre de 1970, estableció el Régimen Común de tratamiento al capital extranjero, patentes, marcas, acuerdos de licencia y regalías.

"Las cláusulas prohibidas son: La cesión de invenciones o mejoras que haya hecho el receptor a su proveedor, las que estipulan los pagos por patentes que no se usen y -- otras cláusulas que tengan efectos equivalente..." (1)

Venezuela expidió la Ley aprobatoria del Acuerdo de Cartagena el 26 de septiembre de 1973 y, por Decreto del -- Presidente de la República, número 63 del 29 de abril -- de 1974, promulgó el Reglamento de la Decisión 24, creando como organismo competente para aplicarla a la Superin-- tendencia de Inversiones Extranjeras. El capítulo VII de dicho Reglamento se refiere precisamente a la importa--- ción de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas." (2)

"Desde los inicios de la Convención, ha habido países -- subdesarrollados que no estiman fuera ventajoso unirse a ella. Ecuador renunció a la Convención en 1885, y dimi--

(1) Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 131

(2) Idem. Pág. 133

tió de la Unión porque 'cuando la Convención fue sometida a la ratificación del Congreso, éste rehusó aprobarla en vista del poco interés que tenía para el país en el estado actual de su industria'. La Propriété Industrielle, vol. 2 (1886), P. 24. Igualmente, en 1886, San Salvador renunció a la Convención '... en vista de la escasa utilidad que tiene para la República en el estado actual de su industria'. Ibid., p. 73. Guatemala se retiró en 1894." (1)

Un intento en Africa para establecer un sistema común de patentes entre un grupo de países, fracasó debido a que uno de ellos rehusó aceptar disposiciones similares a -- las de la Convención Internacional. Los tres países de - Africa Oriental, Kenia, Tanzania y Uganda, que están uni dos en la Comunidad de Africa Oriental, organizaron un - grupo de trabajo en 1964, para redactar una ley de paten tes, ya que los acuerdos que dieron origen a la Organiza ción de Servicios Comunes del Africa Oriental (EACSO) es tipulaban que esta organización tendría la responsabilidad de una legislación de patentes para los tres países. Tanzania rehusó aceptar el proyecto de ley, por considerarlo demasiado favorable a las patentes extranjeras.

(1) Edith T. Penrose. Op. Cit. Pág. 195

"En Africa, la Convención para la Propiedad Industrial de Africa y Madagascar de 1962, estableció una oficina común de patente, la Office Africain et Malgache de la Propriété Industrielle (OAMPI), para servir a los países miembros de la Convención. Los miembros originales fueron doce países africanos, todos los cuales estuvieron bajo el dominio francés antes de su independencia y por lo tanto han compartido sistemas de patentes similares, y también fueron miembros de la Organisation Africain et Malgache de Coopération Economique (OAMCE). Cualquier país africano que sea miembro de la Unión de París puede solicitar su acceso a Togo se convirtió en un miembro más en 1967. La Convención se administra por medio de una oficina central en Yaoundé, Camerún, y una patente otorgada por esta oficina es válida en todos los estados signatarios, aunque se considera como un derecho nacional independiente en cada uno de los países individuales; por tanto, esta Convención ha llegado más lejos que la Convención de París, al establecer una genuina patente internacional, aunque sólo sea para un grupo restringido de países." (1)

"Desde 1961 la Asamblea General de las Naciones Unidas -

(1) Edith T. Penrose. Op. Cit. Pág. 197

presentó una resolución (1793 (XVI), diciembre de 1961) solicitando se hiciera una encuesta sobre la legislación de patentes en ciertos países seleccionados y un estudio de los efectos de las patentes sobre los países en desarrollo. El Secretariado General presentó un informe en 1964 en el que se indicaba que las patentes y en especial la concesión de patentes extranjeras en los países poco desarrollados, podrían estudiarse mejor en el contexto más amplio de la transferencia de la tecnología en general; este informe sigue siendo el mejor estudio del que se dispone sobre el tema. Ahí se comparan las legislaciones de un gran número de países y sus opiniones sobre la importancia de las patentes, especialmente de las extranjeras, para su desarrollo industrial. La mayoría de estos países, entre los que se cuentan 12 poco desarrollados, opinaron que las patentes son una valiosa ayuda para su desarrollo y que el sistema de patentes contribuye a la difusión de la tecnología mediante su publicación, promueve la producción y la inversión en los países que otorgan las patentes y estimula a los extranjeros a los productores locales. Solo la India, Líbano y Cuba, de los 29 países que respondieron al cuestionario de las Naciones Unidas, declararon que no se beneficiaban con el sistema internacional de patentes.' (1)

(1) Edith T. Penrose. Op. Cit. Pág. 201

"No puede negarse el hecho evidente de que hay diferencias en la forma en que las leyes de patentes y las reglas administrativas relacionadas con las mismas, están redactadas en los diversos países. Todos reconocemos el derecho de cada país, por ejemplo, para definir mediante la legislación las materias elegibles para protegerse mediante patente, y las que no lo son. También reconocemos el derecho de los nacionales para determinar la duración de la protección de la patente y los requisitos que deben cumplirse, mediante el pago de derechos o comprobación de la explotación real o nominal, a fin de mantener la vigencia de la patente por todo el término autorizado. Diferencias en estos aspectos no nos preocupan seriamente.

Reconocemos también la justificación de la existencia de definiciones nacionales acerca de los requisitos de 'novedad'. En algunos países, la novedad debe ser absoluta, tanto en el tiempo como en el espacio. En otros, ésta es relativa, ya que un invento no explotado o publicado previamente en el país, se considera suficientemente nuevo para justificar su patentabilidad, puesto que las leyes de patentes locales son destinadas a aportar al país nuevos métodos de fabricación y nuevos medios para mejorar

la economía local.

