

29/91



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO  
FACULTAD DE DERECHO  
SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

REGISTRADO EN EL INSTITUTO  
NACIONAL DE PATENTES Y  
MARCAS

MODOS DE TERMINACION DEL DERECHO DE PATENTE

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE

LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A:

SERGIO ARNEDE DE LA PARRA

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

México, D. F.,

1989



Universidad Nacional  
Autónoma de México



## **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.

## I N D I C E

	Pág.
INTRODUCCION.....	i
CAPITULO I: APOYO CONSTITUCIONAL DE LA LEGISLACION MEXICANA DE PATENTES.....	1
1) Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824.....	1
2) Bases Constitucionales de 1836 (Las Siete Leyes de 1836).....	2
3) Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857.....	2
4) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 (Artículos 28 y 89 así como sus respectivos antecedentes).....	3
CAPITULO II: HISTORIA DE LA PERDIDA DEL DERECHO DE PATENTES EN LA LEGISLACION MEXICANA .....	12
1) Decreto expedido por las Cortes Españolas el 2 de octubre de 1820 para asegurar el derecho de propiedad a los que inventen, perfeccionen e introduzcan algún ramo de industria.....	12
2) Ley del 7 de mayo de 1832, sobre privilegio a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de industria.....	14
3) Decreto de 28 de septiembre de 1843, sobre que se fije en las patentes un término para plantear la invención que sea materia de privilegio.....	16
4) Ley de 7 de junio de 1890, sobre patentes de privilegio a los inventores o perfeccionadores.....	17

	Pág.
5) Decreto expedido el 27 de mayo y promulgado el 2 de junio de 1896 que reforma el artículo 33 de la Ley de Patentes de Invención de 7 de junio de 1890.	22
6) Ley de Patentes de Invención expedida el 25 de agosto de 1903, que comenzó a regir el mismo año.....	23
7) Ley de Patentes de Invención de 1928.....	31
8) Ley de Propiedad Industrial de 1942.....	36
9) Ley de Invenciones y Marcas de 1975.....	40
10) Reformas a la Ley de Invenciones y Marcas de 1987.	47
11) Convención de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial.....	51
 CAPITULO III: CADUCIDAD DE LA PATENTE POR VENCIMIENTO DEL PLAZO POR EL CUAL FUE OTORGADA.....	 53
1) Antecedentes de dicho modo de terminación en la legislación mexicana.....	53
2) Legislación vigente en la actualidad en relación con la caducidad de la patente por vencimiento del plazo por el cual fue otorgada.....	55
3) Qué se entiende por fecha legal de la patente y qué relación guarda con el plazo de vigencia de la misma.....	55
4) Consecuencia de la terminación del plazo de duración de la patente.....	56
5) Justificación de la presente causal de terminación.	57
6) Formalidades para su aplicación.....	58

CAPITULO IV: CADUCIDAD DE LA PATENTE POR FALTA DE EXPLO-	
TACION.....	60
1) Antecedentes del presente modo de terminación en la legislación mexicana.....	60
2) Legislación vigente en la actualidad en relación con la caducidad de la patente por falta de explotación.....	61
3) Qué significa explotar la patente para efectos de la presente ley, y ante quién se debe de comprobar dicha explotación.....	63
4) Consecuencia de la ausencia de explotación.....	66
5) Justificación de la presente causal de terminación.	67
6) Formalidades de su aplicación.....	68
CAPITULO V: CADUCIDAD DE LAS PATENTES POR FALTA DE PAGO DE LAS ANUALIDADES.....	70
1) Antecedentes del presente modo de terminación en la legislación mexicana.....	70
2) Legislación vigente en el presente en relación con la caducidad de la patente por falta de pago de las anualidades.....	73
3) Controversia que se puede suscitar respecto de la existencia de este modo de terminación derivada del actual texto de la ley.....	74
4) Clasificación de las anualidades.....	75
5) Quién debe efectuar el pago de las anualidades y en qué plazo se debe llevar a cabo este pago.....	77
6) Justificación del presente modo de terminación.....	80
7) Formalidades para su aplicación.....	81

CAPITULO VI: NULIDAD DE LA PATENTE.....	82
1) Antecedentes del presente modo de terminación en la legislación mexicana.....	82
2) Legislación vigente en la actualidad en relación con la nulidad de las patentes.....	84
3) Motivos de nulidad de las patentes.....	86
4) Qué es patentable para los efectos de esta ley.....	87
5) Significado de "novedad" y "aplicación industrial" para los efectos de la Ley de Invenciones y Marcas.....	88
6) Requisitos que deben llenar la descripción y reivindicaciones del invento.....	90
7) Autoridad encargada de declarar la nulidad de la patente y efectos de esta declaración.....	91
8) Justificación del presente modo de terminación.....	95
9) Formalidades para su aplicación.....	97
 CAPITULO VII: EXPROPIACION DE LA PATENTE.....	 99
1) Antecedentes del presente modo de terminación en la legislación mexicana.....	99
2) Legislación vigente en la actualidad en relación con la expropiación de las patentes.....	99
3) Características que debe reunir la patente para ser expropiada.....	101
4) Consecuencias de la expropiación.....	103
5) Justificación del presente modo de terminación.....	104
6) Formalidades para su aplicación.....	105

	Pág.
CAPITULO VIII: LA REVOCACION Y OTRAS RESTRICCIONES AL DERECHO DE PATENTE.....	106
1) Antecedentes del presente modo de terminación en la legislación mexicana.....	106
2) Legislación vigente en la actualidad en relación con la revocación de la patente.....	106
3) Casos en que se da la revocación de la patente.....	107
4) Justificación del presente modo de terminación.....	108
5) Formalidades para su aplicación.....	109
6) Abandono de la patente.....	110
7) Legislación vigente en la actualidad en relación con el abandono de la patente.....	110
8) Casos en que se da el abandono de las patentes.....	111
9) Consecuencia del abandono de la patente.....	112
CONCLUSIONES.....	114
BIBLIOGRAFIA.....	116

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

La patente, desde su misma aparición, ha sido un impulso o aliciente de la creatividad humana. Fue creada precisamente para proteger los productos o invenciones a que diera lugar el ingenio del ser humano.

El legislador, desde muy remotos tiempos, apreció la necesidad que había de proteger al inventor o creador de esos productos, con el objeto de que se le reconociera a dicho inventor una situación superior o de ventaja para explotar su invención o mejora de algún producto.

Ya desde tiempos tan antiguos como el año de 1820, en México se legisló el otorgamiento de lo que en ese tiempo se llamó certificados de invención, mejora e introducción, figuras que más tarde se convertirían en lo que actualmente conocemos con el nombre de patente, siempre con el objeto de proteger al creador de la invención.

En virtud de que la patente ha sido a través de la historia tan importante motor o impulso de la creatividad humana, conviene también estudiar las razones o motivos por los cuales este derecho finaliza, y el tratamiento que se le ha dado a través de los distintos ordenamientos legales vigentes en nuestro país en distintas épocas.

Si bien es importante e interesante analizar el desarrollo histórico de la terminación del derecho de patente, lo es aún más estudiar por qué finaliza y las formas en que ocurre en la actualidad esta terminación del derecho de patente.

La presente tesis, es un breve estudio de la manera en que la terminación de este derecho se ha venido desarrollando en la

historia de nuestro país, y las formas que presenta en la actualidad.

Dichas formas de terminación son:

- Caducidad de la patente por vencimiento del plazo por el cual fue otorgada;
- Caducidad de la patente por falta de explotación;
- Caducidad de la patente por falta de pago de las anualidades;
- Nulidad de la patente;
- Expropiación de la patente;
- Revocación y abandono de la misma.

Complementaremos esta introducción, incluyendo algunas definiciones que resultan útiles, para comprender mejor los temas a tratar.

**Nulidad:** Calidad de nulo. Vicio que disminuye o anula la estimación de una cosa. Incapacidad, ineptitud. Persona incapaz, inepta. (Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo IV, p. 933)

**Nulidad:** Ineficacia de un acto jurídico como consecuencia de la ilicitud de su objeto o fin, de la carencia de los requisitos esenciales exigidos para su realización o de la concurrencia de algún vicio de la voluntad en el momento de su celebración. (Rafael de Pina, Rafael de Pina Vara, Diccionario de Derecho, p. 363, Editorial Porrúa, S.A.)

**Caducidad:** Extinción de un derecho, facultad, instancia o recurso. (Rafael de Pina, Rafael de Pina Vara, Diccionario de Derecho, Décimotercera Edición, p. 134, Editorial Porrúa, S.A.)

**Caducidad:** Acción y efecto de caducar, perder su fuerza una ley, un derecho. (Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo I, p. 222, Editorial Espasa Calpe, S.A.)

- Expropiación:** La expropiación viene a ser, como su nombre lo indica, un medio por el cual el Estado impone a un particular la cesión de su propiedad por existir una causa de utilidad pública, mediante la compensación que al particular se le otorga por la privación de esa propiedad. (Gabino Praga, Derecho Administrativo, Décimooctava Edición, Editorial Porrúa, S.A., p. 381).
- Expropiación:** La expropiación por causa de utilidad pública, es un procedimiento administrativo en virtud del cual se procede en contra de un propietario para la adquisición forzada de un bien, mediante indemnización y por causa de utilidad pública. (Andrés Serra Rojas, Derecho Administrativo, Librería de Manuel Purrúa, S.A., México, 1959, Tomo II, pp. 993-994).
- Revocación:** Acto jurídico en virtud del cual una persona se retracta del que ha otorgado en favor de otra, dejándolo sin efecto, siendo posible únicamente en los de carácter unilateral como el testamento o el mandato. (Rafael de Pina, Rafael de Pina Vara, Diccionario de Derecho, Décimotercera edición, p. 433, Editorial Porrúa, S.A.)
- Revocación:** En derecho esta palabra es sinónimo de anulación, casación, retractación y derogación, y en general hace referencia a actos unilaterales, emanentes de una voluntad que se rectifica. Concretamente se aplica a diferentes instituciones del derecho, al tratar de cada una de las cuales, en la voz correspondiente se indica lo relativo a la revocación. (Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, Tomo LI, p. 126, Editorial Espasa Calpe, S.A.)

## C A P I T U L O I

### APOYO CONSTITUCIONAL DE LA LEGISLACION MEXICANA DE PATENTES

Antes de pasar al estudio de la legislación mexicana en materia de patentes, resulta conveniente estudiar el apoyo que las diversas Constituciones vigentes en nuestro derecho mexicano, le han otorgado a dicha legislación.

Dichas Constituciones han sido siempre nuestra ley máxima, y han tenido un nivel de supraordenación con respecto de otras leyes, provocando con ello, la creación de ordenamientos que la misma Constitución ha legitimado e incorporado en nuestro derecho.

Al igual que se hará con las distintas leyes en materia de patentes, se seguirá un orden cronológico progresivo para el estudio de las Constituciones que han estado vigentes en nuestro derecho, así como sus diversos numerales relacionados con nuestra materia.

#### 1) Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824

Esta Constitución facultaba al Congreso General para otorgar derechos exclusivos a los autores por sus obras, tal y como se desprende del artículo 50, fracción I:

ARTICULO 50: Las facultades exclusivas del Congreso General son las siguientes:

- I.- Promover la ilustración, asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los autores por sus obras.

Asimismo, el artículo 51 de este ordenamiento, señalaba que la formación de las leyes y decretos, podía comenzar indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de aquellas que versaren sobre contribuciones o impuestos, las cuales solamente podían tener su origen en la Cámara de Diputados.

2) Bases Constitucionales de 1836 (Las Siete Leyes)

Las bases Constitucionales de 1836, no propusieron una reforma respecto a la formación de nuevas leyes, ya que dicha prerrogativa, seguía perteneciendo a las autoridades propuestas para tal efecto por la Constitución de 1824.

Por otro lado, al igual que su inmediata antecesora, Las Bases Constitucionales de 1836 facultaban al Congreso General para conceder privilegios exclusivos a los autores por sus obras.

3) Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857

Conviene mencionar el artículo 28 de este ordenamiento, ya que además de constituir un antecedente de nuestro artículo 28 actual, prohibía todo tipo de monopolios con excepción de los que ahí se mencionaban:

ARTICULO 28: No habrá monopolios ni estancos de ninguna clase, ni prohibiciones a título de protección a la industria. Exceptuándose únicamente los relativos a la acuñación de la moneda, a los correos y a los privilegios que por tiempo limitado conceda la ley a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora".

En relación con la formación de leyes, esta Constitución sí estableció una diferencia, ya que concedía ese derecho, como se desprende del artículo 65, al Presidente de la Unión, a los diputados del Congreso Federal y a las legislaturas de los Estados.

Respecto a la concesión de privilegios exclusivos por tiempo limitado a los autores de obras, esta Constitución al igual que las anteriores, facultaba al Congreso de la Unión para tal efecto, a diferencia de la actual que concede ese privilegio al Presidente de la República.

Si bien esta Constitución no facultaba al Presidente para conceder privilegios a los autores de las obras, en cambio sí introdujo en el punto de facultades del Presidente, un aspecto muy importante para nuestra materia, que tipificaba el artículo 85 fracción X y que tenía relación con la celebración de tratados internacionales:

ARTICULO 85: Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

X.- Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las potencias extranjeras, sometién-dolos a la ratificación del Congreso Federal".

- 4) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 (Artículos 28 y 89 así como sus respectivos anteceden-tes).

Por ser esta la Constitución que se encuentra vigente en nuestro país, y por ende sirve de sustento de la legislación de patentes que actualmente nos rige, haremos un estudio de los antecedentes que dieron lugar a los artículos Constitucionales que guardan relación con dicha legislación.

Empezaremos entonces por el artículo 28 Constitucional, que en su parte relacionada con este tesis, señala:

ARTICULO 28: En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase; ni exención de impuestos, ni prohibiciones a título de protección a la industria; exceptuándose únicamente los relativos a la acuñación de moneda, a los correos, telégrafos y radiotelegrafía, a la emisión de billetes por medio de un sólo banco que controlará el Gobierno Federal, y a los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

El anterior no es el texto completo del artículo 28 Constitucional, pero sí es la parte del mismo que tiene relación directa con el tema que estamos analizando.

Como antecedentes de esta parte del artículo que estamos analizando, señalaremos los siguientes:

- 1) Primer antecedente: Artículos 172 fracción IX y 335, Inciso V de la Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cadiz el 19 de marzo de 1812:

ARTICULO 172: Las restricciones de la autoridad del Rey son las siguientes:

IX.- No puede el Rey conceder privilegio exclusivo a persona ni corporación alguna.

ARTICULO 335: Tocará a estas diputaciones (provinciales):

V.- Promover la educación de la juventud conforme a los planes aprobados; y fomentar la agricultura, la industria y los comercios protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos casos.

- 2) Segundo antecedente: Artículo 35, fracción VI, del voto particular de la Minoría de la Comisión Constituyente de 1842, fechado en la Ciudad de México el 26 de agosto del mismo año:

ARTICULO 35: Toca exclusivamente al Congreso General:

VI.- Dictar leyes sobre negocios eclesiásticos, libertad de imprenta, propiedad literaria, privilegios exclusivos a los descubridores o perfeccionadores de algún arte u oficio, sistema de monedas, pesos y medidas, naturalización, adquisición de bienes raíces por extranjeros, colonización y delitos contra la independencia y forma de gobierno; arreglar el comercio de la república con el extranjero y de los estados entre sí; fijar el valor y uso del papel sellado; arreglar uniformemente en toda la República los derechos de amonedación; establecer postas y correos y conceder amnistías e indultos generales en los delitos arriba mencionados y en los que sean del conocimiento de la Suprema Corte".

- 3) Tercer antecedente: Artículos 13, fracción IV y 70 fracción XX del Segundo Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, fechado en la Ciudad de México el 2 de noviembre de 1842.

ARTICULO 13: La Constitución reconoce en todos los hombres los derechos naturales de libertad, igualdad, seguridad y propiedad otorgándoles en consecuencia las siguientes garantías:

IV.- Queda prohibido todo privilegio para ejercer exclusivamente cualquier género de industria y comercio, a excepción de los establecidos o que se establecieron en favor de los autores, introductores o perfeccionadores de algún arte u oficio".

ARTICULO 70: Corresponde exclusivamente al Congreso Nacional:

XX.- Conceder conforme a las leyes privilegios exclusivos por un tiempo que no exceda de 10 años, a inventores introductores o perfeccionadores de alguna industria útil a toda la nación, oyendo

previamente a la mayoría de las Asambleas de los Departamentos y tomando en consideración el perjuicio que pueda resultar a algunos.

- 4) Cuarto antecedente: Artículo 87, fracción XXVII, de las Bases Orgánicas de la República Mexicana, acordadas por la Honorable Junta Legislativa establecida conforme a los Decretos de 19 y 23 de diciembre de 1842 de diciembre de 1842 sancionadas por el Supremo Gobierno Provisional con arreglo a los mismos decretos el día 12 de junio de 1843 y publicados por Bando Nacional el día 14 del mismo mes y año:

ARTICULO 87: Corresponde al Presidente de la República:

XXVII.- Conceder privilegios exclusivos conforme a las leyes, a los inventores, introductores o perfeccionadores de algún arte o industria útil a la nación.

- 5) Quinto antecedente: Artículo 68 del Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana, dado a conocer en el Palacio Nacional de México el 15 de mayo de 1856:

ARTICULO 68: No habrá otros para el uso y aprovechamiento de la propiedad que los que se concedan, según las leyes, por tiempo determinado, a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de industria, y a los autores de obras literarias o artísticas. A los introductores sólo se podrá conceder privilegio exclusivo por el Gobierno General, cuando la introducción sea relativa a los procedimientos de la industria que no hayan caído en el extranjero en el dominio público, y siempre que el introductor sea el mismo inventor.

- 6) Sexto antecedente: La comunicación de José María Lafragua a los Estados con la que les remite el Estatuto Provisional Orgánico de la República Mexicana, fechado en la Ciudad de México el 20 de mayo de 1856:

OCTAVO PARRAFO: parte conducente: "En esta sección (de Garantías Individuales)... se prohíben todos los monopolios, las distinciones, los privilegios perjudiciales, las penas degradantes y los préstamos forzosos."

- 7) Séptimo antecedente: Artículo 17 del proyecto de Constitución Política de la República Mexicana fechado en la Ciudad de México el 16 de junio de 1856:

ARTICULO 17 del proyecto: La libertad de ejercer cualquier género de industria, comercio o trabajo que sea útil y honesto, no puede ser coartado por la ley, ni por la autoridad, ni por los particulares a título de propietarios. Exceptuándose los casos de privilegio exclusivo concedido conforme a las leyes, a los inventores, perfeccionadores o introductores de alguna mejora.

- 8) Octavo antecedente: Artículo 28 de la Constitución Política de la República Mexicana, sancionada por el Congreso General Constituyente el 5 de febrero de 1857:

ARTICULO 28: No habrá monopolios, ni estancos de ninguna clase, ni prohibiciones a título de protección a la industria. Exceptuándose únicamente los relativos a la acuñación de moneda, a los correos y a los privilegios que por tiempo limitado, conceda la ley a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora.

- 9) Noveno antecedente: Artículo 28 del Proyecto de Constitución de Venustiano Carranza fechado en la Ciudad de Querétaro el 10. de diciembre de 1916:

ARTICULO 28 DE PROYECTO: parte conducente.- "En la República Mexicana no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase, ni exención de impuestos ni prohibiciones a título de protección a la industria, exceptuándose únicamente los relativos a la acuñación de la moneda, a los correos, telégrafos, radiotelegrafía y

los privilegios que por tiempo determinado se concederán a los autores o artísticas para la reproducción de sus obras, y a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora, para el uso exclusivo de sus inventos."

El siguiente Artículo Constitucional que a mi juicio constituye un apoyo para la legislación mexicana de patentes, es el artículo 89, mismo que enumera las facultades del Presidente de la República, cuya fracción XV es de especial interés para nosotros:

ARTICULO 89: Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

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

Los antecedentes que dieron lugar a dicho artículo y fracción, son los siguientes:

- 1) Primer antecedente: Artículos 171 y 172 de la Constitución Política de la Monarquía Española promulgada en Cadiz el 19 de marzo de 1812:

ARTICULO 171: Además de la prerrogativa que compete al Rey de sancionar las leyes y promulgarlas, le corresponden como principales las facultades siguientes:

SEPTIMA.- Conceder honores y distinciones de toda clase con arreglo a las leyes.

ARTICULO 172: Las restricciones de la autoridad del Rey son las siguientes:

NOVENA: No puede el Rey conceder privilegio exclusivo a persona ni corporación alguna.

- 2) Segundo antecedente: Artículos 30 y 31 del Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano suscrito en la Ciudad de México el 18 de diciembre de 1822:

ARTICULO 30: Toca al Emperador:

DECIMOCUARTO: Conceder toda clase de honores y privilegios.

ARTICULO 31: No puede el Emperador:

SEXTO: No puede conceder privilegios exclusivos"

- 3) Tercer antecedente: Base cuarta del Plan de la Constitución Política de la Nación Mexicana, fechado en la Ciudad de México el 16 de mayo de 1823:

PARTE CONDUCENTE.- El cuerpo ejecutivo se compone de tres individuos.- Conceder con arreglo a la Ley los honores o distinciones que designe ella misma.

- 4) Cuarto antecedente: Artículo 17 fracción XXXIV de la Cuarta de las Leyes Constitucionales de la República Mexicana, suscritas en la Ciudad de México el 29 de diciembre de 1836:

ARTICULO 17: Son atribuciones del Presidente de la República:

XXXIV.- Conceder de acuerdo con el consejo, privilegios exclusivos en los términos que establezcan las leyes.

- 5) Quinto antecedente: Artículo 87 fracción XXVII de las Bases Orgánicas de la República Mexicana, acordadas por la Honorable Junta Legislativa establecida conforme a los decretos de 19 y 23 de diciembre de 1842, sancionadas por el Supremo Gobierno Provisional con arreglo a los mismos decretos el día 12 de junio de 1843 y publicadas por Bando Nacional el día 4 del mismo mes y año:

ARTICULO 87: Corresponde al Presidente de la República:

XXXVII.- Conceder privilegios exclusivos conforme a las leyes, a los inventores, introductores, o perfeccionadores de algún arte o industria útil a la Nación.

- 6) Sexto antecedente: Adición de la fracción XVI, al artículo 85 de la Constitución Política de la República Mexicana de 1857, el 2 de junio de 1882:

ARTICULO 85: Las facultades y obligaciones del Presidente de la República, son las siguientes:

XVI.- Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado y con arreglo a la ley respectiva, a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de industria.

- 7) Séptimo antecedente: Mensaje y Proyecto de Constitución de Venustiano Carranza, fechados en la Ciudad de Querétaro el primero de diciembre de 1916:

ARTICULO 89 DEL PROYECTO: Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes:

XV.- Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado y con arreglo a las leyes respectivas, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de industria.

A mi juicio, los dos anteriores artículos constitucionales que acabamos de transcribir junto con sus antecedentes, constituyen el principal fundamento o apoyo constitucional tanto de la existencia de las patentes, como de la legislación relativa a ellas, puesto que dichos numerales se refieren a nuestra materia de estudio en lo particular.

Ahora bien, en el aspecto general, no podemos dejar de mencionar los artículos 71 y 133 Constitucionales, toda vez que el primero de dichos artículos se refiere a las autoridades facultadas para iniciar leyes y decretos, y el segundo numeral citado de preponderancia a los tratados celebrados por el Presidente de la República con aprobación del Congreso de la Unión, sobre las leyes de los Estados, integrando a nuestra legislación mexicana tratados tan importantes como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883.

## C A P I T U L O    I I

HISTORIA DE LA PERDIDA DEL DERECHO DE PATENTES EN  
LA LEGISLACION MEXICANA

A continuación haremos una recopilación de los distintos ordenamientos legales que han estado vigentes en nuestro país en materia de patentes, poniendo énfasis en las disposiciones legales que tipifican los distintos modos de terminación del derecho de patente.

- 1) Decreto expedido por las cortes españolas el 2 de octubre de 1820 para asegurar el derecho de propiedad a los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo de industria

A pesar de que el presente decreto no fue expedido propiamente por autoridades nacionales, es conveniente pasar a su estudio, puesto que tuvo vigencia y se observó su cumplimiento hasta el año de 1836.

En el artículo 13, se detallaban los plazos de duración de los certificados de invención, mejora e introducción, y por ende, aunque en momento alguno se mencionara, inherentemente en dicho numeral se hablaba de la figura de caducidad de la patente por vencimiento normal del plazo por el cual fue otorgada. Dicho artículo dice:

ARTICULO 13: Los certificados de invención, tendrán fuerza y vigor durante diez años, los de mejora durante siete y los de introducción durante cinco, contados desde el día de la fecha del certificado; y sólo a propuesta del gobierno, aprobada por las cortes, podrán

exceder de este término, el cual nunca se extenderá a más de quince años para los primeros, diez para los segundos y siete para los terceros.

Como se podrá observar, dicho numeral abría la posibilidad de una prórroga, que sólo podía ser otorgada a petición del gobierno.

Ahora bien, el Artículo 24 de dicho ordenamiento señalaba las razones por las cuales el inventor, mejorador o introductor dejaba de considerarse como tal, además de que menciona por vez primera la figura de la caducidad de la patente por falta de explotación:

ARTICULO 24: El inventor, mejorador o introductor, dejan de considerarse como propietarios: Primero, si ceden en beneficio público su derecho; Segundo, si dejan transcurrir seis meses sin recoger el certificado y, Tercero, si dejan pasar dos años sin poner en ejecución su invento, perfección o mejora.

En efecto, este artículo además de introducir la figura de la caducidad de la patente por falta de explotación, introdujo una restricción a este derecho, siendo dicha restricción que el derecho de patente se perdería en caso de que el propietario no pasara a recoger el título de invención, mejora o introducción en un plazo de seis meses siguientes al de su otorgamiento.

Por otro lado, como se podrá apreciar, el tratamiento que este decreto otorga a los modos de terminación de la patente, es lacónico, circunstancia que no debe sorprendernos en atención a la fecha en que este decreto se emitió.

- 2) Ley de 7 de mayo de 1832 sobre privilegio a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de industria

Esta es la primera Ley que se expidió en México en materia de patentes después de consumada la independencia. Consecuentemente es la primera ley de origen nacional que tuvo vigencia en nuestro país.

Respecto a los plazos de vigencia de las patentes, el artículo 7 expresaba:

ARTICULO 7: Las patentes de invención tendrán fuerza y vigor durante diez años, y las de mejora durante seis contados desde la fecha en que se hubiere planteado en cualquier punto de la República el proyecto privilegiado.

Conviene mencionar que es lo que se entendía en esta ley por "planteado un proyecto de invención o mejora" puesto que es innegable que tenía relación con el cómputo del plazo de vigencia de la patente.

Al respecto, el artículo 8 de esa ley expresaba lo siguiente:

ARTICULO 8: Se entiende planteado un proyecto de invención o mejora, desde el día en que se expida la patente.

Ahora bien, el artículo 10 de ésta introdujo a mi juicio, una nueva restricción al derecho de patente, pudiéndose interpretar dicha restricción, como la de nulidad de la patente por haber sido planteada anteriormente por otro particular, o dicho de manera distinta, por carecer de novedad. Dicho numeral decía textualmente:

ARTICULO 10: Cuando alguno hubiere obtenido privilegio para una invención o mejora, que ya estuviere planteada sin privilegio por algún particular, perderá el privilegio aunque no se reclame por el particular dueño de la invención o perfección.

Por otro lado, el artículo 16 de esta ley, dio origen a una nueva restricción al derecho de patente, siendo ésta que el propietario del derecho perdería el mismo cuando pretendiera hacer pasar por invención o mejora, lo que no era más que una introducción, refiriéndose este término a que el invento no fuese conocido hasta ese momento en nuestro país, pero sí fuere conocido en otras partes del mundo:

ARTICULO 16: Cuando se probare que los privilegios se han obtenido de mala fe, haciendo pasar por invención o mejora lo que no es más que una introducción, perderá la patente el que la hubiera solicitado.

Asimismo, se mencionaban por vez primera los derechos que se debían pagar por obtener la patente, y que más adelante, a mi criterio, darían lugar a otra modalidad de terminación del derecho de patente, o más bien, la omisión en el pago de estos derechos, y dicha modalidad es la caducidad de la patente por falta de pago de las anualidades. En este orden de ideas, el artículo 19 de dicha ley expresaba:

ARTICULO 19: Los derechos de una patente serán desde 10 hasta 300 pesos.

- 3) Decreto de 28 de septiembre de 1843, sobre que se fije en las patentes un término para plantear la invención que sea materia de privilegio

Este decreto abundaba en la idea de caducidad por falta de explotación, pero a pesar de ello, no se fijaba un término específico para considerar como dada esta figura, pues decía que el término para que se considerara como caduco el privilegio se fijaría prudentemente en toda patente sin señalar, como ya se dijo anteriormente, un término específico.

En dicho decreto se lee: "En toda patente de privilegio exclusivo que se expida, se fijará prudentemente un término para que se plantee y comience a usar el objeto privilegiado y de no verificarlo en dicho tiempo, se tendrá por caduco el privilegio y libre la acción de cualquier individuo para pretenderlo nuevamente".

Ahora bien, con respecto a la ley de 7 de mayo de 1832, surgieron algunas dudas, por lo que se promulgó el reglamento de dicha ley, mismo que se expidió el 12 de julio de 1852.

En relación con la presente tesis, que versa sobre modos de terminación de las patentes, tiene relación el artículo 9 de dicho ordenamiento, puesto que el mismo señalaba qué autoridad se encargaba de declarar la nulidad aludida por los artículos 10 y 16 de la Ley de 7 de mayo de 1832. Dicho artículo decía:

ARTICULO 9: Los Tribunales Federales Competentes, a petición del Promotor Fiscal, en defecto de parte que lo solicite, declararán la nulidad de los privilegios comprendidos en los artículos 10 y 16 de la Ley de 7 de mayo de 1832. El promotor fiscal no podrá intentar esta acción pública sino excitado por el gobierno.

Este artículo tiene íntima relación con los numerales 10 y 16 de la Ley de 7 de mayo de 1832 antes transcritos, puesto que señalaba en primer término, que eran los tribunales federales competentes los que se encargaban de declarar la nulidad de la patente de invención a petición de la parte afectada, y en caso de que ésta no lo solicitara, el encargado para hacerlo, era el promotor fiscal.

4) Ley de 7 de junio de 1890, sobre patentes de privilegio a los inventores o perfeccionadores.

Esta ley, como consecuencia de los cambios que acontecían en aquella época, resulta mucho más precisa y extensa en cuanto al tratamiento que otorgaba a los diferentes aspectos del derecho de patente.

Los artículos 2, 3 y 4 se encargaban de señalar qué podía ser susceptible de privilegio, cuando se consideraban novedosos y qué cosas no podían ser objeto de la patente respectivamente:

ARTICULO 2: Es susceptible de privilegio todo descubrimiento, invención o perfeccionamiento que tenga por objeto un nuevo medio de producción o la aplicación nueva de medios conocidos para obtener un nuevo resultado o producto industrial. Son igualmente susceptibles de privilegio los productos químicos o farmacéuticos.

ARTICULO 3: Una invención o perfeccionamiento no deben ser considerados nuevos cuando en el país o en el extranjero y con anterioridad a la petición del privilegio hayan recibido una publicidad suficiente para ser ejecutados. Queda exceptuado el caso de que la publicidad haya sido hecha por una autoridad extranjera encargada de expedir patentes y cuando la invención o perfeccionamiento hayan sido presentados en exposiciones celebradas en el territorio de la República o en el extranjero.

ARTICULO 4: No puede ser objeto de patente:

- I. Las invenciones o perfeccionamientos cuya explotación sea contraria a las leyes prohibitivas o a la seguridad pública.
- II. Los principios o descubrimientos científicos mientras sean meramente especulativos y no se traduzcan en máquina, aparato, instrumento, procedimiento u operación mecánica o química, de carácter práctico industrial.

Respecto al plazo de duración de las patentes, el artículo 13 decía:

ARTICULO 13: Las patentes se otorgarán por veinte años contados desde el día de su expedición; no obstante cuando las patentes se soliciten para objetos o procedimientos ya amparados con patentes extranjeras, el término de su duración no podrá exceder del que falte para la expiración de la primera patente expedida a favor del solicitante.

Es decir, dicho numeral reformaba el plazo de duración de la patente, además de que por primera vez se tomaba en consideración el aspecto internacional de la patente, pues es la primera vez que se reglamentaba la incidencia que podía tener el otorgamiento de una patente en un país extranjero en relación con el plazo de duración de la misma en nuestro país.

Por otro lado, el artículo 14 reglamentaba las prórrogas que se podían dar a la duración del derecho de patente en esta época:

ARTICULO 14: La duración de las patentes puede ser prorrogada por cinco años en casos excepcionales a juicio del Ejecutivo. La prórroga de las patentes de invención traen consigo la prórroga de las patentes de perfeccionamiento que con ellas se relacionen.

Asimismo, la presente ley dio origen a un nuevo modo de terminación del derecho de patente, siendo esta figura la expropiación.

En el artículo 15 de este ordenamiento, se expresaban las condiciones en que se podía dar esta figura:

ARTICULO 15: Las patentes son expropiables por el Ejecutivo por causa de utilidad pública, previa indemnización cuando el libre uso de los efectos o procedimientos que fueron objeto de la patente, sea susceptible de crear un ramo importante de riqueza nacional, y tenga lugar una de las siguientes circunstancias:

- I. Que el inventor o perfeccionador se niegue a permitir la explotación de su patente.
- II. Que la máquina, aparato, instrumento o procedimiento sean susceptibles de producirse y aplicarse en el país.

El Reglamento regirá la forma y procedimientos que deban seguirse en las expropiaciones.

Por otra parte, en el artículo 31, se hablaba sobre el pago de derechos que se debían cubrir para obtener una patente, lo cual en un momento dado puede constituir un antecedente de las anualidades que conocemos actualmente:

ARTICULO 31: Las patentes de privilegio causarán un derecho de cincuenta a ciento cincuenta pesos que se pagarán en bonos de la deuda nacional consolidada.

Ahora bien, en el artículo 33 de dicho ordenamiento, se hacía referencia a la obligación del poseedor de una patente de acreditar ante la Secretaría de Fomento que estaba llevando a cabo la explotación de la patente. Dicho numeral decía lo siguiente:

ARTICULO 33: El poseedor de una patente de invención o perfeccionamiento, está obligado a acreditar ante la Secretaría de Fomento dentro del término de 5 años contados desde la fecha de la patente, que los objetos o procedimientos amparados por ella se fabrican o emplean en la República, o que se ha hecho cuanto era necesario para establecer el empleo o explotación.

El plazo dentro del cual han de acreditarse estos hechos es improrrogable.

De acuerdo con el avance logrado por esta ley, el Capítulo IV era mucho más explícito al mencionar las causas de nulidad y caducidad de las patentes. El Artículo 35 del ordenamiento en cuestión expresaba:

ARTICULO 35: Son nulas las patentes:

- I. Cuando se han expedido en contravención a lo dispuesto por los artículos 2o, 3o y 4o. Sin embargo, cuando se ha obtenido una patente a consecuencia de una solicitud en la cual el peticionario ha pretendido y obtenido más de aquello a que tenía derecho como primer descubridor o inventor, valdrá su patente en todo aquello a que tenga derecho con tal de que no contravenga lo dispuesto en la fracción siguiente, y de que al hacer la solicitud no se haya pretendido con dolo. En el caso de esta disposición, quedará reducida a lo que ella deba comprender, procediéndose como determina el artículo 39.
- II. Cuando el objeto sobre el cual se ha pedido la patente sea distinto del que se realiza en virtud de la misma.
- III. Cuando se probare que el objeto principal de la solicitud está en alguno de los casos de la fracción II del artículo 21.

La acción de nulidad en este caso prescribe en el término de un año contado desde el día en que se establezca en la República la explotación de la patente.

El Artículo 36 de este ordenamiento, especificaba quiénes eran los indicados para solicitar la nulidad de la patente:

ARTICULO 36: La acción para pedir la nulidad de una patente ante los tribunales, puede ejercerse a instancia de parte o del Ministerio Público.

También podrá oponerse la nulidad por vía de excepción por los que exploten o ejerzan la misma industria.

Tocante al tema de la caducidad de la patente, el artículo 37 de este ordenamiento legal resultaba, igual que el modo de terminación anterior, más explícito y claro al señalar las posibles causas de caducidad de la misma:

ARTICULO 37: Caducarán las patentes:

- I. Cuando haya transcurrido el tiempo de la concesión y no hubieren sido prorrogadas.
- II. Cuando se renuncie a ellas en todo o en parte.
- III. Cuando no se haya dado cumplimiento a lo que dispone el artículo 33.

Resulta interesante señalar también el artículo 38, toda vez que dicho numeral señalaba qué autoridad era la encargada de llevar a cabo la declaración de nulidad:

ARTICULO 38: La declaración de caducidad en los dos primeros casos del artículo anterior, se hará por la Secretaría de Fomento; en el caso tercero sólo podrá hacerse por los tribunales, a instancia del Ministerio Público o de parte interesada, por vía de acción o excepción.

Siguiendo con la secuencia de este artículo, el Artículo 40 de esta Ley señalaba la consecuencia a que daba lugar la declaración de nulidad:

ARTICULO 40: Los efectos de las declaraciones de nulidad y de caducidad, son que las invenciones o perfeccionamientos que hayan sido objeto de la patente, caigan bajo el dominio público.

En caso de renuncia, si ésta se hubiere hecho en parte sólo quedará bajo el dominio público la parte a la cual se renuncia, subsistiendo la patente en cuanto a los demás.

La renuncia se hará constar por escrito y se anotará en el registro.

- 5) Decreto expedido el 27 de mayo y promulgado el 2 de junio de 1896, que reforma el artículo 33 de la Ley de Patentes de Invención de 7 de junio de 1890

"Porfirio Díaz, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

ARTICULO 33: El poseedor de una patente de invención o perfeccionamiento está obligado a acreditar ante la Secretaría de Fomento, al finalizar cada cinco años de duración de la patente y para conservarla por otros cinco años, que ha hecho en la Tesorería General de la Federación, al concluir los primeros cinco años el pago de cincuenta pesos como pago adicional, al terminar los diez años el pago de setenta y cinco y al fin de los quince años, el de cien pesos. Todos estos pagos deberán hacerse en pesos mexicanos.

El plazo dentro del cual han de acreditarse estos pagos será de dos meses; después de la conclusión del periodo de cinco años y tendrán el carácter de irrogable.

Como podrá ver el lector, el presente decreto resulta un antecedente de las anualidades, ya que se empezaba a hablar de un pago en forma periódica, que aunque en dicho decreto resultaba

ser cada cinco años, más adelante se transformaría, haciéndose cada año.

- 6) Ley de Patentes de Invención expedida el 25 de agosto de 1903, que comenzó a regir el 10. de octubre del mismo año

Respecto a lo que esta ley establecía como patentable, el artículo 2 expresaba:

ARTICULO 2: Es patentable:

- I. Un nuevo producto industrial.
- II. La aplicación de medios nuevos para obtener un resultado o producto industrial.
- III. La aplicación nueva de medios conocidos para obtener un producto o resultado industrial".

El Artículo 3o. establecía por su lado lo que no era patentable:

ARTICULO 3: No son patentables:

- I. El descubrimiento o invención que consiste simplemente en dar a conocer o hacer patente algo que ya existía en la naturaleza por más que antes el invento fuera desconocido para el hombre.
- II. Todo principio o descubrimiento científico que sea puramente especulativo.
- III. Toda invención o descubrimiento cuya explotación sea contraria a las leyes prohibitivas, o la seguridad o salubridad pública, a las buenas costumbres o a la moral.
- IV. Los productos químicos, pero sí lo podrán ser los procedimientos nuevos para obtenerlos, o sus nuevas aplicaciones industriales.