Existen países en donde la prioridad es para el 'primer inventor' y las leyes de la mayoría de los otros países, en donde la prioridad se basa únicamente en la fecha de presentación. Cualquiera de nosotros puede aprobar o desaprobar estas diferencias, pero todos debemos reconocer el derecho de cada legislatura nacional para determinar las condiciones de patentabilidad.

¿Cuáles son entonces, las diferencias entre las leyes de patentes que deberían preocuparnos? Permítaseme sugerir que tales diferencias, si existen, deben encontrarse en los fallos de los tribunales. No es mi intención presentar una lista documentada de los fallos de cada país. Más bien, quiero sugerir al lector que los jueces de todas partes parecen tener la facultad de advertir el fondo -- del problema, sin darle mucha importancia a las diferencias triviales de las leyes locales. Por supuesto los requisitos legales acerca de lo que es materia patentable, de la novedad y de la explotación, han debido ser cumplidos; pero ¿qué sucede con el problema básico de 'invención', 'de que el invento no sea una cosa obvia' (unobviousness), de progreso técnico y 'grado de inventiva?'

Basándose en los requisitos locales normales, el tribunal puede ir más lejos y averiguar si la solución del problema es una solución mejor de las que se habían ofrecido con anterioridad. No importa que se hable del requisito relativo a que 'no sea obvio el invento' o a los de 'progreso técnico' o de 'grado de inventiva'. Suponiendo que la materia de que se trata es patentable en el país en que la patente está siendo probada, vemos que los tribunales de casi todos los países coinciden en sostener o negar la validez de la patente...

Cualesquiera diferencias que pudieran existir son muy pequeñas y que nos hacemos un mal servicio al enfatizar -- las presuntas diferencias, en lugar de destacar las similitudes de mucho mayor importancia que existen entre las leyes de patentes en el mundo, según se aplican en materia de interpretación de los inventos." (1)

(1) R. LYMAN HEINDEL. Diferencias entre las Leyes de -- Patentes de diversos países, Edit. Revista de la -- Propiedad Industrial No. 6 año III. 1965. Pág. 297 a 299.

IV. TRASCENDENCIA JURIDICO-ECONOMICA DE LA PATENTE EN EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA EN MEXICO.

Es indudable el importante progreso científico-tecnológico en varias partes del mundo, sobre todo en los llamados países desarrollados, tal ha sido su incremento, que se considera como un rasgo determinante de nuestra sociedad.

El incremento en el proceso de desarrollo es gracias en parte a la investigación aplicada no a la investigación pura- con el fin de aplicarse industrialmente en razón de la necesidad de tecnología, y tiene el efecto de que la brecha con los países en desarrollo se incrementa a grandes pasos y se produzca la dependencia tecnológica.

El hecho de que la invención está dejando de ser un resultado individual producto del ingenio inherente al ser humano y se suple por el trabajo de equipo en donde la invención es un método para inventar, ha incrementado el auge de las invenciones científico-tecnológicas, y por ende las políticas gubernamentales deben estar encaminadas a otorgar una regulación apropiada que permita alcanzar mejores niveles de vida para el género humano, y en

el caso de los países en desarrollo, procurar asimilar - el vasto caudal de la tecnología contemporánea y además crear una infraestructura científica-tecnológica propia que permita intentar un avance económico constante en -- beneficio de su población.

Existe un indudable nexo entre la ciencia, la tecnología, las invenciones y el desarrollo económico, precisar esa relación y sus efectos para con nuestro país, son los -- principales objetivos de este capítulo, no sin antes hacer unas breves consideraciones ya que puede decirse válidamente que vivimos en una sociedad tecnológica, pero también es obvio que el progreso tecnológico no sea el - único factor que preside la evolución hacia un desarrollo de la comunidad. Es, eso sí, un elemento indispensable de éste.

En realidad, podemos señalar que la tecnología constituye uno de los rasgos característicos de la época actual, porque en la circunstancia en que vivimos, rodea al hombre por todas partes, no sólo porque le proporciona bienes y satisfactores que requiere en su vida cotidiana, - sino porque el pensar técnico, se ha extendido y continúa extendiéndose en un proceso que parece irreversible.

Una de las tareas que aparecen como impostergables para eliminar la miseria que existe en la mayor parte de los países subdesarrollados, consiste en acrecentar, extender y perfeccionar la infraestructura científica y tecnológica.

Sin embargo, la única alternativa para disminuir la gran brecha en el grado de diferencia de desarrollo entre -- países hoy altamente industrializados, con los países -- del tercer mundo es la investigación y aplicación de la tecnología que contribuyan a acelerar el proceso de industrialización y permitan poner a disposición de las -- masas bienes y servicios para satisfacer sus necesida-- des.

"Todo desarrollo económico es producto de la actividad humana y su finalidad es promover el bienestar humano", han dicho los expertos de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, con frecuencia se olvida este hecho fundamental y se pretende hacer el problema del -- desarrollo un tema exclusivamente económico. Esto ocu-- rrió sobre todo antes de las últimas décadas. En la ac-- tualidad, no se pone en duda que el desarrollo económi--

co sólo se puede considerar en forma interdisciplinaria.

Tanto el desarrollo como el subdesarrollo, son procesos históricos que se desenvuelven en el marco de una realidad concreta con características propias y de ahí que no sea recomendable estudiar el desarrollo económico teniendo en mente como modelo ideal a las sociedades industrializadas o tecnológicamente avanzadas.

No se puede repetir para los países en vías de desarrollo, el proceso por el que han pasado las sociedades industrializadas, puesto que las circunstancias históricas concretas en las que se produjo la evolución de tales sociedades, ya no existen en la actualidad.