Respecto a la novedad de la invención, el Artículo 40. establecía:

ARTICULO 40: Una invención no debe ser considerada nueva cuando en el país o en el extranjero, y con anterioridad a la petición de la patente, haya sido ejecutada con un fin comercial o industrial o haya recibido por medio de publicación impresa una publicidad suficiente para poder ser ejecutada, pues en tales casos se considera que ha caído bajo el dominio público.

Por su parte, el Artículo 5 establecía cuando no se consideraba aplicable su inmediato antecesor:

ARTICULO 5: El precepto contenido en el artículo anterior no tiene aplicación con respecto al autor del invento de que se trate o del dueño de la patente relativa obtenida en el extranjero en los casos siguientes:

- I. Cuando la publicidad provenga de la presentación del invento en exposición local, regional o internacional, oficial u oficialmente reconocida; siempre que con anterioridad a su presentación se depositen en la oficina de patentes los documentos que previene el Reglamento y que la solicitud respectivamente presente en la misma oficina antes que transcurran tres meses después que se haya clausurado oficialmente la exposición.
- II. Cuando el dueño de la patente extranjera presente su solicitud para que se le expida en México, dentro del plazo de tres meses a contar del día en que con arreglo a la ley del país en que fue expedida dicha patente extranjera se haga pública la invención respectiva.

En el caso de haber dos o más patentes extranjeras el plazo de tres meses se contará con relación a la patente que primero haya obtenido publicidad.

- III. Cuando se presente la solicitud dentro de los plazos que determinen los tratados internacionales que sean o dentro de los 12 meses a que se refiere el Artículo 12.

En el caso que coincidan dos o más géneros de publicidad de que habla este artículo y que haciendo el cómputo respectivamente, los plazos no terminen el mismo día, el interesado estará obligado a presentar su solicitud durante el plazo que termine primero.

Los plazos a que se contrae el inciso III, predomina además a los otros, y por tanto, en su caso coinciden con estos los gozará por completo el interesado aunque sean más largos.

Referente a los plazos de duración de la patente este ordenamiento establecía en su Capítulo III, Artículo 15, lo siguiente:

ARTICULO 15: Las patentes de invención se conceden por un plazo de 20 años a contar desde su fecha legal.

El siguiente artículo fijaba los derechos a que daba lugar la patente:

ARTICULO 16: Este plazo se divide en dos: el primero de un año y el segundo de 19 años.

El derecho por el primer plazo de un año es de cinco pesos.

El derecho por el segundo plazo o sea los diecinueve restantes, es de treinta y cinco pesos.

En otro orden de ideas, el artículo 18 de dicho ordenamiento legal planteaba la posibilidad de prorrogar la duración de la patente, dejando al arbitrio del ejecutivo, la cantidad que debería de cubrir el interesado al prorrogar la patente. Dicho numeral decía:

ARTICULO 18: El plazo que señala el Artículo 15 puede ser prorrogado hasta por cinco años o más, a juicio del ejecutivo y previo el pago que crea debido señalar el mismo ejecutivo.

El que deseara obtener la concesión a que se refiere este artículo, deberá dirigir una solicitud a la Oficina de Patentes dentro del penúltimo semestre del plazo ordinario de 20 años.

(Deberá acreditar que la patente se ha explotado cuando menos los últimos dos años antes de la fecha de la solicitud).

El Capítulo IV de la Ley que nos ocupa, trataba sobre la explotación de la patente. A diferencia de los ordenamientos legales que le anteceden, la no explotación de la patente en la Ley de Patentes de Invención de 1903 no tenía como consecuencia, la terminación del derecho de patente, sino que la consecuencia a que daba lugar, era el otorgamiento de licencias obligatorias, similares a las que conocemos actualmente.

El Artículo 19 decía:

ARTICULO 19: No es obligatoria la explotación de una patente; pero si pasados tres años a contar de su fecha legal, no se explotare industrialmente dentro del territorio nacional, o bien si después de estos tres años se haya suspendido su explotación por más de tres meses consecutivos, la Oficina de Patentes podrá conceder a terceras personas licencia para hacer dicha explotación, de la manera que se previene en los artículos siguientes.

ARTICULO 20: Cualquier persona que quiera obtener una licencia de las que habla el artículo anterior, ocurrirá a la Oficina de Patentes manifestando las razones o fundamentos en que apoya su petición. De esta petición se correrá traslado al dueño de la patente y se señalará un plazo improrrogable de un mes para que una y otra parte rindan ante la misma Oficina las pruebas que crean convenientes.

Dentro de ese mismo plazo, la Oficina tendrá facultad de pedir informes, nombrar inspectores y en general hacer todo aquello que sin salirse de su carácter de autoridad administrativa crea conveniente hacer con el fin de cerciorarse de la verdad de los hechos.

ARTICULO 21: Cuando el dueño de la patente de que se trata no hubiera justificado haber empezado a explotar industrialmente el objeto de ella, de acuerdo a lo prevenido en el artículo 30, no se le admitirá prueba alguna, sino que de plano y sin abrir el plazo probatorio a que se refiere el artículo anterior, se concederá al solicitante la licencia pedida.

Respecto a estas licencias obligatorias, el artículo 26 señalaba otra forma de terminación, siendo esta forma la revocación:

ARTICULO 26: En el caso de que el dueño de la patente estuviera ausente o no se presentare a ejercitar sus derechos, el dueño de la licencia queda obligado a depositar cada dos meses la mitad de las ganancias a que se refiere el artículo anterior en el Banco o establecimiento de crédito que para este efecto le señale la Oficina de Patentes; y además tendrá al tanto a ésta de los productos de la explotación de las ganancias líquidas por medio de avisos bimestrales.

La falta de cumplimiento de lo dispuesto en este artículo motivará que la Oficina de Patentes revoque de plano a pedimento del dueño de la patente la licencia concedida.

Los avisos respectivos se publicarán en la Gaceta Oficial de Patentes; si el obligado a dar estos avisos informare en ellos falsamente a la Oficina, quedará sujeto a la pena de arresto mayor y multa de segunda clase, o una u otra a juicio del juez; y en todo caso será responsable de los daños y perjuicios que causare al dueño de la patente.

El artículo 28 de este ordenamiento, señalaba otra modalidad de la revocación de una licencia obligatoria, es decir, señalaba otra de las razones por las cuales el dueño de la patente podía solicitar que la licencia obligatoria concedida fuera revocada:

ARTICULO 28: El dueño de la patente tiene derecho para pedir la revocación de una licencia otorgada por la Oficina de Patentes, cuando después de dos años de haberse otorgado dicha licencia, el dueño de la patente o cualquiera otra persona a nombre de él la estuviere ya explotando industrialmente.

El requisito indispensable para que se pueda tomar en consideración la solicitud respectiva, es que el dueño de la patente haya justificado a la Oficina de Patentes de acuerdo con el artículo 30, haberse empezado la explotación; pues de lo contrario la solicitud se desechará de plano y de esta resolución no habrá recurso alguno.

También será condición indispensable para que al dueño de una licencia se le admitan pruebas de que ha empezado la explotación dentro del plazo de dos meses que le señala la ley, el que haya remitido con oportunidad a la Oficina de Patentes, el justificante de que habla el mismo artículo 30.

Por lo demás, el procedimiento para llevar a cabo la revocación, a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se sujetará en lo conducente a lo que previenen los artículos 20, 21, 22 y 23.

ARTICULO 29: El dueño de una patente tiene derecho a perseguir ante los tribunales como usurpador de su patente o como explotador ilegal de ella al dueño de una licencia concedida por la Oficina de Patentes que hubiere dado principio a la explotación dentro del plazo de dos meses que señala el artículo 24, o que hubiere suspendido la explotación por más de dos meses consecutivos y que sin embargo de ello estuviere explotando la patente; salvo que en caso de la suspensión hubiere explotado la patente; salvo que en caso de la suspensión hubiere habido fortuito o fuerza mayor.

El artículo 30 que a continuación se transcribe, tenía relación con el artículo 28 del mismo ordenamiento toda vez que de no llenar el requisito que establecía el primer numeral aludido, la solicitud para la licencia obligatoria se desechaba de plano:

ARTICULO 30: Tanto el dueño de una patente, como aquel a quien la Oficina de Patentes le hubiere concedido una licencia para explotarla, tiene obligación cuando hubieren empezado la explotación de la patente, de justificarlo por cualquier medio legal a dicha oficina y en el plazo a o más de quince días.

El capítulo IX del ordenamiento legal que estamos analizando, hablaba sobre otra de las formas o modos de terminación del derecho de patente, siendo ese modo de terminación, la expro-

piación. En efecto, el artículo 38 de la Ley de Patentes de Invención de 1903 decía:

ARTICULO 38: Una patente de invención puede ser expropiada por el Ejecutivo Federal por causa de utilidad pública, haciendo que el invento respectivo caiga desde luego bajo el dominio público, previa la correspondiente indemnización y sujetándose en lo conducente, a los mismos requisitos que para la expropiación de bienes raíces establecen las leyes vigentes sobre la materia.

Quando se trate del invento de una nueva arma, instrumento de guerra, explosivo, o en general de cualquier mejora en máquinas o municiones de guerra, susceptible de ser aplicada a la defensa nacional y que a juicio del Ejecutivo Federal deba ser conservada como secreto de guerra y que por lo mismo deba ser utilizada por el Gobierno Nacional, la expropiación llevada a cabo con los mismos requisitos que se establecen en el párrafo anterior, no sólo podrá comprender la patente respectiva, sino también el invento aún cuando no hubiere sido todavía patentado, y en estos casos el dicho invento no caerá bajo el dominio público, sino que el gobierno se hará dueño exclusivo de él y de la patente correspondiente en su caso.

La ley de Patentes de Invención de 1903 hablaba en su capítulo X, sobre dos causas de terminación del derecho de patente, siendo estas causas la caducidad y nulidad de la misma. Empezaba dicho numeral diciendo lo siguiente:

ARTICULO 40: Las patentes caducan:

- I. Al terminar el plazo de un año de que habla el artículo 16, si antes de su vencimiento no se han satisfecho los derechos del segundo plazo.
- II. Al vencerse el segundo plazo de que habla el artículo 16.
- III. Al terminar el plazo de prórroga cuando ésta haya tenido lugar.

Por su lado, el artículo 42 del ordenamiento invocado señalaba lo siguiente:

ARTICULO 42: Las patentes son nulas:

- I. Cuando contravengan lo dispuesto en los artículos 3, 4, 5 y 102.

- II. Cuando la reivindicación no sea lo suficientemente clara y explícita de manera que no se pueda saber por ella lo que se pide como nuevo.
- III. Cuando en la descripción y dibujos no haya la suficiente claridad y precisión, de tal manera que a juicio de peritos no sean bastantes ni suficientes tomados en conjunto para construir o producir lo descrito en ellos.
- IV. Cuando el objeto que se obtiene por la patente sea distinto de aquel para que se ha solicitado.
- V. Cuando con anterioridad se hubiere concedido otra patente igual, en el país o en el extranjero aunque ésta hubiere caducado.

Ahora bien, los artículos 43, 44, 45 y 47 señalaban aspectos interesantes en relación con la patente, como son en un momento dado, quién se encargaba de declarar la nulidad de la patente, y quién podía ejercer la acción de nulidad, así como qué autoridad era competente para conocer de los juicios relacionados con las patentes.

ARTICULO 43: Una patente no puede ser nulificada más que por la autoridad judicial y solamente por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo anterior.

ARTICULO 44: La acción de nulidad de las patentes corresponde a todo aquel que se crea perjudicado por ellas y al Ministerio Público Federal en los casos en que tenga algún interés la Federación.

ARTICULO 45: Son competentes para conocer de los juicios de nulidad de las patentes los Jueces de Distrito de la Capital de la República.

ARTICULO 47: La sentencia ejecutoria que declare la nulidad de una patente será comunicada por el tribunal o juez que la haya dictado a la Oficina de Patentes y Marcas, la que mandará que se publique en el Diario Oficial y en la Gaceta de Patentes, la inscribirá en el Registro de Patentes y anotará todas las inscripciones que a esa patente se refieran.

7) Ley de Patentes de Invención de 1928

El artículo 2o. de este ordenamiento consideraba como patentable:

- I. Un nuevo producto industrial o una nueva composición de materia.
- II. El empleo de medios nuevos para obtener un producto o resultado industrial.
- III. La nueva aplicación de medios conocidos para obtener un producto o resultado industrial.
- IV. Las reformas o mejoras de una invención amparado por una patente anterior, o que sea del dominio público, en la forma y casos que establezca el reglamento.
- V. Toda nueva forma de un producto industrial, pieza de maquinaria, herramienta, estatua, busto, alto o bajo relieve, que ya por su nueva disposición artística, o bien por la nueva disposición de la materia, forme un producto industrial nuevo y original.
- VI. Todo nuevo dibujo usado con fines de ornamentación industrial en cualquier substancia y dispuesto en ella por impresión, pintura, bordado, tejido, cosido, modelado, fundición, grabado, mosaico, incrustación, realzado, decoloramiento u otro medio cualquiera mecánico, físico o químico, de tal manera que de a los productos industriales en que los dibujos se usen, un aspecto peculiar y propio.

Por su parte el artículo 4o. establecía como no patentable:

- I. El descubrimiento o invención que consiste simplemente en dar a conocer o hacer patente algo que ya existe en la naturaleza, por más que antes del invento fuese desconocido para el hombre.
- II. Los principios teóricos o puramente científicos, de carácter especulativo.

- III. Toda invención o descubrimiento cuya explotación sea contraria a las leyes prohibitivas, a la seguridad o salubridad pública, a las buenas costumbres o a la moral.
- IV. Los productos químicos; pero sí lo podrán ser los procedimientos nuevos para obtenerlos, o sus nuevas aplicaciones industriales.
- V. Los sistemas o planes comerciales o financieros.
- VI. Los procedimientos que consisten simplemente en el empleo de una máquina o aparato, de los cuales más bien constituyen el funcionamiento, aún cuando dicho empleo sea nuevo.

Según el artículo 10, una invención no tenía novedad en una fecha determinada:

- I. Cuando con anterioridad aparezca amparada por medio de cualquier otra patente nacional vigente.
- II. Cuando con anterioridad aparezca comprendida en alguna patente extranjera, o nacional ya extinguida.
- III. Cuando haya recibido con anterioridad, por medio de alguna publicación impresa, nacional o extranjera, una publicidad suficiente para ser ejecutada.
- IV. Cuando con anterioridad haya sido explotada comercial o industrialmente, en el país o en el extranjero.

En los casos de los incisos II, III y IV se consideraba que la invención caía bajo el dominio público en México.

En cuanto a los plazos de la patente el artículo 33 decía:

El plazo de las patentes de invención será de 20 años como máximo, improrrogable; el de las patentes de perfeccionamiento terminará con el de la patente principal.

Ambos plazos se reducirían en los siguientes casos:

ARTICULO 34: El plazo de 20 años fijado por el artículo anterior, se reducirá a 15 años en los casos en que la invención no se hubiere llegado a explotar industrialmente, durante ese tiempo, en el territorio nacional; salvo que se compruebe a satisfacción del Departamento de la Propiedad Industrial la imposibilidad o dificultad material absoluta para haberla llevado a cabo.

ARTICULO 35: El plazo de las patentes por Modelo o Dibujo Industrial será de 10 años como máximo; pero se reducirá a 7 años en los mismos casos previstos en el artículo anterior.

Esta ley introdujo la obligación de pagar anualidades:

ARTICULO 36: El pago del impuesto por la expedición de las patentes de invención o de perfeccionamiento, se hará en la forma siguiente:

II. Al expedirse la patente, después de haber sido estudiados todos los documentos, 15.00 y 5.00 respectivamente, según sea patente de invención o perfeccionamiento. Con este pago se considerarán cubiertos los derechos por el término de tres años.

Por cada anualidad a partir del tercer año de la fecha legal de la patente, 10.00 y 5.00 respectivamente, según qué sea la Patente de Invención o de Perfeccionamiento. Este pago deberá ser hecho antes del vencimiento del plazo del pago anterior, y en la forma que prevenga el Reglamento.

Por su parte, el artículo 37 reglamentaba la forma de pago de los derechos de las patentes por Modelo o Dibujo Industrial, en la siguiente forma:

II. Al expedirse la patente, después de haber sido estudiados los documentos, 5.00, con este pago se considerarán cubiertos los derechos por el término de tres años.

III. Por cada anualidad a partir del segundo año de la fecha legal de la patente, 2.00.

Este pago deberá ser hecho antes del vencimiento del plazo del pago anterior y en la forma que prevenga el Reglamento.

En ese orden de ideas, los artículos 38, 39 y 41 de este ordenamiento, establecían las consecuencias que tenía la omisión de este pago:

ARTICULO 38: La falta de pago oportuno de cualesquiera de las anualidades, no traerá consigo la pérdida de los derechos de las patentes, siempre que dicho pago se verifique dentro de los seis primeros meses naturales del año siguiente al del vencimiento; pero el retraso hará incurrir en el recargo de impuestos que fije el Reglamento.

ARTICULO 39: Transcurrido el plazo de seis meses sin que se efectúe el pago, se extinguirá la patente y la invención pasará al dominio público.

ARTICULO 41: En los casos en que la autoridad judicial revoque una resolución del Departamento de la Propiedad Industrial a consecuencia de la cual no se hubiere admitido un pago, éste deberá hacerse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se comunicare al Departamento la resolución judicial. De lo contrario, se extinguirá la patente.

El Capítulo V de este ordenamiento hablaba de otra de las formas de terminación de la patente, siendo ésta la de la caducidad de la patente por falta de explotación. Pero no consideraba a la falta de explotación del invento como una razón suficiente para extinguir el derecho, sino que traía como consecuencia la concesión de licencias obligatorias con respecto de la patente de que es dueño a favor de otros particulares que lo solicitaran (artículos 47, 48, 49 y 50).

Otra forma de terminación del derecho de patente, esto es, la expropiación de la misma, es abordada por esta ley, cuyo artículo 62 es substancialmente igual a lo dispuesto por el artículo 38 de la ley de 1903.

Respecto a la extinción de la patente, este ordenamiento expresaba lo siguiente:

ARTICULO 68: Las patentes se extinguen:

- I. Al vencimiento del plazo para el que fueron otorgados.
- II. A los quince años a contar de la fecha de presentación de solicitud relativa, si se trata de patente de invención o a los 7 años si se trata de patente por modelo o dibujo industrial, en los casos en que no se haya explotado previstos en los artículos 34 y 35.
- III. Al extinguirse la patente principal con la cual están relacionadas, si se trata de "Patentes de Perfeccionamiento.
- IV. Al vencimiento de cada anualidad si no fueron satisfechos los derechos correspondientes dentro del plazo de gracia concedido por el artículo 38.

En cuanto a la nulidad de las patentes, ésta ocurría conforme al artículo 69:

- I. Cuando se hayan expedido en contravención a lo dispuesto en el artículo 4o. de esta ley.
- II. Cuando amparen algo que no esté comprendido dentro de lo que enumera el artículo 2o.
- III. Cuando la invención que ampara no tenga novedad de acuerdo con lo establecido en el artículo 10. Pero si se practicase el examen extraordinario de novedad de patente previsto en el artículo 64; y su resultado fuere en el sentido de declarar nueva la invención, la nulidad fundada en la falta de novedad, por error, inadvertencia, falta de datos, sólo podrá ser declarada en el caso de que se

adverta, la falta de novedad dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que se practicó dicho examen.

- IV. Cuando por error, inadvertencia, etc., se hubiesen expedido para amparar dos o más invenciones que conforme al artículo 27 debieran ser objeto de patentes independientes.
- V. Cuando conforme a lo dispuesto por los incisos anteriores sea nula la patente principal, si se trata de patente de perfeccionamiento de ésta.

ARTICULO 70: La declaración de extinción o de nulidad total o parcial de una patente, en los casos que proceda, se hará administrativamente por el Departamento de la Propiedad Industrial, de oficio o a petición de parte, o del Ministerio Público cuando tenga algún interés la federación sin perjuicio de que la resolución administrativa pueda ser reclamada judicialmente, de conformidad con el Capítulo XI.

La declaración se comunicará al dueño de la patente y se publicará en la Gaceta.

8) Ley de la Propiedad Industrial de 1942

A través de este ordenamiento, se hicieron desaparecer las patentes de perfeccionamiento y aparecen las patentes de mejoras. Asimismo, resultó una ley más avanzada, consecuencia directa del avance tecnológico que se estaba experimentando al momento de emitir la misma.

El artículo 4o. de esta ley consideraba como invención patentable lo mismo que era reputado como tal por el artículo 2o. de la abrogada ley de 1928, y el artículo 6o. señalaba lo que no era patentable, reproduciendo substancialmente las prohibiciones previstas en el artículo 4o. de dicha ley de 1928, aún cuando introdujo como no patentables:

III. Las simples ideas o concepciones que no impliquen una adaptación de carácter industrial como lo requiere el artículo 40. de esta ley, y

VIII La Yuxtaposición de invenciones conocidas, su variación de forma, de dimensiones o de materias, salvo que en realidad se trate de la combinación o fusión de esas invenciones en tal forma, que no puedan funcionar separadamente, o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas de manera que se obtenga un resultado industrial novedoso.

El artículo 12 de este ordenamiento nos señalaba cuando se consideraba que la invención que se pretendía patentar carecía de novedad. A tal efecto dicho precepto reprodujo las causas determinantes de la pérdida de novedad consignadas en el artículo 10 de la ley de 1928, ya examinado.

Los plazos de las patentes, se empezaban a contar a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante la Secretaría de la Economía Nacional.

Según el artículo 40:

El plazo de vigencia de las patentes de invención o de mejoras será de 15 años como máximo improrrogable.

La consecuencia de no explotar esta clase de patentes se encontraba establecida en el artículo 41 en estos términos:

El plazo de 15 años fijado por el artículo anterior, se reducirá a 12 años en los casos en que la invención no se hubiese llegado a explotar industrialmente, durante ese tiempo, en el territorio nacional; salvo que se compruebe, a satisfacción de la Secretaría, la imposibilidad o dificultad material absoluta para haberla llevado a cabo.

En cuanto al de las patentes por modelo o dibujo industrial, se señalaba lo siguiente:

ARTICULO 42: El plazo de vigencia de las patentes por modelo o dibujo industrial, será de 10 años como máximo improrrogable; pero se reducirá 7 años en los casos previstos en el artículo anterior.

Si en la precedente ley de 1928 la falta de pago de anualidades producía la extinción de la patente, esa omisión origina en la de 1942, la caducidad de la patente, conforme a lo estipulado por esta disposición:

ARTICULO 45: La falta de pago oportuno de cualquiera de las anualidades de vigencia de una patente, no afectarán la validez de ésta, siempre que dicho pago se verifique antes del día primero de julio del año siguiente al del vencimiento, pero el retardo hará incurrir en los recargos que señala la tarifa. Transcurrido el plazo de gracia que este artículo concede, sin que se efectúe el pago, caducará la patente y la invención pasará al dominio público.

La no explotación del invento patentado no causaba la pérdida de la patente, sino una reducción del plazo original de su vigencia, de acuerdo con esta disposición:

ARTICULO 53: La falta de explotación de una patente no acarreará la pérdida de los derechos que confiere; pero si no se explotare dentro del territorio nacional durante los primeros doce años de su vigencia en los casos de las patentes de invención y mejoras, o durante los primeros 7 años, si se trata de una patente por modelo o dibujo industrial, los plazos de su concesión se reducirán en la forma prevenida por los artículos 41 y 42 de esta ley.

En lo que toca a la expropiación, ésta era regulada en forma similar a la establecida por el artículo 38 de la ley de 1903 y

por el artículo 62 de la ley de 1928 (artículos 73, 74 y 75 de la ley de la Propiedad Industrial de 1942)

En lo que se refiere a la nulidad de las patentes, esta ley de 1942, consignaba en su artículo 93 las mismas causales que corresponden a la ley de 1928, en su artículo 69.

Volviendo a la caducidad, conviene hacer notar que las tres causas que la provocan, estaban con todo acierto previstas en este precepto de la mencionada ley de 1942, que estamos reseñando:

ARTICULO 94: Las patentes caducan y las invenciones que amparan caen de pleno derecho bajo el dominio público.

- I. Al vencimiento del plazo para el que fueron otorgadas.
- II. A los doce años a contar de la fecha de presentación de la solicitud relativa, si se trata de patentes de invención y de mejoras, o a los 7 años si se trata por modelo o dibujo industrial, en los casos en que no se haya explotado previstos por los artículos 41 y 42 de esta ley.
- III. Al vencimiento de cualquier anualidad, si no se satisfacen los derechos correspondientes dentro del plazo de gracia a que se refiere el artículo 45 de este ordenamiento.

Como ya ocurría en la ley de 1928 (artículo 70), esta nulidad también competía dictarla a la autoridad administrativa:

ARTICULO 95: La declaración de nulidad total o parcial de una patente, en los casos que proceda, se hará administrativamente por la Secretaría de la Economía Nacional, de oficio, a petición de parte, o del Ministerio Público cuando tenga algún interés la Federación. La resolución administrativa se comunicará al propietario de la patente y se publicará en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

9) Ley de Invenciones y Marcas de 1975

Esta ley, como consecuencia l6gica del a1o en que fue expedida, result6 mucho m1s avanzada y completa que sus antecesoras, y de hecho fue la que rigi6 en nuestro pa1s hasta el a1o de 1987, a1o en que se le incorporaron algunas reformas.

A diferencia de la ley de 1942, esta ley trataba a la novedad de la patente en la siguiente forma:

ARTICULO 4: Es patentable la invenci6n que sea nueva, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicaci6n industrial, en los t6rminos de esta ley.

Tambi6n ser1 patentable aquella invenci6n que constituya una mejora a otra y que cumpla con los requisitos del p1rrafo anterior.

ARTICULO 5: Una invenci6n no se considerar1 como nueva si est1 comprendida en el estado de la t6cnica, esto es, si se ha hecho accesible al p1blico, mediante alguna descripci6n oral o escrita, por el uso o por cualquier medio suficiente para permitir su ejecuci6n, con anterioridad a la fecha de presentaci6n de la solicitud de la patente o de la fecha de prioridad v1lidamente reivindicada.

ARTICULO 7: Se considera que una invenci6n implica una actividad inventiva, si en la fecha a que se refiere el art1culo 5 y h1bida cuenta del estado de la t6cnica, ella no resulta evidente para un t6cnico en la materia.

ARTICULO 8: Una invenci6n es susceptible de aplicaci6n industrial si se puede fabricar o utilizar por la industria.

Esta ley introdujo nuevos cambios mediante su art1culo 9 ya que dicho precepto especificaba en la ley que estamos analizando, lo que no se consideraba como invenci6n, tomando dos o tres

incisos del artículo 6 de la ley de 1942 que especificaba lo que no se consideraba patentable en aquella época. Así las cosas, dicho artículo no consideraba como invención:

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

(La fracción II del artículo que acabamos de transcribir es idéntica a la fracción I del artículo 6 de ley de 1942).

Por su parte, el artículo 10 de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, señalaba aquellas cosas que no se reputaban como patentables:

ARTICULO 10: No son patentables:

- I: Las variedades vegetales y las razas animales así como los procedimientos biológicos para obtenerlas.
- II. Las aleaciones.
- III. Los productos químicos exceptuando los nuevos procedimientos industriales de obtención y sus nuevos usos de carácter industrial.
- IV. Los productos químico farmacéuticos y sus mezclas, medicamentos, bebidas y alimentos para uso humano o animal, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas.

- V. Los procedimientos de obtención de mezclas de productos químicos, los procedimientos industriales de obtención de aleaciones y los procedimientos industriales de obtención, modificación o aplicación de productos y mezclas a que se refiere la fracción anterior.
- VI. Las invenciones relacionadas con la energía y la seguridad nuclear.
- VII. Los aparatos y equipos anticontaminantes, ni los procedimientos de fabricación, modificación o aplicación de los mismos.
- IX. La aplicación o el empleo, en una industria, de una invención ya conocida o utilizada en otra industria y los procedimientos que consisten 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.

(Las fracciones VIII y X expresan lo mismo que las fracciones VIII y IV respectivamente, del artículo 6 de la Ley de 1942).

Conviene transcribir el artículo 17 de este ordenamiento puesto que la omisión en el cumplimiento de los requisitos señalados por este precepto, traía como consecuencia la nulidad de la patente:

ARTICULO 17: A la solicitud deberá acompañarse la descripción de la invención, que deberá ser lo suficientemente clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma y, en su caso, del proceso para su realización a una persona que posea pericia y conocimientos, medios en la materia. Deberá asimismo indicar bajo protesta de decir verdad, el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención.

La descripción deberá ir acompañada de los planos o dibujos técnicos que se requieran para su comprensión.

La descripción finalizará con una o más reivindicaciones que precisen el alcance de la protección que se solicita. Las reivindicaciones deberán ser claras y

concisas y no podrán exceder el contenido de la descripción.

Respecto al abandono de la patente los artículos 29 y 31 expresaban:

ARTICULO 29: Cuando a juicio de la Secretaría de Industria y Comercio la invención sea nueva, pero no satisfaga alguno de los requisitos señalados en esta ley y sus reglamentos, se le comunicará por escrito al interesado para que en un plazo de dos meses cumpla con los requisitos que le sean exigidos.

Si no se satisfacen los requisitos exigidos en el párrafo anterior o hubieran sido cumplidos fuera del término, se negará la patente o se tendrá por abandonada, según el caso.

ARTICULO 31: Cuando proceda la expedición de la patente, se notificará al solicitante para que, dentro del término de dos meses, presente los clisés necesarios para la publicación y cubra los derechos por expedición del título. Si el solicitante no cumple en tiempo con lo anterior se considerará abandonada.

En cuanto al plazo de duración de las patentes, el artículo 40 de esta ley establecía:

El plazo de vigencia de las patentes será de diez años improrrogables, a partir de la fecha de expedición del título; pero se tendrá como fecha legal de la patente el día y hora de la presentación de la solicitud.

Ahora bien, en relación con la explotación de la patente, esta ley variaba mucho con respecto a su antecesora, ya que en la anterior ley, la no explotación de la patente no provocaba que la misma caducara, y en la que estamos analizando, sí traía esa consecuencia, tal como indican los preceptos que siguen:

ARTICULO 41: El otorgamiento de la patente implica la obligación de explotarla en territorio nacional. La explotación deberá iniciarse dentro de un plazo de 3 años contados desde la fecha de expedición de la patente.

ARTICULO 42: El titular de la patente deberá comprobar el inicio de la explotación a satisfacción de la Secretaría de Industria y Comercio dentro de los dos meses siguientes a dicha iniciación.

ARTICULO 48: La patente caducará si vencido el plazo a que se refiere el artículo 41, transcurriere más de un año sin que el titular de la patente inicie la explotación ni dentro de este último lapso se hubieren solicitado licencias obligatorias.

El artículo 57 de este ordenamiento señalaba una causa de revocación de la patente:

ARTICULO 57: En los casos de licencias obligatorias y de utilidad pública el titular de la patente deberá proporcionar a los licenciarios la información necesaria para su explotación, y la presentada en cumplimiento de lo previsto en el artículo 17, fuese insuficiente. El incumplimiento de esta obligación producirá la revocación de la patente.

La nulidad de las patentes era tratada por el artículo 59 de esta ley, en forma muy similar a los artículos 69 de la ley de 1928 y 93 de la ley de 1942, ya que la fracción I de esta ley, expresa lo mismo que las fracciones I y II de los preceptos antecesores, y la fracción II señalaba lo mismo esencialmente, que la fracción III de dichos preceptos, con la salvedad de que para los efectos de la ley de 1975, aparte de tener novedad, la invención debía tener aplicación industrial.

Si bien la fracción III dice en esencia lo mismo que la fracción IV de los preceptos antecedentes, se añadió algo

importante, que a continuación señalaremos, así como las fracciones IV y V del artículo 59, que eran novedosas:

- III. Cuando amparen dos o más invenciones que deban ser objeto de patentes independientes; pero será parcial, ya que podrá subsistir 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 hubiera incurrido en abandono de la solicitud.

El artículo 60 señalaba a partir de cuando, operaba la nulidad de la patente:

ARTICULO 60: La declaración de nulidad de una patente se retrotraerá a la fecha de presentación de la solicitud respectiva

Por su parte, el artículo 61 señalaba la autoridad competente para dictar la nulidad, expresando lo mismo que el artículo 95 de la ley de 1942, con la excepción de que la autoridad competente para efectos de esta ley, era la Secretaría de Industria y Comercio.

En cuanto a la caducidad de las patentes, esta ley en su artículo 62 establecía:

ARTICULO 62: 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 demás casos establecidos en esta ley.

Respecto a la expropiación de la patente, los artículos 63 y 64 de la Ley de 1975, otorgaban un tratamiento muy similar al que

daban a dicho modo de terminación, los artículos 73 y 74 y 75 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942.

Resulta conveniente señalar con respecto a la caducidad de la patente por no pagar las anualidades, que no existe numeral alguno en la Ley de Invenciones y Marcas de 1975 que lo mencione o tipifique en atención a que dicho modo de terminación aparece en la Ley Federal de Derechos publicada en el Diario Oficial de la Federación que vino a derogar el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas donde anteriormente se tipificaba el citado modo de terminación.

Por lo tanto, transcribiremos la parte conducente del artículo 4o. de la Ley Federal de Derechos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1982:

Tratando de anualidades el contribuyente efectuará el entero del derecho en el mes de enero del año al que corresponde el pago y deberá presentar el comprobante del entero a la dependencia que preste el servicio, a más tardar el 15 del mes de febrero siguiente, excepto en el caso de que señale otro plazo.

Si el servicio cuyas cuotas se pagan por anualidades, se solicita después de los primeros quince días del mes de enero de que se trate, el entero del derecho deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes a aquél en que empiece a prestar el servicio y el comprobante de pago se entregará a la dependencia correspondiente dentro de los diez días siguientes a aquel en que se hizo el entero. Las subsecuentes anualidades se pagarán conforme al párrafo anterior.

En el supuesto de que el contribuyente no haga la presentación de los comprobantes de pago a que se refiere este artículo en los plazos citados, la dependencia prestadora del servicio dejará de proporcionarlo excepto en los casos a que se refieren los artículos 63 y 64 de esta ley.

(Como se podrá apreciar de la lectura del último párrafo del artículo transcrito, se infiere que la consecuencia que trae el

no pagar la anualidad de la patente, es que la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial dejará de reconocer la patente, es decir, dejará de proteger los derechos de exclusividad del sujeto que patentó y el objeto de la misma caerá en el dominio público).

El anterior artículo se veía complementado por el artículo 63 de dicho ordenamiento:

ARTICULO 63: Por la solicitud, expedición y vigencia de patentes a que se refiere la Ley de Invenciones y Marcas se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:

III. Por la expedición de títulos incluyendo las tres primeras anualidades de vigencia \$6,000.00

IV. Por cada anualidad de vigencia a partir de la cuarta \$2.000.00

Al otorgarse la patente deberán pagarse los derechos de expedición del título y las tres primeras anualidades de la misma. La obligación de pago de las anualidades es a cargo del titular de la patente y no es transferible.

La falta de pago oportuno de alguna anualidad de alguna patente no afectará su validez, siempre que dicho pago se efectúe de los seis meses siguientes a la fecha en que la anualidad fue exigible.

10) Reformas a la Ley de Invenciones y Marcas de 1987

Haremos referencia únicamente a los preceptos que fueron reformados y que tienen relación con el tema de esta tesis.

Así las cosas, el primer artículo reformado que nos interesa es el artículo 10, respecto del cual transcribiremos las fracciones III, IV, VIII, IX y X ya que las fracciones I, II, V,

VI, VII y XI expresan lo mismo que las fracciones I, II, IV, VIII, IX y X respectivamente, del artículo 10 de la Ley de Invencciones y Marcas de 1975:

ARTICULO 10: No son patentables:

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 seguridad nuclear y salvaguardias, se considere que no afecten la seguridad nacional.

En todo caso la comisión se limitará a determinar si la invención sometida al 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.

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

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

X. Los productos químicos.

(El artículo 2o. transitorio del decreto que reforma la Ley de Invencciones y Marcas publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de enero de 1987, dispone:

Las fracciones VIII a XI del artículo 10 de la Ley de Invencciones y Marcas, vigente a partir de las presentes reformas y adiciones, dejarán de tener vigencia en un plazo de 10 años contados a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, cuando venza este plazo, las invenciones establecidas en las fracciones VIII a XI sí serán patentables).

El artículo 31 que ya fue transcrito, también fue reformado:

ARTICULO 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.

Ahora bien, el texto del artículo 40 que señalaba el plazo de duración de las patentes, únicamente fue reformado respecto al número de años, es decir a partir de las reformas de 1987, el plazo de duración de las patentes es de 14 años.

Asimismo, el artículo 48 fue modificado quedando de la siguiente forma:

ARTICULO 48: La patente caducará dentro del término de dos años contados a partir de la fecha de 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.

El pago de regalías derivadas de una licencia obligatoria termina con la vigencia de la patente, ya sea que ésta caduque por alcanzar el término por el cual fue concedida, o bien, por el supuesto señalado en el párrafo inmediato anterior.

La redacción del artículo 57 donde se cita un caso de revocación de la patente, varió un poco en cuanto a su redacción pero expresa esencialmente lo mismo que su antecesor por lo que omitiremos transcribirlo.

Ahora bien, mediante El Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de agosto de 1988, se publicó el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, y en sus artículos 54 y 62 se habla de la caducidad de la patente por falta de pago de las anualidades y de la revocación de la patente, respectivamente:

ARTICULO 54: La vigencia de las patentes y de los certificados de invención será de 14 años improrrogables, siempre que oportunamente se paguen las anualidades que establece la Ley Federal de Derechos o, a más tardar, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que la anualidad fuere exigible.

La falta de pago de cualquier anualidad, dentro del plazo a que se refiere el párrafo precedente, traerá como consecuencia la caducidad de la patente o del certificado de invención sin necesidad de declaración expresa, pero se ordenará la publicación de la caducidad en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

El titular de la patente o del certificado de invención o, en su caso, el licenciatarío o cualquiera de ellos si son varios, tendrá derecho a solicitar la rehabilitación de la patente o certificado de invención caducos, siempre que la solicitud se presente dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del plazo de gracia para el pago de la anualidad y se demuestre que se está explotando la patente o el certificado de invención.

El artículo 62 en su parte conducente expresa:

ARTICULO 62: Si la información proporcionada por el titular de la patente a los licenciataríos, en términos del artículo 57 de la ley, es insuficiente para explotar la invención, deberán manifestarlo a la Secretaría, quien previa audiencia de las partes resolverá si procede o no el suministro de mayor información. De considerar que el titular de la patente debe proporcionar al licenciatarío mayor información, la Secretaría apercibirá al titular con la revocación de la patente si no lo hace.

Transcurrido el término del apercibimiento sin que el titular de la patente haya cumplido con lo dispuesto por la Secretaría, procederá la revocación de ésta.

11) Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883

Por lo que respecta a la legislación que ha estado vigente en el derecho mexicano, haremos referencia por último, al Convenio que acabamos de mencionar, en virtud de que el artículo 133 Constitucional, lo legitima e incorpora a nuestro derecho.

Dicho Convenio está integrado por más preceptos de los que aquí se transcribirán, pero en atención a que los demás numerales se refieren a aspectos ajenos a la terminación de las patentes, omitiremos transcribirlos.

A mi juicio, existen tres artículos en este ordenamiento que tienen relación con los modos de terminación de las patentes.

El primero de ellos, es el artículo 40. bis, que en sus puntos 1 y 2 dice:

1. Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión.
2. Esta disposición deberá ser entendida de manera absoluta, sobre todo en el sentido de que las patentes solicitadas durante el plazo de prioridad son independientes, tanto desde el punto de vista de las causas de nulidad y caducidad, como desde el punto de vista de la duración normal.