El desarrollo debe entenderse como un movimiento hacia adelante que se verifica en forma integral en el sistema socio-económico y que implica no sólo el crecimiento del producto, sino su distribución, el consumo, las condiciones de vida, la educación, la estratificación social, etc.

Nuestra época se caracteriza por una desigual distribución de riqueza, de los medios de producción y satisfac-

tores. Junto a la opulencia de algunos países existen na
ciones con un producto nacional sumamente limitado.

Ante esos razonamientos en general sería absurdo dudar -
del papel que juega la tecnología para que un país alcan-
ce el desarrollo económico, pero como ya se mencionó lo
que no resulta tan claro es la posibilidad de medir su -
importancia frente a otros factores que también pueden -
contribuir a alcanzarlo ni tampoco, las medidas concre--
tas de política científico-tecnológica que deben practi-
car los país subdesarrollados para que superen su eviden-
te dependencia tecnológica.

Mauricio de Marfa y Campos sostiene que el progreso tec-
nológico es causa y efecto del desarrollo económico y so-
cial.

Así pues ya entrando al caso concreto de nuestro capítu-
lo es necesario mencionar que, hay entre el progreso tec-
nológico y el desarrollo económico, una interdependencia
recíproca. Sin el progreso tecnológico, no puede alcan--
zarse el desarrollo, pero sin éste, tampoco aquel puede
obtenerse.

Este mismo punto de vista se expresa en la exposición de motivos de la iniciativa de Ley para la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, enviada a la H. - Cámara de Diputados el día 8 de diciembre de 1970: "La - ciencia y la tecnología son factores fundamentales del - orden social y la aplicación de sus resultados debe convertirse en poderoso instrumento del desarrollo general e integrado del país... obviamente, la ciencia y la tecnología no pueden, por sí solas, resolver los problemas que afectan a la nación... toda política de ciencia y -- tecnología debe formar parte de la política general de - desarrollo."

De esta relación de interdependencia entre desarrollo y tecnología, resulta que los países subdesarrollados que no generan la suficiente tecnología para satisfacer sus necesidades, se ven ante el imperativo de importarla de las naciones desarrolladas.

Sin embargo, la tecnología que han adquirido hasta ahora en la mayoría de casos -incluyendo a nuestro país-, ha resultado insuficiente para conducirlos a una mejoría en las condiciones de vida de sus poblaciones.

Esto implica que la importación masiva e indiscriminada de tecnología, no es la solución adecuada y que se sigue incrementando la "brecha tecnológica" que separa a las naciones industrializadas de los países del "tercer mundo".

Esa brecha tecnológica se agiganta cada vez más en razón de que los países industrializados, precisamente por serlo, pueden destinar crecidos recursos financieros a las actividades de investigación científica y tecnológica a las que se les suele denominar "research and development" (investigación y desarrollo). Es más, pueden darse el lujo de experimentar y cometer errores con nuevas tecnologías.

Los países en vías de desarrollo, en cambio, además de que han mostrado cierta despreocupación en lo que se refiere a la canalización de recursos para la realización de este tipo de actividades (investigación y desarrollo), carecen de los medios económicos necesarios para llevarlas a cabo en forma plena. Cabe hacer la aclaración de que además, en razón de que los optimos resultados que esperaban obtener los países en desarrollo con la transferencia de tecnología no se han logrado, se ha puesto -

en entredicho al sistema de patentes, pues preocupados - por salir de su estancamiento, consideran que todos los dispositivos jurídico-económicos deben estar intensamente orientados hacia la consecución de ese desarrollo. Como los beneficios del sistema no son lo suficientemente elocuentes, ha sido blanco de críticas de los técnicos - que tienen a su cargo los programas de desarrollo.

Las insatisfacciones con el sistema actual de patentes - no provienen sólo de los inventores, de los empresarios, de los abogados especialistas o de los funcionarios. Los economistas, en los últimos tiempos, le han atacado, - - pues le encuentran deficiencias, y en el caso de países en vías de desenvolvimeinto, mantienen que el sistema -- restringe al desarrollo, es un instrumento de opresión y debiera ser abolido, independientemente de que trastocan todos los moldes de inversión extranjera.

Afortunadamente la política de la propiedad industrial - en nuestro país, considera que el sistema de patentes de bidamente regulado y un excelente trato con los países - detentadores de la tecnología procuran el desarrollo económico y por ende tecnológico, y en esa forma son pocos los que en nuestro país, atacan al sistema de patentes.

No puede decirse pues que el sistema sea bueno ni tampoco que sea malo. Mucho depende del medio, de las circunstancias, y de la manera como sea administrado.

Debe tomarse en cuenta asimismo que no puede generalizarse de un país en desarrollo a otro. Es probable que para algunos de ellos, la existencia de un sistema de patentes progresista y ágil, con funcionarios capaces y entendidos, y en combinación con otros atractivos o incentivos, haya sido un factor para atraer inversión, o para generar industria local.

Valdría la pena, por ejemplo, analizar el caso de México. Si nos tomamos el trabajo de observar la curva de crecimiento del número de patentes comparándola con la del desarrollo industrial de nuestro país veríamos que se corresponden. De ello podríamos concluir que el sistema ha operado aceptablemente, y que ha existido alguna relación beneficiosa entre patentes y desarrollo. Cabría preguntarse al mismo tiempo si no le ha favorecido ser el país latinoamericano que más apego ha mostrado a la Convención de Unión de París. Lo que puede asegurarse frente a todo ello es que, por lo menos, la existencia de un

régimen de patentes no ha sido obstáculo para el desarrollo del país.

Debe tenerse en cuenta siempre que el sistema de patentes no opera en un vacío. Es un dispositivo de política económica y social, y funciona concomitantemente a otros instrumentos que pueden atemperar cualquier exceso o proporcionar un clima para que el sistema trabaje ópticamente, o aportar incentivos adicionales para el despliegue de la inventiva local.