El segundo artículo que tiene relación con la temática de este trabajo, es el artículo 5 que en sus puntos A-1, A-2, A-3 y A-4, dice:

- A-1 La introducción, por el titular de la patente, en el país donde la patente ha sido concedida, de objetos fabricados en otro de los países de la Unión no provocará su caducidad.
- A-2 Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas, que prevean la concesión de licencias obligatorias, para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho conferido por la patente, por ejemplo, falta de explotación.
- A-3 La caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de licencias obligatorias no hubiere bastado para prevenir estos abusos. Ninguna acción de caducidad o de revocación de la patente podrá entablarse antes de la expiración de dos años a partir de la concesión de la primera licencia obligatoria.
- A-4 Una licencia obligatoria no podrá ser solicitada por causas de falta o de insuficiencia de explotación antes de la expiración de un plazo de cuatro años a partir del depósito de la solicitud de patente, o de tres años a partir de la concesión de la patente, aplicándose el plazo que expire más tarde; será rechazado si el titular de la patente subsana su inacción con excusas ilegítimas. Dicha licencia obligatoria será no exclusiva y no podrá ser transmitida, aún bajo la forma de concesión de sublicencia, sino con la parte de la empresa o del establecimiento mercantil que explote esta licencia.

Finalmente, el tercer artículo relacionado con nuestro tema, es el artículo 5o. bis que en sus puntos 1 y 2 dice lo siguiente:

1. Se concederá un plazo de gracia, que deberá ser de seis meses como mínimo, para el pago de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial, mediante el pago de una sobretasa, si la legislación nacional lo impone.
2. Si los países de la Unión tienen la facultad de prever la rehabilitación de las patentes de invención caducadas como consecuencia de no haberse pagado las tasas.

## C A P I T U L O     I I I

CADUCIDAD DE LA PATENTE POR VENCIMIENTO DEL PLAZO POR EL CUAL  
FUE OTORGADA1) Antecedentes de dicho modo de terminación en la Legislación Mexicana

La presente figura jurídica aparece por vez primera en la ley de 1890, específicamente en el artículo 37 (p. 21).

A pesar de que en dicho numeral se hablaba propiamente por primera vez del modo de terminación que analizamos en este Capítulo, el "Decreto expedido por las Cortes Españolas el 2 de octubre para asegurar el derecho de propiedad a los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo de industria" en su artículo 13 (p. 12) ya fijaba plazos a los certificados de invención mejora e introducción, y por lo tanto está relacionado inherentemente con este capítulo.

Resulta un antecedente también de este modo de terminación el artículo 7 de la ley de 1832 (p. 14) puesto que fijaba también los plazos de duración de las patentes de invención y mejoras.

Pasando a la ley donde aparece en forma explícita este modo de terminación, es decir, la ley de 1890, el artículo 13 (p. 19) fijaba este plazo de duración en 20 años.

Asimismo, a partir de dicho ordenamiento, la autoridad administrativa encargada de declarar la caducidad (Art. 38, p. 21) ha sido similar, es decir, siempre se ha tratado de la Secretaría emisora, salvo en los casos que el mismo precepto citaba.

Desde este ordenamiento, la consecuencia de la caducidad de las patentes, era la caída del invento en el dominio público (Art. 40, p. 21).

Pasando a la ley de 1903, su artículo 15 (p. 25) fijaba el mismo plazo de duración a las patentes, que el artículo 13 de la ley de 1890, y dicho plazo se contaba a partir de la fecha legal de la patente, mismo que podía ser extendido a juicio del ejecutivo (Art. 18, p. 25).

Por su parte el artículo 40 (p. 29) tipificaba la causal de terminación que aquí analizamos.

Al igual que su inmediata antecesora, la ley de 1928 fijaba un plazo de duración de las patentes de 20 años, pero variaba en el sentido de que dicho plazo era improrrogable (Art. 33, p. 32), y la forma de terminación que aquí analizamos, estaba tipificada por la fracción I del artículo 68 (p. 35).

En el mismo orden de ideas, la ley de 1942, a través de su artículo 40 (p. 37) reducía el plazo de las patentes de invención a 15 años improrrogables, y el de las patentes por modelo o dibujo industrial a 10 (Art. 42), mismos que se contaban en ambos casos, a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

El artículo encargado de tipificar la caducidad de la patente por vencimiento del plazo normal por el que fue otorgada era el 94 en su fracción I (p. 39).

Finalmente por lo que toca a los antecedentes de este modo de terminación, la ley de 1975 fijaba el plazo de las patentes en 10 años improrrogables, con la innovación de que dicho plazo se contaba a partir de la fecha de expedición del título (Art. 40, p. 43) y el artículo 62 se encargaba de tipificar este modo de terminación (p. 45).

- 2) Legislación vigente en la actualidad en relación con la caducidad de la patente por vencimiento del plazo normal por el cual fue otorgada

La Ley de Invenciones y Marcas reformadas en 1987 establece en relación al plazo de duración de las patentes en su artículo 40, que:

El plazo de vigencia de las patentes será de 14 años improrrogables a partir de la fecha de expedición del título; pero se tendrá como fecha legal de la patente el día y hora de la presentación de su solicitud.

Es decir, con respecto a su antecesora, el plazo varió de 10 a 14 años, que también serán improrrogables.

El otro precepto que tiene relación con este modo de terminación de la patente, el cual no fue reformado, es el artículo 62 y por lo tanto conserva la misma redacción que tenía en la ley de 1975 (p. 45).

- 3) Qué se entiende por fecha legal de la patente y qué relación guarda con el plazo de vigencia de la misma

La fecha legal de la patente consiste, como lo indica la Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 40, en:

El día y la hora de la presentación de su solicitud (de la patente) ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Por ende, en caso de concederse la patente, es a partir de esta fecha que empieza la protección que brinda el derecho de patente, no obstante que el término de duración de la patente, que en la actualidad es de 14 años, se empieza a contar desde la fecha de expedición del título.

Dicha circunstancia constituye desde luego un avance, ya que hasta la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, los plazos de duración de las patentes se contaban a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante la Secretaría, por lo que el plazo de duración de las patentes se veía reducido en una proporción igual a la que la autoridad emisora se tardara en realizar los trámites con el objeto de ver si era pertinente la concesión de la patente.

Por lo tanto, en la actualidad, la fecha legal de la patente no tiene relación con el conteo del plazo de duración de la misma, en virtud de que el término o plazo de duración de las patentes se contará desde la fecha de expedición del título, teniendo como consecuencia, que los 14 años de protección que otorga el derecho de patente, sean efectivos, y no se reste tiempo a este plazo, con la investigación que se haga para ver si es posible otorgar la patente.

4) Consecuencia de la terminación del plazo de duración de la patente

La consecuencia de la terminación del plazo de la patente, y consecuentemente de su caducidad, será que la invención que se encuentra amparada por la misma, caiga en el dominio público.

Al caer en el dominio público, dicha invención podrá ser explotada por quien tenga interés en hacerlo, ya que dominio público significa: "El conjunto de bienes que pertenece al estado y están afectados al uso común"<sup>1</sup>.

Es decir, el dueño de la patente perderá el derecho exclusivo para explotar su invención, y otras personas podrán concurrir libremente a explotar industrialmente la patente sin que tengan que cubrir algún requisito o condición para con el antiguo propietario de la patente.

#### 5) Justificación de la presente causal de terminación

Como el Lic. David Rangel Medina expresó, este es "El modo natural de extinguirse la patente, bajo condición de que se ponga en práctica"<sup>2</sup>.

En efecto, el presente modo de terminación es la forma natural de terminación del derecho de patente siempre y cuando la patente se explote puesto que de lo contrario, la patente caducaría por falta de explotación, que es otra de las causas de terminación que analizaremos en el cuerpo de este tesis.

Pero regresando al punto que estamos analizando, en mi opinión, es necesario poner un límite a un derecho que se ha otorgado a una persona para explotar en forma monopólica su

---

<sup>1</sup> Diccionario Enciclopédico Quillet, Tomo III, Editorial Argentina Aristides Quillet, p. 335.

<sup>2</sup> David Rangel Medina, Invasión, nulidad y caducidad de las patentes de invención, Revista El Foro, Órgano de la Barra Mexicana de Abogados, Nos. 18 y 19, 1957, p. 73.

invención, ya que si bien es cierto que se le ha otorgado este beneficio durante un tiempo como recompensa a su actividad inventiva, también lo es que ese privilegio finalice, para que las personas que carecen de ese genio inventivo, y crean que puedan explotar industrialmente la patente en forma efectiva, lo puedan hacer.

La forma idónea de lograr este objetivo, es establecer un plazo de duración razonable para el derecho de patente.

Por otro lado, el avance de la tecnología en nuestros días es muy pronunciado, y muchas veces sucede que patentes que en este momento son innovativas, quizás el día de mañana resulten obsoletas como resultado del avance tecnológico.

#### 6) Formalidades para su aplicación

Las formalidades para la aplicación de este modo de terminación están dadas por el mismo artículo 62 en la parte donde dice que las patentes y las invenciones que éstas amparan, "caen de pleno derecho bajo el dominio público al vencimiento del plazo para el que fueron otorgadas".

De pleno derecho significa: "Efecto jurídico que se produce por ministerio de ley, sin necesidad de declaración judicial"<sup>3</sup>, por lo tanto, como dicho precepto expresa, la caducidad de la patente al vencimiento del plazo por el cual fue otorgada, se da por ministerio de ley, sin que exista la necesidad de que medie una declaración judicial al respecto.

---

<sup>3</sup> Diccionario Enciclopédico Quillet, Tomo VII, Editorial Argentina Aristides Quillet, p. 185.

Así las cosas, se puede decir que las formalidades para la aplicación de este modo de terminación son inexistentes en base a lo que acabamos de señalar, por lo que se puede decir que es innecesario que exista cualquier tipo de declaración de cualquier índole, o acción alguna por parte de persona ajena para que esta caducidad opere.

## CAPITULO IV

## CADUCIDAD DE LA PATENTE POR FALTA DE EXPLOTACION

1) Antecedentes del presente modo de terminación en la legislación mexicana

La falta de explotación ha afectado a la patente en diversas formas en las distintas etapas o épocas del derecho. Si bien en sus épocas más remotas la legislación de patentes establecía que la consecuencia de no explotar la patente, era la caducidad de la misma, esa consecuencia varió más adelante en que el resultado de la falta de explotación del invento consistía en el otorgamiento de licencias obligatorias sin que caducara la patente.

En la actualidad, se dan las dos consecuencias, ya que después de cierto tiempo sin explotar la patente, se concederán licencias obligatorias, y si se persiste en no explotar la patente, después de cierto tiempo caducará.

El presente modo de terminación apareció en la última parte del artículo 24 (p. 13) del "Decreto expedido por las Cortes Españolas el 2 de octubre de 1820 para asegurar el derecho de propiedad a los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo de industria."

El siguiente antecedente de este modo de terminación lo encontramos en el Decreto de 28 de septiembre de 1843 sobre que se fije en las patentes un término para plantear la invención que sea materia de privilegio" (p. 16), ya que dicho ordenamiento establecía la obligación por parte del beneficiario de "plantear y comenzar a usar el objeto privilegiado" que se podía interpretar cómo explotar la patente en un tiempo que se fijaba en cada caso.

Por lo que toca a la ley de 1890, se complementaban sus artículos 33 (p. 20) con la fracción III del artículo 37 (p. 21) para tipificar esta causal de terminación, que tenía como consecuencia la caducidad.

La ley de 1903 mediante su artículo 19 (p. 26) suprimía la caducidad de la patente por falta de explotación, poniendo en su lugar, el otorgamiento de licencias obligatorias.

Ahora bien, la ausencia de explotación en la ley de 1928, trafa como consecuencia la reducción de los plazos de duración de las patentes tal y como lo indicaban los artículos 34 y 35 (p. 33).

Iguales consecuencias que su antecesora tenía la falta de explotación en la ley de 1942, como se podrá apreciar en los artículos 41, 42 (p. 37) y 53 (p. 38).

A partir de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, la ausencia de explotación vuelve a ser causal de caducidad, como se podrá apreciar de la lectura de los artículos 41 y 48 (p. 44).

2) Legislación vigente en la actualidad en relación con la caducidad de la patente por falta de explotación

La Ley de Marcas y Patentes reformada en 1987, que es el ordenamiento que se encuentra vigente en nuestro país en materia de patentes actualmente, reglamenta la explotación de las patentes como sigue:

ARTICULO 41: El otorgamiento de la patente implica la obligación de explotarla en territorio nacional.

La explotación deberá iniciarse dentro de un plazo de tres años contados desde la fecha de expedición de la patente.

ARTICULO 42: El titular de la patente deberá comprobar el inicio de la explotación a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, dentro de los dos meses siguientes a dicha iniciación.

Como se podrá apreciar, el texto de los dos artículos citados recientemente, no sufrió cambio alguno, a excepción de la entidad pública ante la cual se deberá comprobar la explotación de la patente, siendo que en el pasado era la Secretaría de Industria y Comercio, mientras que en el presente, es la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

El artículo 48, sí sufrió modificaciones más importantes, ya que quedó de la forma que sigue:

ARTICULO 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.

El pago de regalías derivado de una licencia obligatoria termina con la vigencia de la patente, ya sea que ésta caduque por alcanzar el término por el cual fue concedida, o bien por el supuesto señalado en el párrafo inmediato anterior.

Finalmente, el artículo 62 de la Ley de Marcas y Patentes de 1987, establece lo siguiente:

ARTICULO 62: 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 demás casos establecidos en esta ley.

- 3) Qué significa explotar la patente para efectos de la presente ley y, ante quién se debe de comprobar dicha explotación

Para contestar la interrogante que se plantea en este punto, nos debemos de remitir en primer término, al artículo 43, puesto que dicho numeral nos especifica y aclara lo que significa explotación para efectos de la Ley de Patentes y Marcas.

Así tenemos que explotación es "la utilización permanente de los procedimientos patentados o la fabricación del producto amparado por la patente, efectuadas directamente por el titular de la patente, sus causahabientes o licenciarios, en volúmenes que correspondan a una efectiva explotación industrial y en condiciones adecuadas de calidad y precio".

Por lo tanto, para que se considere que un titular está explotando su patente, deberá utilizar la misma en forma permanente, y en cantidades considerablemente grandes, o que representen un volumen industrial, con buena calidad y a buen precio, independientemente de que la explotación la haga por sí, o a través de licenciarios o causahabientes.

Resulta útil que la misma ley expresa lo que significa explotar la patente para efectos de la misma, toda vez que explotar significa "Sacar utilidad de un negocio o industria en provecho propio"<sup>4</sup>, definición que a todas luces resulta insuficiente para llegar a la conclusión o resultado a que llega la ley.

Ahora bien, respecto a quién debe de llevar a cabo la explotación de la patente, los artículos relativos de la Ley de

<sup>4</sup> Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, Espasa Calpe, Tomo 22, Editorial Espasa Calpe, S.A., p. 1544.

Invencciones y Marcas, no establecen una obligación exclusiva al titular de la patente para hacerlo, sino que señalan que deberán llevarla a cabo el titular de la misma, o sus cuentahabientes o licenciatarios, es decir, abren la posibilidad a que otra persona autorizada por el titular lleve a cabo la explotación, siempre y cuando se lleve a cabo.

En igual forma, el licenciado David Rangel Medina expresó: "Las disposiciones legales que reglamentan este segundo motivo de caducidad no señalan de modo directo a cargo de quién corre la obligación de poner en práctica o realizar la invención"<sup>5</sup>

Por su parte, Breuer Moreno opina: "La Ley establece la obligación de explotar la patente pero no exige que la explotación sea hecha personalmente por el patentado. Como la obligación de explotar se ha implantado en beneficio de un presunto interés social, lo que importa es la explotación misma y no la persona que la efectúe. Por otra parte, no siempre la explotación puede ser hecha personalmente por el patentado. En la mayoría de los casos las posibilidades de explotación están fuera de su alcance. Por ello, para cumplir con la obligación de explotar, basta con que el patentado haga lo necesario para asegurarla y, si consigue un licenciado basta con que éste trabaje la invención"<sup>6</sup>.

Asimismo, la puesta en práctica del invento, o la explotación de la patente debe llevarse a cabo, como lo indica el artículo 41, en el territorio nacional.

Ahora bien, la explotación, o más bien el inicio de la misma se deberá comprobar ante la Secretaría de Comercio y Fomento

---

<sup>5</sup> David Rangel Medina. Invasión, nulidad y caducidad de las patentes de invención, Revista El Foro, Órgano de la Barra Mexicana de Abogados, Nos. 18 y 19, p. 75.

<sup>6</sup> P.C. Breuer Moreno, Tratado de Patentes de Invención, Editorial Abedelo Perrot, Buenos Aires, Vol. II, p. 419.

Industrial, como claramente lo especifica el artículo 42 del ordenamiento que nos ocupa, dentro de los dos meses siguientes a la iniciación de la explotación.

La forma ideal de comprobar el inicio de la utilización de la patente en forma industrial, es a través de la "declaración relativa a la explotación de la patente" que de hecho, es una forma en la que bajo protesta de decir verdad, los interesados manifiestan que "a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por los artículos 41 y 42 o sexto transitorio de la Ley de Invenciones y Marcas", proporcionan la información que dicha forma pide, sin perjuicio de que la Secretaría practique las revisiones que estime necesarias para comprobar la veracidad de la Declaración.

En dicha declaración se incluyen datos como el número de la patente; título de la invención, fecha legal y de concesión así como el nombre, nacionalidad y domicilio del titular en caso de que la explote por sí, y en caso de que haya sido otorgado una licencia de explotación, debe suministrarse el nombre, nacionalidad y ubicación de la fábrica del licenciatarios registrado; la fecha de inscripción así como el número de expediente en que la misma se registró y el número de folio con que quedó inscrito el contrato de licencia ante el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. Asimismo, se debe indicar la fecha y número de la resolución por la que la Oficina de Patentes concedió el registro de la licencia o autorización para explotar la patente. Finalmente debe aclararse que la explotación del invento se hace en volúmenes industriales y en condiciones adecuadas.

#### 4) Consecuencia de la ausencia de explotación

De la lectura de los numerales que ya se han transcrito en este capítulo, además del análisis del artículo 50 del mismo ordenamiento, es dable llegar a la conclusión de que las consecuencias de no poner en práctica el invento, son dos:

En primer término, la sanción que fija la Ley por no explotar la patente dentro del término de tres años, establecido en el artículo 41, será que el estado podrá otorgar licencias obligatorias para explotar la patente.

Ahora bien, el artículo 48, expresa que la patente "caducará dentro del término de dos años contados a partir de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria", es decir, se puede inferir que la patente caducará a los dos años de que otorgue la primera licencia obligatoria en caso que el titular no demuestre en ese lapso de tiempo que él mismo ha empezado a llevar a la práctica su invento, o alguna persona autorizada por él.

Pero, en el caso hipotético de que nadie tuviera interés en explotar esa patente, y consecuentemente no se solicitara ni se concediera licencia obligatoria alguna ¿Sería posible computar el plazo establecido en el artículo 48?

En mi opinión, ligar la caducidad de la patente por falta de explotación a un hecho de naturaleza aleatoria, como es el hecho de que un sujeto solicite a la Secretaría una licencia respecto de esa patente, constituye una omisión de la ley.

Creo que sería conveniente, añadir un párrafo al artículo 48 en donde se fijara un plazo al final de cual caducaría la patente en caso de que no se explotara, independientemente de que se otorgara o no una licencia obligatoria respecto de dicha patente.

Independientemente de lo anterior, las consecuencias de no explotar la patente será, como lo indica el artículo 62 del ordenamiento que nos rige en materia de patentes, 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 demás casos establecidos en esta ley", por lo que en caso de darse dicha caducidad, cualquiera podrá tener acceso al invento o tecnología antiguamente protegida, y llevar a cabo su explotación.

5) Justificación de la presente causal de terminación

Si bien es cierto que el derecho de patente se otorga con el fin de que el inventor explote en forma exclusiva, por sí o por otros, su invención, y por lo tanto obtenga algún beneficio o recompensa por su genio inventivo, - también es cierto que ese derecho debe beneficiar a la sociedad en una u otra forma, puesto que de lo contrario, no se podría imponer a la misma un ordenamiento de carácter general como es el artículo 89 Constitucional, que en su fracción XV faculta al Presidente de la República para conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de industria.

Puesto en otras palabras, no se podría obligar a toda la colectividad a través de un ordenamiento de observancia general a respetar un beneficio monopólico de carácter particular, si no fuera porque la misma colectividad se verá beneficiada en alguna forma por la puesta en práctica del invento.

Como el Licenciado David Rangel Medina expresa: "Si el otorgamiento de la patente de manera inmediata constituye un privilegio, una fuente de derechos particulares en beneficio del titular, dicha concesión, desde un punto de vista mediato obedece a la satisfacción de un interés general"<sup>7</sup>.

Ese interés general o beneficio que recibe la colectividad es el crecimiento de la industria, así como un crecimiento de la prosperidad y la cultura.

En caso de que el objeto de la patente no se explote, la sociedad no se ve beneficiada en forma alguna con la concesión de la patente.

Por ende, la justificación de este modo de caducidad, es que es más justo que prevalezca el interés general que el particular, y dicho interés general consiste en que se explote la patente con el objeto de que crezca la industria, así como la tecnología y la cultura de la sociedad, objetivos que no se alcanzan en caso de que no se explote la patente, razón por la cual no poner en práctica el invento resulta en la caducidad de la patente.

#### 6) Formalidades de su aplicación

La ley que nos rige en esta materia, es decir, la Ley de Inven- ciones y Marcas, no señala si debe de existir un procedimiento especial para declarar la caducidad que analizamos en este capítulo puesto que lo único que asienta, es como lo indica el artículo 62, que las patentes caducan y las invenciones que

---

<sup>7</sup> David Rangel Medina, Invasión, nulidad y caducidad de las patentes de invención, Revista El Foro, Organó de la barra Colegio Mexicano de Abogados, Nos. 18 y 19, p. 77.

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

Por lo tanto, debemos concluir que al igual que con el modo de terminación anterior, no se seguirá ningún procedimiento especial, sino que la caducidad de la patente por falta de explotación se dará por ministerio de ley.

## C A P I T U L O V

## CADUCIDAD DE LA PATENTE POR FALTA DE PAGO DE LAS ANUALIDADES

1) Antecedentes del presente modo de terminación en la legislación mexicana

Desde tiempos muy remotos, el legislador apreció la necesidad de imponer al propietario de un certificado de invención, perfeccionamiento y mejora en un principio, y más tarde al propietario de una patente, la obligación de aportar una cantidad de dinero como retribución al derecho exclusivo que se le estaba otorgando.

No olvidemos que desde su aparición, el Estado ha tenido la necesidad de allegarse de fondos para llevar a cabo las funciones que le son inherentes.

Otorgar una patente, implica llevar a cabo una investigación con el objeto de verificar si es pertinente su otorgamiento, situación que genera diversos gastos, mismos que al igual que en el pasado, el Estado debe cubrir de alguna forma.

Al cobrar anualidades durante la vigencia de la patente, el Estado se allega recursos para desempeñar sus funciones, y en alguna forma cobra al particular por mantener vigente su derecho exclusivo de explotación, mientras dure el plazo de la patente.

Conviene definir lo que para efectos de esta manera significa anualidad puesto que presenta diferencias importantes respecto de otras materias.

El Lic. David Rangel Medina señala que "se designa como anualidad cada uno de los años de vigencia de la patente,

contados a partir de la fecha legal de ésta. El término se emplea para señalar cada una de las etapas en que se divide el plazo de la patente para determinar y hacer el pago de derechos por concepto de vigencia".<sup>8</sup>

Otros textos definen a la anualidad como: "cantidad que se entrega anualmente o se pacta por años para el cumplimiento de una obligación"<sup>9</sup> o bien "pago anual por el cual el prestatario cancela su deuda, intereses y capital al cabo de un cierto número de años"<sup>10</sup>, definiciones que sin dejar de ser correctas, resultan diferentes a la relacionada con nuestra materia.

Una vez que hemos establecido lo que se entiende por anualidad, pasemos a estudiar los antecedentes de este modo de terminación.

Es conveniente hacer notar, que en los ordenamientos más antiguos, no se habla propiamente de anualidades, sino más bien de derechos que se tenían que cubrir, pero sin que se hablara de hacerlo cada año, ni tampoco periódicamente, situación que varió con el tiempo.

Así las cosas, se puede decir que el antecedente más remoto de esta causal de terminación, es el artículo 19 de la Ley de 7 de mayo de 1832 sobre privilegio a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de industria (p. 15).

Algo parecido establecía el artículo 31 de la ley de 1890 que al igual que su antecesora, omitía establecer cuándo debía

---

<sup>8</sup> David Rangel Medina, Invasión, nulidad y caducidad de las patentes de invención. Revista El Poro, Nos. 18 y 19, p. 84.

<sup>9</sup> Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, Tomo V, Espasa Calpe, S.A., p. 876.

<sup>10</sup> Ibidem.

verificarse el pago de derechos, aunque sí establecía la forma en que se debían cubrir estos adeudos (p. 19).

El siguiente antecedente del modo de terminación que analizamos en este capítulo, lo encontramos en el "Decreto expedido el 27 de mayo y promulgado el 2 de junio de 1896, que reforma el artículo 33 de la Ley de Patentes de Invención de 7 de junio de 1890" (p. 22), mismo que resulta interesante porque empieza a hablar de un pago en forma periódica.

Pasando a la Ley de Patentes de Invención de 1903, era su artículo 16 (p. 25) el encargado de señalar los derechos que se debían cubrir por la patente.

En relación con el presente modo de terminación, la ley de 1928 resultaba innovativa, ya que en dicho ordenamiento se hablaba por primera vez de anualidades. Al respecto, el artículo 36 (p. 33) en conjunto con los artículos 38 y 39 (p. 34) señalaban tanto los derechos que se debían cubrir, como las consecuencias que traía la omisión en el pago.

El siguiente antecedente de este modo de terminación está inserto tanto en el artículo 45 (p. 38) como en el artículo 94 fracción III (p. 39), ambos pertenecientes a la Ley de 1942.

Por su parte, la ley inmediatamente anterior a la que se encuentra vigente en nuestro país, es decir, la Ley de Inven- ciones y Marcas de 1975, diremos que la caducidad de la patente por falta de pago de las anualidades, estaba tipificada en una forma un tanto confusa.

En efecto, el artículo 52 de su reglamento indicaba:

ARTICULO 52: El pago normal de las anualidades de una patente deberá efectuarse en cualquier día de su vigencia, o a más tardar el último día del tercer año

de su expedición a partir de la fecha legal, o el último día de su última anualidad cuyos derechos hayan sido cubiertos. Podrán ser pagadas todas las anualidades que se deseen en una sola vez de acuerdo con las cuotas respectivas que señala la tarifa.

Hasta aquí, la ley empezaba a ser un tanto confusa respecto a la causal de terminación que estamos estudiando en este capítulo, pero la situación empeoró en virtud de que las disposiciones del Reglamento de la Ley de 1975 que hablaban de las anualidades fueron derogadas mediante el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1981, que más tarde sería reformado el 31 de diciembre de 1982, quedando incluidas en la Ley Federal de Derechos, específicamente en los artículos 4 y 63 (pp. 46 y 47).

2) Legislación vigente en el presente en relación con la caducidad de la patente por falta de pago de las anualidades

Actualmente, los numerales que tienen relación con la causal de terminación que estamos analizando en este capítulo son: Artículo 62 de la Ley de Invenciones y Marcas, artículo 63 de la Ley Federal de Derechos, y el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas vigente desde agosto de 1988 (p. 59).

3) Controversia que se puede suscitar respecto a la existencia de este modo de terminación derivada del actual texto de la ley

Para abordar este punto, debemos exponer antes que nada, que es un principio de derecho que la interpretación de las leyes debe ser estricta.

Al referirnos a una interpretación estricta, estamos hablando de que la Ley, así como sus diversos numerales deben de ser interpretados en forma literal, es decir, simplemente interpretarlos por lo que dice su texto, y no por las inferencias o analogías a las que se podría llegar del análisis que se haga de ellos.

Basándonos en lo anterior, analicemos el texto del artículo 62 de la Ley de Invenciones y Marcas reformada en 1987, que dice: "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 demás casos establecidos en esta ley".

Del análisis de los demás numerales de la Ley de Invenciones y Marcas, no es posible más que llegar a la conclusión de que los únicos casos de caducidad de la patente establecidos en dicho ordenamiento, son por vencimiento del plazo normal por el cual fueron otorgadas o por falta de explotación, pero en momento alguno se establece a través de un numeral de este ordenamiento, la caducidad de la patente por falta de pago de las anualidades.

Para aquellos que conocen esta materia, será evidente que los artículos que tipifican dicha causa de terminación, son el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas vigente desde agosto de 1988, y el artículo que ya citamos de la Ley Federal de Derechos.

Con el sólo hecho de que al artículo 52 de la Ley de Inventiones y Marcas se le adhiriera al final "... o su reglamento" la reglamentación de este modo de terminación sería mucho más clara.

Ahora bien, si efectivamente se deseara una legislación de invenciones y marcas completa y adecuada, no se debería de relegar un aspecto tan importante como es la caducidad de las patentes por falta de pago de las anualidades, a un artículo del Reglamento de la Ley, sino que debería ser tipificado por un artículo de la Ley de Inventiones y Marcas, toda vez que el texto del artículo 62 de dicha ley, como está redactado actualmente, se presta a confusiones y a que se cuestione si efectivamente existe este modo de terminación.

#### 4) Clasificación de las anualidades

Necesariamente debemos llegar a la conclusión de que las anualidades caen en la clasificación de derechos, en atención a las siguientes consideraciones:

Para efectos de derecho fiscal, como lo indica el Lic. David Rangel Medina, derechos son: "los pagos que hace el particular al Estado a cambio de la prestación de servicios correspondientes".<sup>11</sup>

En este orden de ideas, en el caso de las patentes, el mismo otorgamiento de la patente genera gastos como son la investigación, trámite de la misma, expedición del título, la inscripción en los registros que garantizan su explotación

---

<sup>11</sup> David Rangel Medina, "Invasión, nulidad y caducidad de las patentes de invención", Revista El Foro, Nos. 18 y 19, p. 87.

exclusiva y una vez que se ha otorgado, se debe mantener un cuidado de los libros y archivos donde se encuentran registrados los patentes.

Se puede decir que el particular paga al Estado por los servicios que enumeramos en el párrafo anterior, así como para conservar el derecho que le fue otorgado exclusivamente.

Las anualidades no pueden ser consideradas como impuestos, toda vez que los impuestos son prestaciones obligatorias que el poder público exige.

Asimismo, se puede definir a los impuestos como "Institución jurídica política y económica, consistente en la relación existente entre los ciudadanos y los organismos del Estado, por lo cual aquellos tienen la obligación de aportar y esté el derecho de exigir una parte proporcional de la fortuna de los primeros para atender a la prestación de servicios públicos."<sup>12</sup>

Mucho más clara resulta la siguiente definición de impuesto: "cantidad en dinero y/o especie que el Estado exige sin reciprocidad, en virtud de decisión coactiva".<sup>13</sup>

De las anteriores definiciones, podemos sacar en claro que el impuesto es una obligación que el Estado impone y exige al particular, sin que a cambio o reciprocamente, otorgue una contraprestación.

Como ya hemos visto, el Estado al otorgar la patente, sí da algo a cambio al contribuyente, tan es así, que además de la investigación y proceso que lleva a cabo para otorgar la misma,

---

<sup>12</sup> Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, Tomo XXVI, 11, Primera Parte, Editorial Espasa Calpe, S.A., p. 1121.  
<sup>13</sup> Diccionario Enciclopédico Quillet, Tomo V, Editorial Aristides Quillet, p. 135.

concede un derecho exclusivo al particular para explotar su invención.

Por otro lado, el Estado no impone al particular la obligación de solicitar la patente, sino que el particular la solicita, y si la dependencia pública la concede, cobra al particular en primer término por concederla, y en segundo término para defenderla a través de su vigencia, por lo que podemos concluir que no se trata de un impuesto.

Por su parte, el tratadista argentino Breuer Moreno opina que los pagos que se exigen al inventor son "pagos de carácter especialísimo, sin clasificación legal, tomados de los monopolios arbitrarios que precedieron a esas leyes"<sup>14</sup>, definición que no podemos aceptar en nuestro derecho, máxime que las anualidades como ya expusimos anteriormente, caen justamente dentro de la categoría de derechos.

5) Quién debe efectuar el pago de las anualidades y en qué plazo se debe llevar a cabo este pago

Para resolver esta interrogante nos referimos al artículo de la Ley Federal de Derechos que habla en forma específica respecto al primer punto, es decir, al artículo 63. Dicho numeral, en su parte conducente, expresa lo siguiente: "La obligación de pago de las anualidades es a cargo del titular de la patente y no es transferible".

Apoyándonos en tal frase, podemos concluir que únicamente el titular de la patente pueda llevar a cabo el pago de las anualidades, sin que pueda transferir esta obligación a otras personas.

---

<sup>14</sup> P.C. Breuer Moreno; Tratado de patentes de invención, Editorial Abeledo-Perrot, 1957, pp. 433.

Para contestar la segunda interrogante, debemos referirnos al artículo 54 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, que en su parte conducente expresa: "la vigencia de las patentes y de los certificados de invención será de 14 años improrrogables, siempre que oportunamente se paguen las anualidades que establece la Ley Federal de Derechos o, a más tardar, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que la anualidad fuere exigible.

La falta de pago de cualquier anualidad, dentro del plazo a que se refiere el párrafo precedente, traerá como consecuencia la caducidad de la patente o del certificado de invención sin necesidad de declaración expresa, pero se ordenará la publicación de la caducidad en la Gaceta de Invenciones y Marcas".

Ahora bien, este numeral del Reglamento resulta innovativo, en virtud de que introduce la figura de la rehabilitación de la patente. En relación con lo anterior, dicho precepto expresa: "El titular de la patente o del certificado de invención o, en su caso, el licenciatario o cualquiera de ellos si son varios, tendrá derecho a solicitar la rehabilitación de la patente o certificado de invención caducos, siempre que la solicitud se presente dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del plazo de gracia para el pago de la anualidad y se demuestre que se está explotando la patente o el certificado de invención".

Dicha innovación tiene como consecuencia, que el plazo que se podría llamar "efectivo" para el pago de las anualidades de la patente, sea de un año, en lugar de seis meses, siempre y cuando se demuestre que se está llevando a cabo la explotación de la patente, tal como indica la parte final del multicitado artículo 54 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas.

Así tenemos que la patente caducará y caerá en el dominio público, en caso de que no se pague la anualidad en un plazo de

seis meses a partir de que la misma sea exigible, pero se podría decir que la caducidad de la patente a partir de este sexto mes y hasta que se cumpla un año, medido desde que fuese exigible la anualidad, es relativa, en atención a que la patente puede ser rehabilitada.

En caso de que no se lleve a cabo la rehabilitación, la caducidad de la patente será irreversible.

El texto de este precepto puede dar lugar a un problema muy interesante:

Suponiendo que no se pagara la anualidad de una patente en el plazo de seis meses de gracia, y que por lo tanto la misma caducara, dicha caducidad debe ser publicada en la Gaceta de Invenciones y Marcas, tal y como el artículo 54 del Reglamento lo indica.

En ese momento, la patente pasa al dominio público, e inmediatamente surge una persona con interés en llevar a cabo la explotación de la misma, y procede a hacerlo.

¿Qué sucedería si el titular original de la patente o sus licenciatarios rehabilitaran la patente antes de que terminen los seis meses para hacerlo, pero después de que la persona interesada empezó legalmente a llevar a cabo la explotación de una patente que en ese momento pertenecía al dominio público?

A mi manera de ver las cosas, se está violando su derecho exclusivo de explotación de la patente, y a pesar de ello, no se podría perseguir a la persona que estuviera llevando a cabo la explotación de la patente en estas circunstancias, toda vez que en el momento que empezó a llevar a cabo la explotación, la patente pertenecía al dominio público.

Definitivamente, es un problema que el legislador mexicano habrá de solucionar, pero mientras tanto, habrá que esperar la opinión de la jurisprudencia.

#### 5) Justificación del presente modo de terminación

En mi opinión, las anualidades, o más bien, el pago de éstas, cumple con una función muy importante, distinta a la de producir ingresos a la dependencia que las emite.

En efecto, la anualidad representa para el titular de la patente, una erogación, que si bien es pequeña, sigue siendo una erogación que el titular debe cubrir para conservar vigente su derecho exclusivo.

Sería ilógico pensar que el titular de una patente haría una erogación en forma voluntaria, si no tuviera interés en conservar vigente su patente.

En el caso de que por cualquier circunstancia, el titular de la patente perdiera el interés en conservarla, resultaría todavía más ilógico que el titular de la misma siguiera haciendo erogaciones con el objeto de conservar una patente respecto de la cual carece de interés.

Por lo anterior, creo que el pago de anualidades depura el estado de la técnica, puesto que el dueño de una patente que por el avance de la tecnología, le resulte obsoleta la misma, perderá interés en mantener su vigencia mediante el pago de anualidades, teniendo como consecuencia, que la patente caduque y otras personas con interés puedan explotar la patente.

7) Formalidades para su aplicación

La caducidad de la patente por falta de pago de las anualidades, opera de pleno derecho, sin necesidad de que medie declaración alguna por parte de la autoridad, pero esa caducidad se deberá publicar en la Gaceta de Invenciones y Marcas, teniendo como consecuencia, que la patente pase al dominio público, conclusiones a las que podemos llegar de la lectura que efectuemos de los artículos 54 del Reglamento de la ley de Invenciones y Marcas, y del artículo 62 de la propia ley.

## CAPITULO VI

## NULIDAD DE LA PATENTE

1) Antecedentes del presente modo de terminación en la legislación mexicana

A pesar de que el modo de terminación que aquí analizamos no apareció sino hasta la ley de 1890, vale la pena mencionar a los artículos 10 y 16 de la ley de 1832 (p. 15) ya que se refieren respectivamente a la pérdida del privilegio cuando esa invención o mejora ya hubiese sido planteada sin privilegio, es decir, se podría interpretar como si la invención planteada careciera al momento de plantearse de novedad; y el segundo precepto citado, se refiere a la pérdida del privilegio en caso de que se pretendiera hacer pasar por invención lo que no era más que una introducción, entendiéndose por introducción, que se diera a conocer en ese país lo que no era conocido hasta ese momento, pero que ya era conocido en otros países.

Pasando a la ley de 1890, indicaremos al igual que haremos con los ordenamientos subsecuentes, tanto el numeral que tipificaba el modo de terminación en cuestión, como los artículos que determinaban en las distintas leyes lo que era o no patentable, puesto que esos aspectos guardan íntima relación con esta causal de terminación.

En este orden de ideas, los artículos 2, 3 y 4 (p.17 18) de la ley de 1890 indicaban lo que podía ser patentable y lo que no, así como cuando se consideraba que una invención no era novedosa, y el artículo 35 de este ordenamiento (p. 20), tipificaba la nulidad de la patente.

Algo similar sucedía con la ley de 1903 en sus artículos 2, 3 y 4 (pp. 23 y 24 ), y el artículo 42 (p. 29 ) señalaba las causas de nulidad de la patente.

Para finalizar con este ordenamiento, diremos que el numeral que indicaba quiénes eran los capacitados para ejercer la acción de nulidad, era el artículo 44 (p. 30).

Pasando al siguiente antecedente del modo de terminación en cuestión, veremos que se encontraba inserto en la ley de 1929, cuyos artículos 2 (p. 30 ) ; 4 (p. 31 ) y 10 (p. 32 ) establecían lo que se reputaba como invención patentable, lo que no era patentable y cuando algo carecía de novedad, respectivamente, siendo el artículo 69 (p. 35 ) y ) encargado de tipificar el modo de terminación que aquí estudiamos.