También debiera apreciarse que en nuestro país no opera aisladamente en el concierto internacional. Debe observar algunas reglas del juego de la convivencia, de las que probablemente no se pueda prescindir. Se forma parte de una comunidad internacional más o menos cerrada y han de tomarse en cuenta ciertas consideraciones éticas y políticas que impone la coexistencia. Cualquier decisión unilateral que afecte al sistema internacional de patentes o a intereses extraños supone un precio que hay que pagar, y que puede consistir en medidas comerciales desfavorables, o en restricciones de crédito, que son susceptibles de causar más perjuicio que el que puede derivarse de mantener un régimen de patentes.

Así pues haríamos muy mal en admitir que el sistema de patentes es casi perfecto y que no amerita ni crítica ni cambios. Por el contrario, él se encuentra en estado de flujo, y algunas de sus partes exigen revisión y rejuvenecimiento, y esto es más imperativo en el caso de México, que no puede darse el lujo de experimentos ruinosos.

Ahora bien y en razón de que podemos inferir que la patente de invención es un gran incentivo para la ciencia, la tecnología y el desarrollo económico de México en razón de su interdependencia y de su concomitante funcionamiento, podemos mencionar que, un buen sistema legal de propiedad industrial en un país en proceso de desarrollo no garantizaría necesariamente un acceso rápido a la tecnología ya que existen otros factores, pero un sistema malo puede seriamente impedir esto porque es un factor en el elemento de confianza y seguridad legal que estimula las inversiones, además de una buena relación entre la iniciativa privada y el propio Estado, que son parte fundamental para el desarrollo económico. Un sistema que niegue protección a la propiedad industrial y en particular a las patentes priva al país de un vehículo conveniente para transmitir la tecnología. La existencia de -

una patente local es un elemento importante para esa - -
transmisión mediante el otorgamiento de licencias a em--
presas locales por tres razones:

a). Proporciona un medio para evaluar el objeto de la -
licencia que la tecnología no patentada pudiera no pro--
porcionar ya que por lo general es secreta;

b). Asegura al concesionario el derecho exclusivo a fa-
bricar y vender lo que es objeto de la patente, lo cual
el "know-how" por sí solo no asegura;

c). Hace posible al concesionario obtener junto con la
licencia para uso de la patente, información sobre el --
"know-how" no patentado.

No debemos temer la intervención y control del gobierno
cuando son sabiamente aplicados. Si realmente creemos en
la empresa privada no debemos tomar una actitud doctrina
ría pensando que cualquier intervención del gobierno es
por necesidad mala, pareciéndonos así a ciertos gobier--
nos que adoptan la actitud de mirar a la empresa privada
como inhumana y abusiva.

Hay una confusión fundamental en el intento de poner de manifiesto como fuerzas opuestas a la empresa privada y la intervención del Estado en el desarrollo económico. Cada uno juega su papel en el logro del desarrollo económico. La cantidad de poder que puede usarse en el desarrollo no es constante. A medida que se amplía la gama de posibles alternativas, puede pensarse en un gran aumento del poder del gobierno que no tiene fatalmente que usurpar o disminuir cualquier otro poder, y por tanto el poder de las organizaciones privadas, de las empresas y de los individuos puede también aumentar. Lo que importa es que el sistema para desarrollo y crecimiento económico tenga en su totalidad una manera más racional y eficaz de relacionar las partes con el todo. Debe hacerse un esfuerzo consciente e incesante para garantizar cualquier decisión se tome en el lugar más - - apropiado y basada en la mejor información, ya sea esta decisión del gobierno o de las empresas privadas.

Y en esa forma proteger nuestra industria y economía de empresas extranjeras que necesariamente tenemos que utilizar pero que tratan de perjudicarnos, en razón de que muchas empresas extranjeras obtienen patentes en países

en donde los inventos podrían explotarse ventajosamente y deliberadamente los suprimen para proteger su propia posición, con lo que retardan el progreso de la industria nacional de los países que conceden las patentes.

A veces se desarrollan nuevas técnicas o productos en el exterior, que podrían aplicarse o producirse económicamente en el país y que no pueden aplicarse o producirse porque las empresas extranjeras que poseen las patentes nacionales, se rehusan tanto a trabajarlas como a conceder licencias. La economía nacional puede resultar perjudicada en varias formas: Ya sea que 1) se impida totalmente la elaboración de algunos artículos que entonces tienen que importarse a mayor costo, 2) que sin emplear el invento patentado se produzcan artículos de calidad inferior, mientras que los de calidad superior tienen -- que importarse; 3) que se obtengan productos de la misma calidad por medio de otros procesos no patentados, -- que implican el uso menos económico de los factores de producción de que dispone y por tanto la producción se realiza a un costo más elevado.

Se ha podido observar que una gran proporción de las so-

licitudes de patente de inventores mexicanos corresponden a nuevos sistemas o mercancías en estado embrionario, que no se desarrollan comercialmente. Solamente un pequeño número de patentes de invento o perfeccionamiento originadas dentro del país han tenido éxito económico.

Son varias las razones que se pueden señalar para explicar este fenómeno. En primer lugar, la inmensa mayoría de estas aportaciones a la ciencia o la tecnología son el resultado aislado de personas que plasmaron una idea, que no cuentan con recursos para desarrollar la ingeniería y el perfeccionamiento necesario que se requieren para que el invento pueda colocarse en los mercados.

En segundo lugar, la gran mayoría de patentes extranjeras cuyo registro se solicita para México, son inventos o mejoras debidamente probadas no solamente desde el punto de vista de los problemas de ingeniería sino también en el campo comercial.