Al igual que con la ley anterior, la acción de nulidad correspondía a quien se creyera perjudicado y al Ministerio Público Federal cuando tuviera interés la Federación.

Por su parte, al igual que sus antecesoras, la ley de 1942 en sus artículos 4 (p. 36 ), 6 (p. 36 ) y 12 (p. 37 ) señalaba lo que se reputaba como invención patentable, como no patentable y cuando se consideraba que la invención carecía de novedad, respectivamente, siendo el precepto que tipificaba la nulidad de las patentes en esa ley el artículo 93 (p. 39 ).

Finalmente, por lo que toca a los antecedentes del presente modo de terminación, la ley de 1975 en su artículo 9 (p. 40) señalaba lo que no era invención para los efectos de esa ley, y el artículo 10 (p. 41 ) lo que no era patentable.

Ahora bien, el artículo 17 (p. 42) describía como debían ser las reivindicaciones, y los artículos 59 (p. 44 ) 60 y 61 (p. 45 ) tipificaban las causas de nulidad de las patentes, y también

aspectos relacionados con dicha nulidad, como era la autoridad competente para declarar dicha nulidad.

2) Legislación vigente en el presente en relación con la nulidad de las patentes

La legislación vigente en torno a la nulidad de las patentes, es la misma que expresaba la ley de 1975, con excepción del artículo 10 que fue reformado, quedando como sigue:

ARTICULO 10: No son patentables:

- I. Las especies vegetales, las especies animales, sus variedades, ni sus procesos esencialmente biológicos para 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 y 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 limitará 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 mezclas 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 preservación 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, funguicidas, 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 funguicidas y los productos con actividad biológica.

Conviene señalar también, que el artículo 2o. transitorio del decreto que reforma la Ley de Invenciones y Marcas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 1987, dispone:

Las fracciones VIII a XI del artículo 10 de la Ley de Invenciones y marcas, vigentes a partir de las presentes reformas y adiciones, dejarán de tener vigencia en un plazo de diez años contados a partir de la fecha de su publicación en el Diario oficial de la Federación.

Es decir, a partir del 16 de enero de 1997, los supuestos contemplados en las fracciones VIII a XI, sí serán patentables.

El resto de los numerales relacionados con la nulidad de las patentes no fueron reformados en lo absoluto, salvo el nombre de la entidad pública que declarará la nulidad de la patente, siendo dicha entidad en el presente, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial por lo que en obvia de repeticiones, no transcribiremos dichos artículos que ya fueron transcritos en el punto de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975.

### 3) Motivos de nulidad de las patentes

Nuestra legislación vigente dispone 5 motivos de nulidad de las patentes, mismos que se encuentran insertos en el artículo 59 de la Ley de Invenciones y Marcas, respecto de los cuales haremos un pequeño análisis. Así las cosas, el artículo en comento, dispone lo siguiente:

ARTICULO 59: Las patentes serán nulas cuando por error, inadvertencia, carencia de datos u otros motivos semejantes, se hayan otorgado en contravención a lo dispuesto en esta ley. Por tanto, serán nulas en los siguientes casos:

- I. Si la invención no es patentable de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.
- II. Cuando la invención que amparen no tenga novedad o aplicación industrial.
- III. Cuando amparen 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.

4) Qué es patentable para los efectos de la Ley de Marcas y Patentes

Hasta antes de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, los ordenamientos en materia de patentes, señalaban tanto lo que era patentable, como lo que no era.

A partir del citado ordenamiento, únicamente se indicaba aquello que no es patentable, es decir, por exclusión, si la invención que se pretende patentar no recae en cualquiera de los casos previstos por las 11 fracciones del artículo 10 del ordenamiento en cita que ya transcribimos en este capítulo, entonces dicha invención será patentable.

Ahora bien, no basta con que la invención no recaiga en cualquiera de los casos previstos por el artículo 10, sino que además, deberá ser considerada como invención para los efectos de esta ley.

Una vez más, por exclusión, podemos llegar a la conclusión de que aquello que no recaiga en cualquiera de los supuestos del artículo 9, será considerada como invención para los efectos de la Ley de Invenciones y Marcas. La patentabilidad de dicha invención dependerá de que no recaiga en los supuestos del artículo 10. El artículo 9 lee textualmente:

ARTICULO 9: No son invenciones para los efectos de esta ley:

- 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, aún cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre.
- III. Los sistemas y planes comerciales, contables, financieros, educativos y de publicidad; caracteres tipográficos; las reglas del juego; 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 o animales o vegetales, así como los métodos de diagnóstico en estos campos.

Una vez que la invención resultado de una actividad inventiva, que se pretende patentar, rellene los requisitos para que en primer término se le considere invención, y en segundo término considerarla patentable, deberá tener novedad y aplicación industrial, conceptos que analizaremos en el punto que sigue.

b) Significado de "novedad y "aplicación industrial" para los efectos de esta ley

Para entender lo que significa novedad para los efectos de la Ley de Invenciones y Marcas, debemos considerar lo que expresan los siguientes numerales de la misma. En primer lugar, el artículo 5 dice:

ARTICULO 5: Una invención no se considerara 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 prioridad válidamente reivindicada.

Por lo que se puede concluir que una invención se considera nueva si a la fecha de presentación de la solicitud de la patente, no se ha puesto en el conocimiento del público, a nivel nacional o extranjero, mediante una descripción oral o escrita que permita llevar a cabo la invención.

Resulta de gran ayuda que la ley defina el término novedad, toda vez que otros textos la definen como "Estado de las cosas recién hechas o discurridas"<sup>15</sup> o bien "Ocurrencia reciente, noticia"<sup>16</sup> definiciones que definitivamente son muy distintas a la que proporciona la ley.

Una vez que hemos establecido el significado de novedad pasemos a explicar lo que quiere decir la ley cuando expresa que la invención debe ser susceptible de aplicación industrial.

El artículo 8 de la ley en comento, lee lo siguiente:

ARTICULO 8: Una invención es susceptible de aplicación industrial, si se puede fabricar o utilizar por la industria.

En este caso, creo que la ley es bastante clara al definir el término "aplicación industrial" por lo que no creo que haya la necesidad de abundar en el tema.

---

<sup>15</sup> Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, Tomo XXXVIII, Editorial Espasa Calpe, S.A., p. 1302.

<sup>16</sup> Ibidem.

6) Requisitos que deben llenar la descripción y reivindicaciones del invento

El artículo 17 de la Ley de Invenciones y Marcas se encarga de señalar los requisitos que deberán llenar tanto la descripción como las reivindicaciones de lo que se pretende patentar:

ARTICULO 17: A la solicitud deberá acompañarse la descripción de la invención que deberá ser lo suficientemente clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma y, en su caso, del proceso para su realización a una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia. Deberá asimismo indicar bajo protesta de decir verdad el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención.

La descripción deberá ir acompañada de los planos o dibujos técnicos que se requieran para su comprensión.

La descripción finalizará con una o más reivindicaciones que precisen el alcance de la protección que se solicita. Las reivindicaciones deberán ser claras y concisas y no podrán exceder el contenido de la descripción.

En el caso de que tanto la descripción del invento como las reivindicaciones del mismo, no se ajusten a lo dispuesto por este numeral, la consecuencia que traerá, será la nulidad de la patente.

A mi parecer, este es un requisito que la Secretaría impone al particular que pretende patentar algo, para el efecto de definir mejor lo que se quiere proteger, y al mismo tiempo, agilizar el trámite.

En efecto, al obligar al inventor a que haga una descripción de lo que pretende patentar, en forma clara y completa, se delimita mejor el objeto de la patente en sí, no dando lugar a

confusiones más adelante, y al obligarlo a realizar las reivindicaciones, que es una descripción breve de lo que se pretende patentar, se delimita mejor el alcance de lo que el inventor quiere que sea protegido.

Por otro lado, se facilita la labor de la Dirección encargada de expedir las patentes de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, puesto que al ser claro lo que se pretende patentar, es más fácil llevar a cabo las indagaciones tendientes a verificar si es dable otorgar la patente, y se disminuye la posibilidad de error en estos casos, mismos que podrían afectar tanto al que pretende patentar, como a la Secretaría, que por cierto representa los intereses del público en general.

Por último, en caso de un litigio en torno a una patente, la Secretaría podrá apoyarse en la descripción y las reivindicaciones que el interesado hizo de su invento, para que no pretenda una protección mayor que la que solicitó.

7) Autoridad encargada de declarar la nulidad de la patente y efectos de esta declaración

De la lectura del artículo 61 de la Ley de Invenciones y Marcas vigente, podemos llegar a la conclusión de que la indicada para tal efecto, es la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. En efecto, dicho artículo expresa:

La declaración de nulidad de la patente en los casos que proceda se hará administrativamente por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Una vez que hemos aclarado ese punto, pasemos a ver los efectos que tiene la declaración de nulidad de la patente.

Es dable concluir que la nulidad de la patente opera de pleno derecho, en base a lo siguiente:

El artículo 61 de nuestra ley, habilita a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de oficio, a cualquier persona con interés o al Ministerio Público cuando tenga interés la Federación para ejercitar la acción de nulidad.

Por otro lado, la patente afectada de nulidad fue expedida en contra de lo expresado por las leyes, es decir, desde su origen, es un acto viciado, circunstancia que por cierto no puede ser subsanada en atención a que se expidió en contra de lo dispuesto por la ley, y por lo tanto, el acto no puede ser convalidado ya que al violar las normas jurídicas, se violan los intereses de la colectividad contenidos en esas normas, y como todos sabemos, los intereses generales prevalecen sobre los particulares.

Como acertadamente opina el Lic. David Rangel Medina: "La resolución por virtud de la cual se declara la nulidad de una patente por la Secretaría de Economía, producirá para su titular, la pérdida total de los derechos exclusivos que venía gozando indebidamente al amparo del privilegio".<sup>17</sup>

En efecto, con la salvedad de que en el presente, las resoluciones proceden de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el efecto de la declaración de nulidad de la patente sigue siendo el mismo.

---

<sup>17</sup> David Rangel Medina, Invasión, nulidad y caducidad de las patentes de invención, Revista El Foro, órgano de la barra mexicana de abogados, Nos. 18 y 19, p. 66.

Dicha resolución viene a declarar inexistente, el derecho que había obtenido el autor de la invención, en virtud de que ese derecho no tuvo apoyo legal para haber existido.

Por otro lado, como lo expone el artículo 60 de nuestra Ley de Invenciones y Marcas, "La declaración de nulidad de una patente se retrotraerá a la fecha de presentación de la solicitud de patente respectiva".

En base a lo anterior, podemos inferir que la nulidad de la patente opera de pleno derecho, tal y como acertadamente opina el autor que acabamos de citar al decir "y por declararse nula de pleno derecho, se infiere que la patente nunca ha producido efectos",<sup>18</sup> circunstancia que se puede explicar con base en el siguiente razonamiento.

Para que exista la patente, debe existir antes, el derecho del autor del invento, para proteger su invención. Ahora bien, si por cualquiera de las causas que hemos expresado en este capítulo, no se debió otorgar la patente, y por error, descuido o inadvertencia se otorga, de hecho se está protegiendo una invención que el autor no tenía derecho de proteger, por circunstancias anteriores al otorgamiento de la patente.

Por lo que al declararse la nulidad de la patente, se presume que el derecho del autor nunca existió, y ante tal situación, no puede tener efectos legales, razón por la que la nulidad se retrotrae a la fecha de la presentación.

Esa nulidad favorece no sólo a quien promovió la acción, sino a todos en general. En igual forma piensa el Lic. Rangel Medina al expresar "El fallo de nulidad no favorece únicamente a la parte vencedora (particular o Ministerio Público) que pidió la

---

18 Ibidem.

declaración sino también a quienes no hayan tenido intervención en la controversia administrativa de nulidad. La declaración de nulidad de la patente tiene eficacia general, aunque la acción sea intentada por un particular".<sup>19</sup>

Ahora bien, qué sucede en caso de que la patente sea nulificada? Qué sucede con la invención que estaba amparada?

En el caso de la fracción primera del artículo 59, la invención que haya sido patentada, pero que recaiga en cualquiera de los casos previstos por las fracciones del artículo 10, caerá en el dominio público, con excepción de una invención que recayera en la fracción VII del citado numeral, en virtud de que como expresa el autor anteriormente citado: "ni el ex-titular de la patente ni persona alguna podría explotar el objeto de la patente nulificada",<sup>20</sup> ya que la patente de que se trata en este caso, habría sido emitida para proteger algo cuya explotación fuese contraria a la ley, al orden público, la salud, la preservación del medio ambiente, la seguridad pública, la moral o las buenas costumbres.

En el caso de la segunda fracción, se puede inferir que los inventos que carezcan de novedad, de hecho pertenecen al dominio público, pues recordando lo expresado por el artículo 5: "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" por lo tanto, si la invención carece de novedad, es que ya fue hecha accesible al público, y en consecuencia pertenece al dominio público.

---

<sup>19</sup> David Rangel Medina, Invasión, nulidad y caducidad de las patentes de invención, Revista El Foro órgano de la barra mexicana de abogados, Nos. 18 y 19, p. 67.

<sup>20</sup> David Rangel Medina, Invasión, nulidad y caducidad de las patentes de invención, Revista El Foro, Nos. 18 y 19, p. 69.

En relación con la tercera fracción del artículo 59, se entiende que una patente no podrá amparar invenciones distintas o como expresa el artículo 22 de la Ley de nuestra materia, invenciones "que sean susceptibles de explotación por separado".

La sanción aquí será la nulidad de la segunda o subsiguientes invenciones que no hayan sido reivindicadas en primer término, y caerán en el dominio público, situación que también se debe inferir a falta de disposición expresa.

Por su parte, la invención reivindicada en primer término, seguirá disfrutando de la protección otorgada por la patente.

Respecto a las fracciones IV y V del multicitado artículo 59, es dable concluir que las invenciones amparadas por patentes que recaigan en los casos previstos por estas fracciones, caerán en el dominio público, siendo esta una opinión de carácter subjetivo.

Lo anterior, en virtud de que la sanción lógica para la nulidad de un derecho que otorga la exclusividad a su titular para explotar un invento, será que cualquiera pueda explotarlo, es decir, que sea del dominio público.

#### 8) Justificación del presente modo de terminación

La patente, como ya hemos establecido, es la recompensa o el reconocimiento a la labor o genio inventivo de una persona que invente algún objeto susceptible de patentarse.

No se trata de un derecho originario, o que sea inherente a todo hombre, sino que más bien es la recompensa a una investigación o actividad que tiene como resultado una invención:

"nueva, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial", que el estado otorga.

En relación a dicho punto, el Lic. Rangel Medina expresa: "El fundamento del derecho, es la creación del inventor, y el destino de las patentes no es otro que el de reconocer y garantizar pues ese derecho".<sup>21</sup>

Por lo tanto, el Estado se limita a reconocer el derecho proveniente de la labor o genio inventivo del autor de la invención.

Para que el Estado reconozca este derecho, es necesario que lo que se pretende proteger, sea patentable para los efectos de la Ley de Patentes y Marcas, o puesto de otra forma, no debe de ir en contra de lo dispuesto por los numerales que la integran, o en el caso de que los mismos enumeren algún requisito, la invención que se pretende patentar, debe de satisfacer este requisito.

Los requisitos principales que deben de cubrir los artefactos u objetos que se pretenden patentar, se encuentran básicamente en los artículos 4, 9 y 10 del ordenamiento citado.

Así las cosas, si lo que se pretende patentar, cumple con dichos requisitos, la patente resultante será válida, durante el tiempo que dure su vigencia.

A contrario sensu, si lo que se pretende patentar no cumple con los citados requisitos, la patente en caso de que se otorgara, resultaría nula.

---

<sup>21</sup> David Rangel Medina Invasión, nulidad y caducidad de las patentes de invención, Revista El Foro, Nos. 18 y 19, p. 64.

Resultando que la validez de la patente depende, o está en relación directa con la invención que constituye el objeto de la misma.

Por lo tanto, si el Estado reconoce el derecho que concede la ley para explotar en forma exclusiva un invento patentable en los términos de la misma, puede desconocer de igual forma, o anular el derecho en el momento que se descubra por cualquier medio, que la invención protegida no es patentable por no satisfacer los requisitos establecidos por la ley.

En consecuencia, la patente otorgada por error, inadvertencia, carencia de datos u otros motivos semejantes, subsistirá mientras no se declare su nulidad y una vez que se lleve a cabo esta declaración, la nulidad de la patente como ya señalamos, se retrotraerá a la fecha de la presentación de la solicitud, de acuerdo a lo que dispone el artículo 60 de nuestra ley vigente.

#### 9) Formalidades para su aplicación

Para aclarar esta cuestión, basta remitirnos nuevamente al artículo 61, que en su parte conducente, dice: "la declaración de nulidad de la patente, en los casos que proceda, se hará administrativamente por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público cuando tenga interés la Federación".

Tenemos entonces que la acción de nulidad la puede ejercitar el particular interesado, el Ministerio Público cuando estén en juego los intereses de la Federación, y la Secretaría de oficio, cuando descubra ella misma la causal de nulidad.

La resolución se comunicará al titular de la patente y se publicará en la Gaceta de Invenciones y Marcas que como ya vimos, es el órgano o publicación que se utiliza para comunicar los aspectos relacionados no sólo con la terminación de las patentes, sino de todos los aspectos de las patentes en sí.

C A P I T U L O    V I I  
EXPROPIACION DE LA PATENTE

1) Antecedentes del presente modo de terminación en la legislación mexicana

El modo de terminación que analizaremos en este capítulo, fue mencionado por vez primera, en lo que concierne a las patentes, en el artículo 15 de la ley de 1890 (p. 19).

Más adelante, fue inserto en el artículo 38 de la ley de 1903 (p. 29).

Por su parte, y en forma bastante similar a su antecesora, la ley de 1928 reglamentaba la expropiación de las patentes en su artículo 62 (p. 35).

Pasando a la ley de 1942, sus artículos 73, 74 y 75 (p. 39), otorgaban substancialmente el mismo tratamiento a este modo de terminación que sus antecesoras.

Finalmente, por lo que toca a la Ley de Invenciones Y marcas de 1975, diremos que sus artículos 63 y 64 otorgaban exactamente el mismo tratamiento (p. 45) a la expropiación que la ley vigente, por lo que lo analizaremos en el punto que sigue.

2) Legislación vigente en la actualidad en relación con la expropiación de las patentes

Como se podrá apreciar, la legislación sobre expropiación de las patentes, ha variado muy poco, y conserva el mismo espíritu.

En la actualidad, la expropiación de las patentes, se encuentra regulada por los artículos 63 y 64 de la Ley de Invenciones y Marcas, mismos que expresan lo siguiente:

ARTICULO 63: Las patentes de invención podrán ser expropiadas por el Ejecutivo Federal, por causa de utilidad pública, de conformidad con lo que al respecto establece la Ley de Expropiación.

En el decreto correspondiente se establecerá si la patente pasa a ser propiedad del Estado Mexicano o si cae bajo el dominio público.

ARTICULO 64: Cuando se trate del invento de una nueva arma, instrumento de guerra, explosivo, o en general, de cualquier mejora en máquinas de guerra, susceptible de ser aplicada a la defensa nacional, que a juicio del Ejecutivo Federal deba ser conservada en secreto, y que por lo mismo sólo deba ser utilizada por el Estado, la expropiación, llevada a cabo con los mismos requisitos que establece el artículo anterior, no sólo podrá comprender la patente respectiva, sino también el objeto u objeto producidos, aún cuando no hubieran sido patentados todavía y, en estos casos, dichos objetos no caerán bajo el dominio público, sino que el Estado se hará dueño de ellos y de la patente correspondiente, en su caso. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial no hará publicidad alguna de dichos objetos ni de las patentes que se expropian, en los casos a que este artículo se refiere.