Una cosa es cierto, que sea o no fruto de la investigación las patentes obtenidas en el país por sus nacionales tienen una relación con el desarrollo económico del

mismo. La correlación material debe ser estudiada y precisada con los medios del análisis económico moderno.

La investigación científica y técnica como motor del progreso económico y social ha llegado a ser una idea fuerza en nuestras sociedades industriales. El esfuerzo creciente que se manifiesta en ese ámbito de parte de los países industriales puede medirse por la importancia de los efectivos de investigaciones y por los gastos destinados, por esa circunstancia estamos conscientes como país en desarrollo, que tenemos que negociar en forma razonable con los dueños de la propiedad industrial extranjera y que debemos crear un clima legal y administrativo que sea atractivo a la iniciativa privada.

Ya que parece ser que un número de países en proceso de desarrollo la organización planificadora está por lo general dominada por economistas que estudian los objetivos económicos en un sentido limitado, pasando por alto los problemas de potencial humano y de infraestructura tecnológica o relegándolo a un lugar secundario. Esto puede llevar a la importación de tecnología inadecuada o a una interferencia arbitraria o imprudente con las iniciativas privadas. Puede también causar una desviación

del objetivo principal de la transmisión de tecnología - cuyo objetivo no debe ser la industrialización rápida y nada más, sino más bien la transformación de los países en proceso de desarrollo en Estados industriales y agrarios modernos con una economía diversificada y un alto nivel de capacidad independiente para el desarrollo tecnológico.

En realidad al final de cuentas, el verdadero problema - de nuestro país en materia de proceso de desarrollo es - atraer capital local y extranjero para ser invertido en la elaboración de sus materias primas y establecer una industria viable y eficiente que sea capaz no sólo de -- reemplazar las importaciones sino también de desarrollar los recursos humanos y materiales de la nación y adquirir los beneficios de una economía de exportación.

Como las invenciones y la tecnología avanzada son creadas mediante investigaciones y un extenso cuerpo de conocimientos técnicos y personal técnico, nuestro país en proceso de desarrollo, necesariamente deben permanecer - por algún tiempo aun dependiente de las invenciones extranjeras. No sólo en el sentido de que la mayoría de --

las patentes serán obtenidas por extranjeros (este es -- también el caso aun en países altamente industrializados) sino también en el sentido de que las empresas extranjeras deberán facilitar el capital y la información y entrenamientos técnicos para hacer posible que las nuevas invenciones y la tecnología sean adaptadas a nuestro país para poder ser usadas por nosotros mismos.

Para obtener, mantener y aumentar su mercado en nuestro país en proceso de desarrollo, las empresas extranjeras tienen que aceptar limitaciones en el ejercicio de sus derechos basados en patentes no sólo como reciprocidad - razonable por la concesión de la patente sino también pa ra participar en la responsabilidad por el progreso social y económico de nuestro país, que a fin de cuentas - va a beneficiar a esas empresas al igual que a nosotros como nación al procurar un avance en la ciencia y tecnología y a ellos con estabilidad en sus empresas y ganancias adecuadas.

Parece incuestionable que en materia de patentes debe -- tenderse un puente entre las naciones industrialmente de sarrolladas y la que no lo están. Podrían aquellas auxi- liar a las otras facilitándoles el acceso a la informa--

ción tecnológica más avanzada y provechosa: Las grandes instituciones financieras internacionales podrían así -- mismo aportar la técnica más ventajosa en relación con -- las inversiones industriales que patrocinen.

Si los países industriales contribuyen de este modo a me jo ra r, a través de la documentación de patentes, con la información a los países en vías de desarrollo acerca de la tecnología más adecuada, y a esclarecer el mercado -- tecnológico y si, tanto a través de estos medios, como -- también mediante una profunda asesoría jurídico-técnica se refuerza la capacidad de negociación de los países en vías de desarrollo en el proceso de transferencia, se lo g r a r i a un buen comienzo para eliminar las más profundas deficiencias; además en realidad, se evitaría una co n t i n u a c i o n a d e la erosión del derecho de patentes en los pa í s e s en vías de desarrollo, y una crisis del sistema in-- ternacional de patentes y al mismo tiempo se lograría -- que la propiedad industrial pueda desempeñar su propia -- función también en el tercer mundo, a saber, impulsar el progreso técnico, económico y social.

Debemos abandonar la cómoda posición conservadora y lan-- zarnos con entusiasmo a mejorar las instituciones que --

tienen que ver con las patentes, y participar activamente y sin reservas en trabajo de equipo, con otros técnicos y expertos, como son los economistas, los sociólogos, los ingenieros industriales, y otros peritos.

Uno de los principales objetivos de la política económica del país, en el fortalecimiento acelerado del mercado interno, sumado al establecimiento de nuevas fuentes de trabajo, el fomento, la coordinación y la difusión de la investigación científica y tecnológica con estos elementos, México está conciente, y seguro de consolidar, en un futuro cercano, su desarrollo económico y social y -- por ende la ciencia y tecnología, en beneficio de su sociedad.

() Para la elaboración de este capítulo se obtuvieron ideas, conceptos, y términos de las siguientes obras:

- 1.- Jaime Alvarez Soberanis. Op. Cit. Pág. 7 a 35. --
- 2.- J. Guillermo Becker Arreola. Importancia de las Patentes y de la Tecnología en el Desarrollo Económico de México. Edit. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística No. 9 Año V Enero-Julio 1967. Pág. 139 a 147. 3.- Friedrich-Karl Beier. El Derecho de Patentes en la Tecnología. Edit. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. No. 21 Año XI. Enero-Diciembre 1973. Pág. 57 a 71. 4.- P. Ladas Stephen. Propiedad Industrial y Desarrollo Económico. Edit. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. No. 20 Año X. Julio-Diciembre 1972. Pág. 191 a 207. --
- 4.- Refort Maurice. Función Económica de la Patente de Invención. Edit. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. No. 8 Año IV. Julio-Diciembre -- 1966. Pág. 383 a 400. 5.- César Sepúlveda. El Sistema de Patentes en el Desarrollo de México. Edit. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. No. -- 19 Año X. Enero-Julio 1972. Pág. 75 a 82. 6.- César Sepúlveda. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial Op. Cit. Pág. 105 a 111. 7.- Edith T. Penrose. Op. -- Cit. Pág. 102 a 120.

C O N C L U S I O N E S

1.- El ingenio y la inventiva son, entre otros, dos talentos inherentes al ser humano, que le han permitido a través del tiempo tener una forma más simple de la vida en lo que al aspecto material se refiere. En un orden lógico de ideas, se encuentra primero la capacidad inventiva del hombre, misma que se materializa a través de una creación, la cual se puede comercializar; este procedimiento debe estar debidamente regulado por el Derecho.

2.- Es indudable, que ese procedimeinto al parecer tan simple, cuenta con una gran dificultad en su tratamiento, en razón de la complejidad de sus elementos; problemática que se inicia con el propio concepto de lo que se entiende por invención, así como la regulación y protec---ción jurídica a través de la patente. Esta problemática se acentúa aún más observando los ordenamientos jurídico económicos de los diversos países, sean los llamados subdesarrollados, en vías de desarrolo y desarrollados; - - sean capitalistas o socialistas.

3.- Aun con esas dificultades, una cosa es cierta, la patente de invención tiene efectos determinantes en el desarrollo general de cualquier país. Por la gran impor-

tancia que reviste la patente de invención, el Derecho - debe realizar su papel tutelar en una forma adecuada sea a nivel nacional o internacional.

4.- Para lograr regular la capacidad inventiva materializada en la patente, tuvieron que suceder diversos acontecimientos en la historia de la humanidad, mismos que formalmente se iniciaron en Inglaterra, país, en el que se empezó a tomar en consideración la gran trascendencia jurídica, económica, política, social y de desarrollo -- que provoca la capacidad inventiva del hombre, debidamente regulada.

5.- Es lógico pensar que las diversas naciones que sufrieron la conquista por parte de los países poderosos - hayan tenido que aceptar la sumisión forzosa a sus lineamientos jurídicos que detentaban esos países colonizadores, y por tanto el conseguir su independencia tuvieron que sufrir el atraso económico y social. Ante esta circunstancia el desarrollo debe contemplarse como una circunstancia histórica, no como una circunstancia eventual o deseada por los llamados países en vías de desarrollo, nuestro país, es un ejemplo claro de tal situación. Por

lo que respecta a la legislación sobre patentes de inven
ción en México, se aplicaron las aprobadas por las Cor--
tes Españolas en 1820 y posteriormente la primer ley me-
xicana sobre patentes llamada Ley sobre Derecho de pro-
piedad de los inventores o perfeccionadores de algún ra-
mo de la industria, de 1832.

6.- Actualmente, las patentes de invención se regulan -
conforme a la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, misma
que fue reformada en una forma sustancial el 16 de enero
de 1987. La Ley de Invenciones y Marcas tiene su base --
constitucional conforme a los artículos 28 párrafo octa-
vo, y 89 fracción XV. Nuestra Constitución considera a -
la patente de invención, como un privilegio concedido --
por el Presidente de la República, así como una excep---
ción a la prohibición de detentación de monopolio.

En cuanto a esta situación, considero, que el tratamien-
to a la patente de invención como un privilegio desde el
punto de vista constitucional, no es correcto. Sabemos -
que los hombres poseen el derecho inherente de la vida,
la libertad y la propiedad. Así la creatividad se trans-
forma en trabajo, el cual es a su vez la causa jurídica

para adquirir la propiedad de los bienes materiales. Entonces, la creación constituye la raíz y el fundamento metafísico que origina junto con el trabajo la propiedad de un bien inmaterial, es decir, un invento.

7.- Ante ese razonamiento, al parecer se puede considerar que existe un derecho del inventor a solicitar y detentar una patente que proteja su capacidad creativa y - en segundo lugar el efecto de la detención de la patente que consiste en el privilegio de monopolio.

El poder solicitar la detención de una patente de invención no es privilegio otorgado por el Estado, ya que no se encuentra prohibido, lo que está prohibido por el Estado es el monopolio así es que se otorga un privilegio concedido por el Estado a los creadores de una invención y por determinado tiempo.

8.- Ante esta circunstancia, si se quiere ver así, un inventor puede tener un privilegio de iure para detentar un monopolio de facto, por cuanto a la explotación de la invención. El privilegio es un efecto del derecho obtenido.

9.- Nuestra Constitución a través de la Ley de Invenciones y Marcas se basa en el hecho de que es conveniente - alentar la invención por sí misma, y que un privilegio - de monopolio es la mejor manera de hacerlo ya que sabemos que actualmente por el gran auge económico, social y de desarrollo que provoca la invención, el derecho ha tutelado las causas y efectos de las mismas, a fin de tener un mayor control en beneficio del desarrollo del proprio Estado.

Aun cuando nuestra legislación en materia de invenciones adolece de una definición de patente de invención, se -- puede concluir que la patente de invención es: "El Derecho concedido por determinado tiempo, mediante un documento expedido por autoridad competente, conforme a la - legislación de invenciones, al creador de una novedad o a la mejora de una creación anterior a fin de que pueda explotarla industrialmente."

10.- Actualmente se conoce que el origen y justificación del Sistema de patentes, es eminentemente económico. La función económica de la patente es la justificación clave del propio sistema de patentes de invención.