Como el lector podrá apreciar de la lectura de los antecedentes de este modo de terminación, así como de la legislación vigente en el presente, la expropiación de las patentes ha sido legislada y tratada en la misma forma, desde tiempos muy antiguos.

Si bien es cierto, que han cambiado ciertos aspectos, como el de dedicarle en un principio un sólo artículo, y más tarde dos, el espíritu de la legislación ha permanecido igual en relación con esta causal de terminación, no así en el caso de los otros modos de terminación.

3) Características que debe reunir la patente para ser expropiada

En la actualidad, la ley sólo establece un requisito que debe reunir o poseerla patente, para que sea objeto de la expropiación, siendo dicho requisito, el que la patente sea de utilidad pública de conformidad con lo que establece la Ley de Expropiación.

Para saber lo que la Ley de Expropiaciones considera como causas de utilidad pública, debemos remitirnos al artículo 10. de dicho ordenamiento.

La citada ley apareció el 25 de noviembre de 1936 en el Diario Oficial de la Federación, y el artículo 10. de la misma, que es el que señala las causas de utilidad pública, fue reformado por el mismo medio el 30 de diciembre de 1949, quedando en la forma que sigue:

De acuerdo con el artículo 10. de la Ley de Expropiación, se consideran causas de utilidad pública:

- I. El establecimiento, explotación o conservación de un servicio público.
- II. La apertura, ampliación o alineamiento de calles, la construcción de calzadas, puentes, caminos y túneles para facilitar el tránsito urbano y suburbano.
- III. El embellecimiento, ampliación y saneamiento de las poblaciones y puertos, la construcción de hospitales, escuelas, parques, jardines, campos deportivos o de aterrizaje, construcciones de oficinas para el Gobierno Federal y de

cualquier obra destinada a prestar servicios de beneficio colectivo.

- IV. La conservación de los lugares de belleza panorámica, de las antigüedades y objetos de arte, de los edificios, monumentos arqueológicos o históricos, y de las casas que se consideran como características notables de nuestra cultura nacional.
- V. La satisfacción de necesidades colectivas en caso de guerra o de trastornos interiores; el abastecimiento de ciudades o de centros de población, de víveres o de otros artículos de consumo necesario, y los procedimientos empleados para combatir o impedir la propagación de epidemias, epizootías, incendios, plagas, inundaciones y otras calamidades públicas.
- VI. Los medios empleados para la defensa nacional o para el mantenimiento de la paz pública.
- VII. La defensa, conservación, desarrollo o aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de explotación.
- VIII. La equitativa distribución de la riqueza acaparada o monopolizada con ventaja exclusiva de una o varias personas y con perjuicio de la colectividad en general, o de una clase en particular.
- IX. La creación, fomento o conservación de una empresa para beneficio de la colectividad.
- X. Las medidas necesarias para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la colectividad.

- XI. La creación o mejoramiento de centros de población y de sus fuentes propias de vida.
- XII. Los demás casos previstos en las leyes especiales (Ley Federal de Expropiación, publicada en el Diario Oficial de 25 de noviembre de 1936).

#### 4) Consecuencias de la expropiación

En base a lo expresado por los dos artículos que hemos venido citando en este capítulo, podemos llegar a la conclusión de que las consecuencias de la expropiación pueden ser dos, es decir, que la patente caiga en el dominio público, o bien, que pase a ser propiedad del Estado Mexicano.

En el primero de los casos, la patente expropiada por causa de utilidad pública, caerá bajo el dominio público, y cualquier individuo con interés, tendrá acceso a lo que antiguamente amparaba la patente, para llevar a cabo la explotación.

Pero en el caso de que el invento se trate de una máquina de guerra, explosivo o cualquier mejora en máquinas de guerra, que pueda ser usado para la defensa nacional y que a juicio del Ejecutivo Federal deba ser conservado en secreto, la patente pasará a ser propiedad del Estado Mexicano, para que solamente él conozca del invento y lleve a cabo en su caso, la explotación.

A través del mismo decreto mediante el cual se disponga la expropiación, se establecerá si la patente cae en el dominio público, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial publicará la información correspondiente del invento y de la patente para que la persona que tenga interés, proceda a explotarla.

Ahora bien, si el Estado considera que el invento debe permanecer en secreto, y sólo debe ser explotado por él mismo, lógicamente la Secretaría no llevará a cabo publicación alguna, en atención a que precisamente se quiere que el invento y la patente se conserven en secreto.

5) Justificación del presente modo de terminación

La justificación de este modo yace precisamente en lo que es el fundamento de la expropiación.

En efecto, "la idea del bien común, interés público o utilidad pública, es el fundamento de la expropiación como una de las limitaciones que tiene que soportar la propiedad privada".<sup>22</sup>

Como ya establecimos anteriormente, el interés de la colectividad siempre prevalece sobre el interés particular.

Si la invención sujeta a protección recae en cualquiera de los supuestos considerados como causa de utilidad pública insertos en la Ley de Expropiaciones, sería más justo que la invención caiga en el dominio público (en caso, por supuesto, de que no sea una invención que el estado considere que debe ser conservada en secreto), para los efectos a que haya lugar, en vez de que el inventor siga explotando su invención en forma monopolística y exclusiva.

Es decir, será más justo que la invención sea utilizada en mayor grado, o en forma generalizada, en vez de que sólo sea explotada por su propietario, que desde luego resulta imposible

---

<sup>22</sup> Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, Tomo XXII, Editorial Espasa Calpe, S.A., p. 1553.

que pueda tener los mismos recursos o posibilidades de explotación, que la colectividad.

Ahora bien, no se puede pensar que el inventor o titular de la patente, sufren o son víctimas de un despojo, toda vez que uno de los presupuestos de expropiación, es que se llevará a cabo previa indemnización al propietario, o puesto en otras palabras, que tal figura no se podrá dar, si antes al propietario no se le cubre una cantidad de dinero por su propiedad.

A mi manera de ver, donde radica el verdadero problema con la expropiación de las patentes, es en el momento de fijar el monto de la indemnización que recibirá el inventor por su labor o genio inventivo, toda vez que por ejemplo, el valor de un bien inmueble está sujeto a factores como situación del mismo, valor del terreno en esa zona, etc., pero en el caso de un bien mueble, como tendríamos que clasificar a un invento, o un título como es la patente, es más difícil evaluar.

#### 6) Formalidades para su aplicación

Las formalidades para la expropiación de las patentes, son las mismas que existen para la expropiación de otros bienes, es decir, el Ejecutivo Federal emitirá un decreto en el cual se hace público que la patente ha sido expropiada por causas de utilidad pública, y en el propio decreto establecerá si la misma pasa al dominio público, o si pasa a ser propiedad del Estado Mexicano.

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en caso de que la patente caiga en el dominio público, llevará a cabo la publicidad necesaria de la patente a través de la Gaceta de Inventiones y Marcas.

## C A P I T U L O      V I I I

## LA REVOCACION Y OTRAS RESTRICCIONES AL DERECHO DE PATENTE

1) Antecedentes del presente modo de terminación en la legislación mexicana

La revocación de las patentes, desde su aparición, ha estado ligada a las licencias concedidas en relación con la misma.

En efecto, la revocación ha sido el modo tradicional de sancionar tanto al beneficiado con una licencia obligatoria, cuando no cumpliera con las disposiciones que marcaba la ley para los titulares de las mismas, como para el titular de la patente que dolosamente proporcionara información insuficiente o errónea, para explotar las licencias en comento.

Independientemente de los preceptos que se refieren a la revocación de licencias obligatorias, que por cierto, desde la ley de 1903 hasta nuestros días, ha tenido un tratamiento similar, se puede decir que la revocación de la patente propiamente, no se da sino hasta la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, cuyo artículo 57 (p. 44) tipificaba dicho modo de terminación.

2) Legislación vigente en la actualidad en relación con la revocación de la patente

Es conveniente diferenciar desde este momento la legislación respecto de la revocación de licencias obligatorias y la revocación de las patentes.

Los artículos de la Ley de Invenciones y Marcas relacionados en la actualidad con la revocación de las patentes, son el artículo 17 (p. 42) y el artículo 57 (p. 44). Asimismo, tiene relación con este tema, el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, que en su parte conducente expresa lo siguiente:

Si la información proporcionada por el titular de la patente a los licenciatarios, en términos del artículo 57 de la Ley, es insuficiente para explotar la invención, deberán manifiestarlo a la Secretaría, quien previa audiencia de las partes resolverá si procede o no el suministro de mayor información. De considerar que el titular de la patente debe proporcionar al licenciatario mayor información, la Secretaría apercibirá al titular con la revocación de la patente si no lo hace.

Transcurrido el término del apercibimiento sin que el titular de la patente haya cumplido con lo dispuesto por la Secretaría, procederá la revocación de ésta.

Como se podrá apreciar, este precepto del reglamento, aclara algunos aspectos relacionados con la revocación de las patentes, mismos que trataremos en este capítulo más adelante.

### 3) Casos en que se da la revocación de las patentes

En base a lo dispuesto por los artículos que acabamos de citar, en la actualidad, la revocación de las patentes únicamente se da en razón de que el titular de la patente no proporcione a los licenciatarios de la misma, tanto una descripción clara y completa de la misma, como el mejor método que el titular conozca para llevar a cabo la explotación del invento amparado.

No debe confundirse con la revocación de las patentes, la revocación de las licencias obligatorias, ya que se da por circunstancias completamente distintas a la que aquí analizamos,

y no pasamos a su estudio, en atención a que es ajeno a nuestro tema.

#### 4) Justificación del presente modo de terminación

A mi manera de ver las cosas, este modo de terminación es el que más podría clasificarse como una sanción al titular de la patente, en base a las circunstancias que lo provocan.

En efecto, el artículo 57 empieza por hablar "En los casos de licencias obligatorias y de utilidad pública", es decir, el artículo se refiere a licencias que se dieron por cualquiera de las razones enumeradas en el artículo 50 que son:

- I. La invención patentada no ha sido explotada.
- II. La explotación de la patente fue suspendida por más de seis meses consecutivos.
- III. La explotación no satisfacía el mercado nacional.
- IV. Existían mercados de explotación que no estaban siendo cubiertos, y alguien mostró interés en cubrirlos.

O bien, como lo dispone el artículo 56 de nuestra ley en la materia:

- I. Por causas de interés público.
- II. Por causas de defensa nacional.
- III. Por causas de salud pública.

Puesto en otras palabras, si se concede una licencia obligatoria o una licencia de utilidad pública, es porque existe una omisión ya sea total, o de grado, en la explotación de la

patente, misma que se pretende subsanar a través de los citados numerales.

Entonces, si existe la necesidad de que se cubra esa omisión en la explotación, lo menos que puede hacer el titular de la patente, es proporcionar correctamente la información para explotar una patente que ya se le dio oportunidad de explotar en forma suficiente, cosa que no hizo, puesto que de lo contrario, no se hubiesen otorgado las citadas licencias.

Si a pesar de lo que acabamos de exponer, en relación con la necesidad de que se explote en mayor grado la patente, el titular de la misma no proporciona la información que hemos citado, considero que es justo que el Estado revoque de plano la patente, ya que existe una necesidad que en el fondo es pública, de que se explote en mayor grado esa patente.

Por lo tanto, vemos que la revocación de la patente es una sanción que se impone al titular, que actuando egoísta, no proporciona la información necesaria para explotar adecuadamente una patente, respecto de la cual existe una necesidad, que beneficiaría a mayor número de personas en caso de explotarse adecuadamente.

##### 5) Formalidades para su aplicación

De la lectura del artículo 62 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, podemos concluir que una vez que el licenciataria señale a la Secretaría que la información proporcionada por el titular de la patente, es insuficiente para llevar a cabo su explotación, la Secretaría percibirá con la revocación de la patente al titular para que subsane esa falla, y en caso de que no lo haga, se revocará la patente.

Ese señalamiento que hace el licenciatarlo, es la acción que provocará que la Secretaría revoque la patente.

Si no existiese ese señalamiento, no existe otro precepto en el Reglamento o en la Ley, que señale que la revocación se dé de oficio, por lo que a mi juicio, ese señalamiento por parte del licenciatarlo, se adecúa a una petición de parte.

Por otro lado, debemos concluir que la patente revocada caerá en el dominio público, a falta de disposición expresa.

#### 6) Abandono de la patente

Como antecedente de este modo de terminación, mencionaremos al artículo 33 de la ley de 1942, que establecía que una vez que fuera concedida la patente, se tenía un plazo de dos meses para presentar un modelo de la patente a escala, o bien los clisés, o de lo contrario se consideraba abandonada la patente.

Ahora bien, la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, también indicaba casos de abandono de la patente en sus artículos 29 y 31 (p. 44).

#### 7) Legislación vigente en la actualidad en relación con el abandono de la patente

La legislación que tiene relación con el abandono de la patente propiamente, que se encuentra inserto a mi juicio en los artículos 29 y 30, no varió con las reformas.

Ahora bien, en cuanto al abandono de la solicitud de patente, la legislación es mucho mayor, y en la actualidad está tipificada en los artículos 18, 20 y 21, mismos que no fueron reformados, con excepción del artículo 20, pero en atención a que de hecho en el abandono de una solicitud de una patente, ésta todavía no existe, o no existen las razones para que se otorgue, omitiré profundizar en su estudio, pero sí las mencionaremos en el punto siguiente, que se refiere a los casos en que se da el abandono de la patente, para el caso de que si se considere el abandono de la solicitud, como un abandono de patente.

#### 8) Casos en que se da el abandono de las patentes

El abandono de las patentes, se da en los siguientes casos:

- I. Cuando una vez que se ha presentado la solicitud de patente y sus anexos, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial requiera que se precisen y aclaren, y no se lleve a cabo en un término de dos meses (Art. 18).
- II. Cuando satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, el interesado no solicite el examen de novedad de la invención dentro de los noventa días siguientes al cumplimiento de un año de presentada la solicitud (Art. 20).
- III. Si el interesado omite manifestar lo que a su derecho convenga en un plazo de dos meses, en caso de que del examen de novedad practicado a la invención resulte la invasión total o parcial, de derechos de terceros (Art. 21).
- IV. Cuando el interesado no cumpla con los requisitos que le sean señalados en un plazo de dos meses, cuando la Secretaría considere que la invención es nueva, pero no satisface

alguno de los requisitos señalados por la ley y su reglamento (Art. 29).

- V. Cuando proceda la expedición de la patente, y el interesado no cumpla con los requisitos de publicación ni cubra los derechos de expedición en un plazo de dos meses.

Como el lector podrá observar, lo que la ley pretende con este modo de terminación, es que el interesado en patentar, cumpla con todos los requisitos marcados por la ley, para que no quede incompleto el trámite o se prolongue mucho.

Ahora bien, a mi modo de ver, es cuestionable en los tres primeros casos que estamos hablando de modos de terminación de la patente propiamente, toda vez que de la lectura de esos numerales, el lector podrá apreciar que la patente no ha sido otorgada, y por lo tanto, todavía no se puede hablar de la extinción de un derecho que todavía no ha sido otorgado, no así en el caso de los puntos IV y V, en los cuales la Secretaría juzga que es pertinente la concesión de la patente.

#### 9) Consecuencia del abandono de la patente

La consecuencia para todos los casos de abandono de la patente, es la misma, siendo tal consecuencia la nulidad de la patente.

Lo anterior con apoyo en lo expuesto por el artículo 59 de la Ley de Invenciones y Marcas, que en su fracción V establece lo siguiente:

ARTICULO 59: Las patentes serán nulas cuando por error, inadvertencia, carencia de datos u otros motivos semejantes, se hayan otorgado en contravención a lo dispuesto en esta ley. Por tanto, serán nulas en los siguientes casos:

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

Ante tal situación, podemos concluir que quien incurre en abandono de la patente, correrá con la misma suerte que corren las patentes cuya nulidad ha sido declarada, y que fue ampliamente analizada en el capítulo relativo de esta tesis.

## CONCLUSIONES

- 1) Como el lector podrá apreciar de la lectura de la presente tesis, la misma representa un breve estudio y análisis de la evolución de las formas de terminación del derecho de patente, a través de los distintos ordenamientos vigentes en nuestro país en alguna época.

La necesidad de proteger a los autores de obras o invenciones, se reconoció y se garantizó a través de preceptos Constitucionales desde tiempos tan remotos como el año de 1812 en España, y 1842 en México.

Dichos preceptos Constitucionales, dieron lugar a leyes que al principio resultaban lacónicas en cuanto al tratamiento que otorgaban a los distintos aspectos relacionados con las patentes, pero se fueron superando con el paso de los años.

- 2) Resulta evidente, que conforme pase el tiempo, el dinamismo que hasta ahora ha observado la legislación de patentes, deberá ser mucho más acentuado, para poder estar a la par con el avance de la tecnología y la ciencia, que en el último medio siglo, ha sido mucho más acelerado.

Dicho dinamismo se deberá reflejar principalmente en aquellos numerales que reglamenten lo que se considere patentable, teniéndose que actualizar las fracciones actuales, y por qué no promulgar, desarrollar otras fracciones de acuerdo a lo que se haya descubierto en esa época.

- 3) Por lo que toca a nuestra legislación, a mi parecer existen algunos aspectos, principalmente relacionados con la reglamentación de la caducidad de la patente por falta de

pagos de las anualidades, rehabilitación de las patentes, nulidad ; revocación de las mismas, que deberán ser modificados en algunos casos, y aclarados o expresados en otros, para el efecto de que dicha legislación de patentes resulte más clara y accesible al público en general, y no se preste a confusiones que se pueden suscitar del actual texto de la Ley de Invenciones y Marcas. Los puntos confusos o que se pueden prestar a confusiones, fueron citados en el cuerpo de esta tesis, con el objeto de que al momento de llevar a cabo las reformas subsecuentes de la ley, sirvan como un punto de vista al legislador.

- 4) Una Ley de Invenciones y Marcas clara, correcta y accesible, adquiere una importancia capital, al darnos cuenta de la influencia que puede tener para el desarrollo tecnológico, la concesión y adecuada reglamentación de las patentes.

Al llevar a cabo estas reformas, los litigios que surjan en torno a las patentes, tendrán un desenlace más claro para todos los implicados en el proceso, y por ende, dará lugar a menos dudas, que impulsarán la creatividad humana.

Esto provocará una mayor tendencia a patentar por parte de los individuos, que como ya expresamos, redundará en una mayor cultura y mayor beneficio mediato para la sociedad en general.

- 5) Este trabajo al analizar los distintos modos de terminación, las circunstancias que los provocan, y los aspectos relacionados con ellos, pretende lograr en pequeña medida, una mayor comprensión de la legislación de patentes con el objeto de alcanzar lo que acabamos de señalar en el punto inmediato superior.

## BIBLIOGRAFIA

Juan de la Torre, Legislación de Patentes y Marcas, Editorial Antigua Imprenta de Murguía, 1963.

Derechos del pueblo mexicano, México a través de sus Constituciones, Tomos I, II, V, VI, VII y VIII, Editado por la XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados, 1967, Talleres Gráficos de la Nación.

David Rangel Medina, Invasión, nulidad y caducidad de las patentes de invención, Revista El Poro, Órgano de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Nos. 18 y 19, julio-diciembre 1957.

-----, La explotación de patentes en la actual jurisprudencia mexicana, Revista de la Facultad de Derecho de México, Nos. 127, 128 y 129, Enero-Junio, 1983.

P.C. Breuer Moreno, Tratado de Patentes de Invención, Vols. I y II, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1957.

Gabino Fraga, Derecho Administrativo, Décimoctava Edición, Editorial Porrúa, S.A., México, 1978.

Andrés Serra Rojas, Derecho Administrativo, Tomo II, Editorial Porrúa, S.A. MÉXICO 1959.

Ley de Patentes de Invención de 1928, Secretaría de Economía Nacional, Edición Oficial, México, 1941.

Ley de la Propiedad Industrial de 1943, Secretaría de la Economía Nacional, Edición Oficial, México, 1945.

Legislación Sobre Propiedad Industrial. Transferencia de tecnología e inversiones extranjeras, Editorial Porrúa, México, 1987.