11.- Los principios fundamentales del Convenio de París, y que fueron admitidos por la Unión Internacional para la protección de la propiedad industrial, actualmente conocida como Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, son entre otros: El principio del trato nacional o de igualdad de tratamiento. Las disposiciones autoaplicativas, como la licencia obligatoria, el derecho de prioridad, el principio de la independencia de las patentes, el derecho de denunciar el Convenio. La prioridad del convenio sobre otros acuerdos que puedan ser firmados -- por los países miembros; entre otros. Estos principios -- son aplicables en la mayoría de los países del mundo que cuentan con un sistema de patentes de invención.

12.- El sistema internacional de patentes, se encuentra en constante modificación, en ocasiones para adecuarlo -- a las necesidades del momento, y en otras para procurar ayuda a los países en vías de desarrollo, a través de diferentes disposiciones tales como: La Ley tipo para los países en desarrollo sobre invenciones y conocimientos -- técnicos de 1965. La nueva ley tipo para los países en -- desarrollo sobre invenciones y conocimientos técnicos de la OMPI, de 1974. El tratado de cooperación en materia --

de patentes entre otros.

13.- México, siempre ha estado dispuesto a cooperar en la creación de nuevas disposiciones favorables a los países en vías de desarrollo, así como a aceptar esas disposiciones, que a su vez provocarán en buena parte la estabilidad económica y social del país. Sabemos que es un rasgo determinante de nuestra sociedad el progreso científico y tecnológico, y que existe un indudable nexo entre ciencia, invenciones, tecnología y desarrollo económico.

14.- En síntesis, los abogados deben participar activamente y sin reservas en el trabajo de equipo, con nuestros técnicos y expertos, como son los científicos, los sociólogos, los químicos, los biólogos, los ingenieros industriales y otros peritos, al efecto de desarrollar ciencia y tecnología aplicada prioritariamente, y dejar la llamada ciencia pura en un segundo plano. Mejorar las instituciones que se relacionen con la patente de invención y mantener en constante actualización su legislación, redundará en un mejor trato a la legislación de transferencia de tecnología, puesto que son de gran trascendencia las consecuencias que se producen día a día por la tecnología galopante.

B I B L I O G R A F I A

Alvarez Soberanis Jaime. La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología. Editorial Porrúa, S. A. México, 1979.

Aracama Zorroquín Ernesto.

— Las Patentes de Invención en los Paises de América -- Latina. Revista "El Faro". Organó de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. 5a. Epoca. No. 32. México, Octubre-Diciembre de 1973.

— El convenio de París y los Países de América Latina. Revista de la Propiedad Intelectual de la OMPI. Año VIII. No. 2 Ginebra Suiza, 1975.

— En torno al concepto y la definición del Know-how -- técnico. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año VIII. No. 15-16, Enero-Diciembre 1970

Becker Arreola Guillermo. Importancia de las Patentes y - de la Tecnología en el Desarrollo Económico de México. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. No. 9 Año V. Enero-Julio 1967.

Bogsch Arpad. Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y - Artística NO. 14 México Julio-Diciembre 1969.

Campillo Garcia J. Ignacio. La Transferencia de Tecnología en América Latina. Tesis Profesional, UNAM. Facultad de Derecho, México 1974.

Campiño Sáenz Jorge. La exposición de motivos y su discurso. Revista del Mercado de Valores de Nacional Financiera, S. A. Año XXXII No. 47 México 1972.

De Maria y Campos Mauricio. Transferencia de Tecnología, Dependencia de lo Exterior y Desarrollo Económico. - Tesis Profesional UNAM. Facultad de Derecho, México 1968.

Friedrich-Karl Beir. El Derecho de Patentes en la Tecnología. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística No. 20 Año X Julio-Diciembre 1972.

Jiménez María de Lourdes. La necesidad de establecer un -- orden jurídico para la transferencia de tecnología en el ámbito internacional conferencia en la Universidad La Salle. Nov. México 1977.

Jagauribe Helio. Dependencia y Autonomía en América Latina En el libro La Dependencia Política-Económica en América Latina. Editorial Siglo XXI 4a. Edición, México, 1973.

Katz M. Jorge. Patentes de Invención, Convenio de París y países en menor grado de desarrollo relativo. En el libro Ensayos sobre Política Tecnológica en América Latina. Editorial Fray Jodoco R. Quito Ecuador, 1974.

Le Pera Sergio. Cuestiones de Derecho Comercial Moderno. - Editorial Astrea, Bueno Aires, Argentina. 1974.

Lyman Heindel R. Diferencias entre las leyes de patentes de diversos países. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. No. 6 Año III 1965.

____ Una proposición de "PCT" que sería eficaz. Revista - Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística No. 15 año VIII. Julio-Diciembre 1970.

Melgarejo José Luis. Antigua Historia de México. Tomos I II, III. Editorial S.E.P. Documentos. México 1976.

Masnalta Héctor. Los contratos de transmisión de tecnología (know-how técnica) Editorial Astrea de Rodolfo - De palma y Hnos. Buenos Aires, Argentina. 1971.

M. Eshaya Ronald. Observaciones al tratado de cooperación en materia de patentes. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística No. 14 Año VII. Julio-Diciembre 1969.

Herrera Amilcar. Ciencia y Política en América Latina Editorial Siglo XXI. 3a. Edición. México 1974.

P. Ladas Stephen. Propiedad Industrial y Desarrollo Económico. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística NO. 20 Año X Julio-Diciembre 1972.

Palacios Luna Manuel R. El Derecho Económico en México -- Editorial Porrúa, S. A. México 1986 2a. Edición.

Pérez Miranda Rafael y Fernando Serrano M. Tecnología y Derecho Económico. Editorial Miguel Angel Porrúa, -- S. A. México 1983

Rangel Medina David. Protección Penal de la Propiedad Industrial en México, Editorial del Supremo Tribunal - de Justicia de Durango, Dgo. Tercer Tomo México 1985.

____ Conceptos fundamentales sobre nulidad de patentes de invención. Revista Mexicana de Propiedad Industrial y Artística No. 5 Enero-Junio 1965.

R. Richard Nelson, Merton J. Peck, Edwar D. Kalacheck. -- Tecnología, Crecimiento Económico y Bienestar PÚblico. Estudio hecho por la RAND CORPORATION y la BOO-- KINGS INSTITUTES. Editorial Limusa Wiley, S. A. Traducción de Rubén Pimentel México, 1979.

Rodríguez Rodríguez Joaquín. Derecho Mercantil, Tomo I, -- 16a. Edición. Revisada por José V. Rodríguez del Cas tillo. Editorial Porrúa, S. A. México 1972.

Refort Maurice. Función Económica de la Patente de Inven-- ción. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística No. 8 Año IV Julio-Diciembre 1966.

Rodríguez Coss Alfonso. Las patentes de invención y los - países en desarrollo. Tesis Profesional UNAM Facul-- tad de Ciencias Políticas y Sociales. México 1977.

Rondon de Sanso Hildergard. Contribuciones al Estudio del know-how. Revista Mexicana de la Propiedad Industri-- al y Artística Número Especial 21-22 Enero-Diciembre México 1973.

Sepúlveda César. El sistema de patentes en el desarrollo de México. Revista Mexicana de la Propiedad Indus-- trial y Artística No. 19 Año X Enero-Julio 1972.

_____ El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. Editorial Porrúa, S. A. México 1981.

_____ La posición del inventor mexicano ante el sistema nacional e internacional de patentes Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística No. 33 Año -- XVII Enero-Diciembre 1979.

Soni Mariano. La búsqueda internacional conforme al "PCT" Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística No. 14 Año VII Julio-Diciembre 1969.

Sabato Jorge y Naralio Botana. La ciencia y la tecnología en el desarrollo futuro de América Latina. Revista - de la Integración BID. INTAL. No. 3 Buenos Aires, -- Argentina. 1968.

Surenda J. Patel. La Dependencia Tecnológica de los Países en Desarrollo. Un examen de los problemas y ---- líneas de acción. En ensayos sobre política tecnológica en América Latina. Editorial Fray Jodoco R. - - Quito, Ecuador 1974.

Tillon Penrose Edith. La Economía del Sistema Internacional de Patentes. Traducción Clementina Zamora, Editorial Siglo XXI México 1974.

Vacchino Juan Mario y César E. Pérez Pesado. Reflexiones sobre Derecho Económico y Dependencia Tecnológica en América Latina. Revista Comercio Exterior. Volumen - XXIV No. 5 México 1974.

Wionczek S. Miguel. Comercio de Tecnología y Subdesarrollo Económico. Editorial UNAM. Dirección General de Publicaciones México. 1973.

_____ Un punto de vista latinoamericano sobre problemas de ciencia y tecnología. Revista de Comercio Exterior. Abril 1972. México.

_____ Inversiones y Tecnología Extranjera en América Latina. Cuadernos de Joaquín Martí, S. A. 1a. Edición - México 1971.

_____ El subdesarrollo científico y tecnológico; sus consecuencias. Volumen II. Editorial SepSetentas, 1a. Edición, México 1971

_____ y Gerardo M. Bueno: La transferencia internacional de tecnología; El caso de México. Fondo de Cultura Económica 1a. edición. México 1974.

2 DOCUMENTOS

La función de las patentes en la transmisión de tecnología a los países en vías de desarrollo. Publicación de las Naciones Unidas. New York. Número de -- Venta 65.11.D.1

Patentes, transferencia de tecnología y desarrollo en América, documento preparado por la Organización de Estados Americanos. Clave OEA/SER.Q/IV. 6C11-10, Washington, D.C.; U.S.A. Nov. 1972.

Transferencia de Tecnología a los países en desarrollo. Aspectos jurídicos de los acuerdos de licencia en el campo de las patentes marcas y los conocimientos técnicos. OMPI Documento PJ/92 Ginebra 1º junio 1975

3 LEGISLACION

- Constitución Política de los Estados Unidos. Comentada.
- a). Editorial Universidad Nacional Autónoma de México. -- Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie A fuentes -
 - b). Textos y estudios legislativos. Núm. 59 México 1985.
 - b). Legislación sobre Propiedad Industrial, Transferencia de Tecnología e inversiones Extranjeras Editorial Porrúa, S. A. México 1985.
 - c). Ley de Invenciones y Marcas. Editorial Porrúa, S. A. México 1986.
 - d). Reformas y adiciones a la ley de invenciones y marcas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 1987.
 - e). Ley de Expropiación. publicada en el Diario Oficial - de la Federación el 25 de noviembre de 1936.
 - f). Ley sobre el control y registro de la transferencia - de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas. publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 1982.

4 DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo V. Revisado y Actualizado por el Dr. Luis Alcalá Zamora y Casti-
llo. Editorial Heliasta Buenos Aires, Argentina. 1980.

Diccionario Enciclopédico Bruguera. Tomo 4 Editorial
Bruguera, México 1983.

Diccionario Enciclopédico Sopena. Editorial Sopena,
S. A. Barcelona, España. 1982.

Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomos XVI y XXI. Letras
INSA - IUSN. OPEI PENI. Editorial Driskill. Buenos -
Aires, Argentina. 1978.

Nueva Enciclopedia Tematica. Tomo X Editorial Cumbre,
S. A. México, 1983.